

PROYECTO DE LEY

“APROBACIÓN DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (STLT)”

Expediente N°25.590

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El objeto del Tratado de Singapur (STLT) es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas comerciales, utilizando como base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (el TLT de 1994), del cual Costa Rica ya es parte. El Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Además, en comparación con el TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica a casi todos los tipos de marcas comerciales que puedan registrarse conforme a la legislación de un Estado Contratante.

Sobre la importancia de las marcas comerciales en general, la doctrina señala que las marcas comerciales, desde una perspectiva económica, cumplen diversas funciones. Básicamente, distinguen los productos o servicios ofertados en el mercado, señalando su origen empresarial, indicando la calidad de los mismos, desarrollando una función publicitaria y condensando su imagen o reputación (goodwill). Asimismo, las marcas comerciales desarrollan una función comunicativa o informativa, la que en cierto modo se encuentra implícita en las restantes funciones, pues, como todo signo, conforman un medio de comunicación, transmitiendo concretamente información respecto al origen empresarial, calidad y buena o mala reputación de los productos o servicios ofertados. (Así en: Chijane (Diego), Derecho de Marcas, Editorial Reus, Madrid, España, 2007, página 1).

Las marcas son una de las variables estratégicas del comercio. La sociedad de consumo, la tecnología y el consumidor vienen evolucionando, originando nuevos segmentos y micro segmentos de mercado. Los consumos, las grandes marcas y algunas otras menos reconocidas y posicionadas se globalizan cada vez más. Actualmente la marca influye en la decisión de compra de productos de marca que están bien posicionadas en la industria comercial, conviniendo y entendiéndose como los consumidores que compran y utilizan productos, ropa

de marca de lujo, reconocida famosa, distinguida socialmente por sus atributos de marca, en otras palabras, posicionada. Los nuevos consumidores cambian sus motivos, intereses, percepciones y decisiones de compra en periodos más cortos, la variedad de opciones se amplía, la presencia de las marcas se expande, el posicionamiento de marca a través de estrategias de mercadeo se genera y fortalece entre los clientes y la sociedad. (Tomado de Muñoz Kiara y Otros, Artículo Las Marcas y Su Importancia en el Comercio Mundial, Revista Semilla Científica, Argentina, Año 1, Número 1, Enero-Abril de 2020)

Por su parte, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas simplifica y armoniza los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para la presentación de solicitudes nacionales o regionales de registro de marca de fábrica o de comercio y de servicio. Consta de 32 artículos, 10 Reglas y 12 Formularios internacionales tipo.

A diferencia del TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica generalmente a todas las marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de las Partes Contratantes (con excepción de marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía). Por encima de todo, cabe destacar que es un instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales.

El Tratado rige para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas, y también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las táctiles. En la normativa del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica.

Con respecto a las marcas no tradicionales, podemos indicar que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7879, establece los signos que podrían constituir como marcas, y se ha considerado que la norma es *numerus apertus*, es decir, no contiene una lista taxativa, sino simplemente ejemplificativa, por lo que, es posible la inscripción en nuestro país de las marcas no tradicionales conforme a lo regulado por el Tratado. Es decir, no se requiere hacer una reforma legal, para ajustarse en cuanto al derecho de fondo del Tratado.

Los procedimientos que abarca el STLT son los que se relacionan con la presentación de solicitudes (Artículo 3), la asignación de una fecha de presentación (Artículo 5), la división de solicitudes o registros (Artículo 7), la inscripción de cambios en los nombres o las direcciones (Artículo 10), la inscripción de cambios en la titularidad de solicitudes o registros (Artículo 11), la corrección de errores (Artículo 12), la renovación de registros (Artículo 13), y la inscripción de licencias (Artículos 17 a 19).

Además, es importante mencionar que el Tratado de Singapur da a las Partes Contratantes la libertad de escoger los medios de transmisión de comunicaciones y la posibilidad de aceptar comunicaciones en papel, en forma electrónica o cualquier otra forma (Artículo 8.1). Si bien el STLT reconoce expresamente que las comunicaciones pueden prepararse en forma electrónica y transmitirse por medios electrónicos, no impone a las Partes Contratantes la obligación de instaurar sistemas de presentación electrónica ni otros sistemas automatizados.

En relación con algunas formas y medios de transmisión de comunicaciones, la normativa del STLT permite a la oficina de marcas de una Parte Contratante exigir al solicitante, el titular u otra persona interesada que cumpla determinadas formalidades. Por ejemplo, las Partes Contratantes que permiten la presentación de comunicaciones en forma electrónica pueden establecer un sistema de autenticación. Sin embargo, no puede exigirse la legalización de las firmas de las comunicaciones en papel, excepto si la firma se refiere a la renuncia a un registro (Artículo 8.3b).

El STLT exige que los estados miembros permitan la presentación de solicitudes y los registros multiclase, lo cual es acorde con la legislación costarricense. El Artículo 3.2) del tratado dispone que una única solicitud podrá referirse a varios productos o servicios y el Artículo 6 especifica que una solicitud de esa índole dará por resultado un registro único. Las oficinas de marcas de las Partes Contratantes deberán aceptar solicitudes con independencia de que los productos o servicios pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza. Si el registro de una marca es denegado o si se objeta su validez tan solo con respecto a determinados productos o servicios, el solicitante podrá dividir la solicitud (Artículo 7). Ello le permite evitar demoras en la obtención del registro de la marca en relación con los productos o servicios que no hayan sido rechazados. Al mismo tiempo, el solicitante puede entablar un procedimiento de apelación en relación con los productos o servicios indicados

en la solicitud que hayan sido rechazados. Lo anterior, se ajusta a los procedimientos establecidos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7879.

Adicionalmente, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas dispone límites máximos para los requisitos que la oficina de marcas de una Parte Contratante podrá establecer en relación con la petición de inscripción de una licencia (Artículo 17) y de modificación o cancelación de esa inscripción (Artículo 18). Además, la oficina de marcas de una Parte Contratante no podrá supeditar la inscripción de una licencia a la presentación de un certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia, al suministro del contrato de licencia o de una traducción de este, o a una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia (Artículo 17.4).

También se precisa en el STLT que la no inscripción de una licencia no afectará la validez del registro de la marca objeto de licencia, ni la protección de esa marca (Artículo 19.1). Por último, esas disposiciones se aplicarán en la medida en que la legislación de una Parte Contratante ya contemple la inscripción de una licencia ante su oficina de marcas, lo cual es posible en el caso de Costa Rica, pues existe la regulación de los Contratos de Licencia en el artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978.

En general, de la normativa del Tratado no se advierte que tenga alguna implicación que impida su aprobación pues como se menciona es una norma muy similar al TLT el cual ya Costa Rica aprobó en el pasado, donde se amplía el espectro de marcas a las que se va aplicar, y contiene regulaciones relativas al Contrato de Licencia y Marcas No tradicionales, que no son contenidas en el TLT, así como la regulaciones sobre comunicaciones electrónicas, de las cuales carecía el TLT, lo cual es adecuado para ir ajustando los procedimientos a los avances tecnológicos.

En ese sentido, en el pasado con la implementación del TLT, aquellas normas del ordenamiento nacional que establecen mayores requisitos que el mencionado Tratado Internacional, en la práctica se han dejado sin efecto mediante las interpretaciones del Tribunal Registral Administrativo en sus resoluciones, o bien, el propio Registro de Propiedad Intelectual mediante la emisión de directrices administrativas fundamentadas en el Tratado, que es norma de rango superior a la ley nacional. Por lo cual, no se observa, que vaya a existir una dinámica distinta, con la implementación del Tratado de Singapur que no

difiere sustancialmente al Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TLD). Por lo cual, no se advierte, que existan aspectos que impidan la implementación del Tratado de Singapur en nuestro país, pues no sería tan necesario hacer reformas legales, pues podría actuarse de la misma forma como se ha venido implementando el TLD.

Adicionalmente, conviene para Costa Rica, que sus procedimientos en derecho de marcas, se ajusten a los cambios que va marcando el derecho internacional de propiedad intelectual, por cuanto esto facilita que los usuarios nacionales y extranjeros de los procedimientos de marcas, puedan contar con las facilidades suficientes para registrar y proteger sus marcas y signos distintivos, que en el fondo, constituyen una herramienta para generar que las economías de los países crezcan, y además, con trámites administrativos más flexibles se facilita que las empresas, o bien, las PYMES puedan entrar de una forma más fácil a los mercados con sus signos marcarios ya debidamente protegidos.

Los solicitantes y propietarios de marcas que forman parte de un sistema nacional de marcas que funciona de conformidad con el STLT están familiarizados con los requisitos del STLT en materia de formalidades. El hecho de que los sistemas de marcas de todas las Partes Contratantes en el STLT se basen en el mismo conjunto de formalidades armonizadas y simplificadas, facilita la tarea de registrar marcas y mantener registros en esos países con respecto a otros. El STLT prohíbe la imposición de formalidades complejas y costosas, y ello también resulta beneficioso, puesto que se reducen los costos.

Al mismo tiempo, el STLT proporciona mayor seguridad jurídica a los solicitantes y propietarios de marcas, habida cuenta de que ninguna Parte Contratante podrá imponer formalidades que no estén expresamente contempladas en el STLT, se reduce el riesgo de pérdida involuntaria de derechos sustantivos resultante del incumplimiento de requisitos formales.

Por lo que respecta a las oficinas de marcas, al simplificarse los procedimientos se reducen el trabajo administrativo y los costos de funcionamiento. Además, la adopción de procedimientos armonizados facilitará el acceso por los solicitantes extranjeros a los distintos sistemas nacionales de marcas, con lo cual podría aumentar el número de solicitudes presentadas a escala local; es probable que esos dos elementos representen un aumento en los ingresos de las oficinas de marcas. En resumen, la adhesión al STLT aumenta las

oportunidades de inversión extranjera en los sistemas nacionales de marcas y, por lo tanto, contribuye al desarrollo económico de los países.

En virtud de lo anterior, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “**APROBACIÓN DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (STLT)**”, para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

**“APROBACIÓN DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE
MARCAS (STLT)”**

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese en cada una de sus partes el “**TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (STLT)**”, adoptado el 28 de marzo de 2006, cuyo texto es el siguiente:

“TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (STLT)”

ÍNDICE

- Artículo 1: Expresiones abreviadas
- Artículo 2: Marcas a las que se aplica el Tratado
- Artículo 3: Solicitud
- Artículo 4: Representación; dirección para notificaciones
- Artículo 5: Fecha de presentación
- Artículo 6: Registro único para productos o servicios pertenecientes a varias clases
- Artículo 7: División de la solicitud y del registro
- Artículo 8: Comunicaciones
- Artículo 9: Clasificación de productos y servicios
- Artículo 10: Cambios en los nombres o en las direcciones
- Artículo 11: Cambio en la titularidad
- Artículo 12: Corrección de un error
- Artículo 13: Duración y renovación del registro
- Artículo 14: Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos
- Artículo 15: Obligación de cumplir con el Convenio de París
- Artículo 16: Marcas de servicio
- Artículo 17: Petición de inscripción de una licencia
- Artículo 18: Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

- Artículo 19: Efectos de la no inscripción de una licencia
- Artículo 20: Indicación de la licencia
- Artículo 21: Observaciones en caso de rechazo previsto
- Artículo 22: Reglamento
- Artículo 23: Asamblea
- Artículo 24: Oficina Internacional
- Artículo 25: Revisión y modificación
- Artículo 26: Procedimiento para ser parte en el Tratado
- Artículo 27: Aplicación del TLT de 1994 y del presente Tratado
- Artículo 28: Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones
- Artículo 29: Reservas
- Artículo 30: Denuncia del Tratado
- Artículo 31: Idiomas del Tratado; firma
- Artículo 32: Depositario

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente Tratado y salvo indicación expresa en contrario:

- i) se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de marcas por una Parte Contratante;
- ii) se entenderá por “registro” el registro de una marca por una Oficina;
- iii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;
- iv) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud o cualquier petición, declaración, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o un registro, que se presente a la Oficina;

v) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;

vi) se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;

vii) se entenderá por “registro de marcas” la recopilación de datos mantenida por una Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de esos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene esa información;

viii) se entenderá por “procedimiento ante la Oficina” cualquier procedimiento efectuado ante la Oficina respecto de una solicitud o un registro;

ix) se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;

x) se entenderá por “Clasificación de Niza” la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;

xi) se entenderá por “licencia” una licencia para usar una marca conforme a la legislación de una Parte Contratante;

xii) se entenderá por “licenciatario” la persona a quien se ha concedido una licencia;

xiii) se entenderá por “Parte Contratante” cualquier Estado u organización intergubernamental parte en el presente Tratado;

xiv) se entenderá por “conferencia diplomática” la convocación de las Partes Contratantes con el fin de revisar o modificar el Tratado;

xv) se entenderá por “Asamblea” la Asamblea mencionada en el artículo 23;

xvi) se entenderá que las referencias a un “instrumento de ratificación” incluyen referencias a instrumentos de aceptación y aprobación;

xvii) se entenderá por “Organización” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

xviii) se entenderá por “Oficina Internacional”, la Oficina Internacional de la Organización;

xix) se entenderá por “Director General” el Director General de la Organización;

xx) se entenderá por “Reglamento” el Reglamento del presente Tratado mencionado en el artículo 22.

xxi) se entenderá que las referencias a un “artículo” o a un “párrafo”, “apartado” o “punto” de un artículo incluyen referencias a la regla o reglas correspondientes del Reglamento;

xxii) se entenderá por “TLT de 1994” el Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994.

Artículo 2

Marcas a las que se aplica el Tratado

1) [Naturaleza de las marcas] Las Partes Contratantes aplicarán el presente Tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas conforme a sus legislaciones.

2) [Tipos de marcas]

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.

Artículo 3

Solicitud

1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasas]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

i) una petición de registro;

ii) el nombre y la dirección del solicitante;

iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su domicilio, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

iv) cuando el solicitante sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, conforme a cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando se exija una dirección para notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2)b), esa dirección;

vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de esa solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París;

viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier protección resultante de la exhibición de productos o servicios en una exposición, una declaración a tal efecto, junto con indicaciones en apoyo de esa declaración, como lo requiera la legislación de la Parte Contratante;

ix) al menos una representación de la marca, según lo previsto en el Reglamento;

x) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que el solicitante indique el tipo de marca, así como cualquier requisito específico aplicable a ese tipo de marca;

xi) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que se indique que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina;

xii) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que se indique que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca;

xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;

xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca;

xv) los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de esa Clasificación;

xvi) una declaración de intención de usar la marca, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

b) El solicitante podrá presentar en lugar o además de la declaración de intención de usar la marca, a que se hace referencia en el apartado a) xvi), una declaración de uso efectivo de la marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

c) Una Parte Contratante podrá solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a la Oficina.

2) [Solicitud única para productos o servicios pertenecientes a varias clases] La misma solicitud podrá referirse a varios productos o servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza.

3) [Uso efectivo] Una Parte Contratante podrá exigir que, cuando se haya presentado una declaración de intención de usar la marca conforme al párrafo 1) a) xvi), el solicitante presente a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujeción al plazo mínimo previsto en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca, tal como lo exija la mencionada ley.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan, respecto de la solicitud, requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 3) y en el artículo 8. En particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté en trámite:

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de París que no sea una Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicación del artículo 6quinquies del Convenio de París.

5) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.

Artículo 4

Representación; dirección para notificaciones

1) [Representantes admitidos a ejercer]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que un representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina

i) esté facultado, conforme a la legislación aplicable, para ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros y, cuando proceda, esté admitido a ejercer ante la Oficina;

ii) proporcione, como dirección, una dirección en un territorio aceptado por la Parte Contratante.

b) Una actuación relativa a cualquier procedimiento ante la Oficina, realizada por un representante o con respecto a éste, que cumpla con las exigencias impuestas por la Parte Contratante conforme a lo dispuesto en el apartado a), tendrá el efecto de una actuación realizada por el solicitante, titular u otra persona interesada, o con respecto a éstos, que haya nombrado a ese representante.

2) [Representación obligatoria; dirección para notificaciones]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, un solicitante, titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un

establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio, esté representado por un representante.

b) Una Parte Contratante, en la medida en que no exija la representación de conformidad con el apartado a), podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, el solicitante, el titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio, sí tenga una dirección para notificaciones en ese territorio.

3) [Poder]

a) Cuando una Parte Contratante permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra persona interesada esté representado por un representante ante la Oficina, podrá exigir que el representante sea nombrado en una comunicación separada (denominada en adelante “poder”), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda.

b) El poder podrá referirse a una o más solicitudes o a uno o más registros identificados en el mismo o, con sujeción a cualquier excepción indicada por el poderdante, a todas las solicitudes o todos los registros existentes o futuros de esa persona.

c) El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. Una Parte Contratante podrá exigir que todo poder conforme al cual el representante tenga derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal efecto.

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo previsto en el Reglamento. Una Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado a la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por esa persona no tendrá ningún efecto.

4) [Referencia al poder] Una Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el representante.

5) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 3) y 4) y en el artículo 8 respecto de los asuntos tratados en esos párrafos.

6) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en cualquiera de las comunicaciones mencionadas en los párrafos 3) y 4).

Artículo 5

Fecha de presentación

1) [Requisitos permitidos]

a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2), una Parte Contratante asignará como fecha de presentación de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido las siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto en el artículo 8.2):

- i. una indicación expresa o implícita de que se pretende registrar una marca;
- ii. indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- iii. indicaciones que permitan que la Oficina establezca contacto con el solicitante o con su representante, si lo hubiere;
- iv. una representación suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita;
- v. la lista de los productos y servicios para los que se solicita el registro;
- vi. cuando sea aplicable el artículo 3.1)a) xvi) o b), la declaración a que se refiere el artículo 3.1)a) xvi) o la declaración y las pruebas mencionadas en el artículo 3.1) b), respectivamente, tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante.

b) Una Parte Contratante podrá asignar como fecha de presentación de la solicitud la fecha en la que la Oficina reciba sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido conforme al artículo 8.2).

2) [Requisito adicional permitido]

a) Una Parte Contratante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.

b) Una Parte Contratante sólo podrá exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el apartado a) si exigía su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.

3) [Correcciones y plazos] Las modalidades y plazos para las correcciones previstas en los párrafos 1) y 2) se prescribirán en el Reglamento.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 2) respecto de la fecha de presentación.

Artículo 6

Registro único para productos o servicios pertenecientes a varias clases

Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, esa solicitud dará por resultado un registro único.

Artículo 7

División de la solicitud y del registro

1) [División de la solicitud]

i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca,

ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca,

iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca,

ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes (denominadas en adelante “solicitudes fraccionarias”), distribuyendo entre estas últimas los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las Partes Contratantes tendrán libertad para establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.

2) [División del registro] El párrafo 1) será aplicable, mutatis mutandis, respecto de la división de un registro. Esa división deberá permitirse

- i) durante un procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina,
- ii) durante un procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina durante el procedimiento antes referido ,

quedando entendido que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de división del registro si su legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma.

Artículo 8

Comunicaciones

1) [Medios de transmisión y forma de las comunicaciones] Una Parte Contratante podrá elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, comunicaciones en forma electrónica o en cualquier otra forma de comunicación.

2) [Idioma de las comunicaciones]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina. Cuando la Oficina admita más de un idioma, se podrá exigir al solicitante, titular u otra persona interesada que cumplan cualquier otro requisito relativo al idioma aplicable respecto de la Oficina, siempre que no se exija que alguna indicación o elemento de la comunicación se redacte en más de un idioma.

b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir la legitimación, certificación por fedatario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de la traducción de una comunicación, salvo en lo previsto en el presente Tratado.

c) Cuando una Parte Contratante no exija que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por su Oficina, ésta podrá exigir que un traductor oficial o un representante presente en un plazo razonable una traducción de esa comunicación a un idioma admitido por la Oficina.

3) [Firma de las comunicaciones en papel]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que una comunicación en papel esté firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada. Cuando una Parte Contratante exija que una comunicación en papel esté firmada, deberá aceptar cualquier firma que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento.

b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir la legitimación, certificación por fedatario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma excepto cuando así lo disponga la legislación de la Parte Contratante si la firma se refiere a la renuncia a un registro.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una firma en una comunicación en papel.

4) [Comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión] Cuando una Parte Contratante permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos, podrá exigir que esas comunicaciones estén conformes con los requisitos previstos en el Reglamento.

5) [Presentación de una comunicación] Las Partes Contratantes aceptarán la presentación de toda comunicación cuyo contenido corresponda al del Formulario internacional tipo correspondiente previsto en el Reglamento, de haberlo.

6) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan, respecto de los párrafos 1) a 5), requisitos distintos de los mencionados en el presente artículo.

7) [Medio de comunicación con los representantes] Nada de lo dispuesto en el presente artículo regula el medio de comunicación entre el solicitante, el titular u otra persona interesada y su representante.

Artículo 9

Clasificación de productos y servicios

1) [Indicaciones de productos y servicios] Cada registro y cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refieran a una solicitud o a un registro y en que se indiquen productos o servicios, deberán designar los productos o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y estar presentado en el orden de las clases de esa Clasificación.

2) [Productos o servicios en la misma clase o en clases diferentes]

a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en la misma clase de la Clasificación de Niza.

b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

Artículo 10

Cambios en los nombres o en las direcciones

1) [Cambios en el nombre o en la dirección del titular]

a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero sí lo haya en su nombre o en su dirección, una Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas sea formulada por el titular en una comunicación en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que en la petición se indique

i) el nombre y la dirección del titular;

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

iii) cuando el titular tenga una dirección para notificaciones, esa dirección.

c) Una Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.

d) Bastará con una petición única aun cuando la modificación se refiera a más de un registro, siempre que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.

2) [Cambio en el nombre o en la dirección del solicitante] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se refiera a una o más solicitudes, o a una o más solicitudes y registros; sin embargo, cuando el número de una solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar de otro modo esa solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.

3) [Cambio en el nombre o en la dirección del representante o en la dirección para notificaciones] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la dirección del representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo a la dirección para notificaciones, en su caso.

4) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) y en el artículo 8 respecto de la petición mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que se le proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio.

5) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición.

Artículo 11

Cambio en la titularidad

1) [Cambio en la titularidad del registro]

a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, una Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la Oficina en su registro de marcas sea formulada por el titular o por la persona que haya adquirido la titularidad (denominado en adelante “el nuevo propietario”) en una comunicación en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de inscribir.

b) Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de un contrato, una Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) una copia del contrato, respecto de la cual podrá exigirse que un fedatario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique su conformidad con el contrato original;

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, respecto del cual podrá exigirse que un fedatario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique que es un extracto auténtico del contrato;

iii) un certificado de transferencia, sin certificación, en la forma y con el contenido previstos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;

iv) un documento de transferencia, sin certificación, en la forma y con el contenido previstos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.

c) Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de una fusión, una Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente, por ejemplo la copia de un extracto del registro de comercio, y que la autoridad que emitió el documento, o un fedatario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no en todos ellos, y tal cambio de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, una Parte Contratante podrá exigir que todo cotitular, respecto del que no haya habido cambio en la titularidad, dé su consentimiento expreso al cambio de titularidad en un documento firmado por él.

e) Cuando el cambio en la titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, una Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, y que la autoridad pública que emitió el documento, o un fedatario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.

f) Una Parte Contratante podrá exigir que en la petición se indique:

i) el nombre y la dirección del titular;

ii) el nombre y la dirección del nuevo propietario;

iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su domicilio, de tenerlo, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo;

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, conforme a cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica.

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando el titular tenga una dirección para notificaciones, esa dirección;

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga una dirección para notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2)b), esa dirección.

g) Una Parte Contratante podrá exigir, que respecto de una petición, se pague una tasa a la Oficina.

h) Bastará con una petición única aun cuando el cambio se refiera a más de un registro, a condición de que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y siempre que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y servicios enumerados en el registro del titular, y la legislación aplicable permita la inscripción de tal cambio, la Oficina creará otro registro relativo a los productos o servicios respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.

2) [Cambio en la titularidad de la solicitud] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio de titularidad se refiera a una o más solicitudes, o a una o más solicitudes

y registros; sin embargo, cuando el número de una solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar de otro modo esa solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.

3) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 2) y en el artículo 8 respecto de la petición referida en este artículo. En particular, no se podrá exigir:

i) salvo lo dispuesto en el párrafo 1)c), que se presente un certificado o un extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a los productos o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos efectos;

iv) que se indique que el titular transfirió, total o parcialmente, su negocio o el activo intangible pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos efectos.

4) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 1)c) o e), cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el presente artículo.

Artículo 12

Corrección de un error

1) [Corrección de un error respecto de un registro]

a) Cada Parte Contratante deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas o en cualquier publicación de la Oficina, sea formulada por el titular en

una comunicación en la que se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que en la petición se indique

i) el nombre y la dirección del titular;

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

iii) cuando el titular tenga una dirección para notificaciones, esa dirección.

c) Una Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición, se pague una tasa a la Oficina.

d) Bastará con una petición única aun cuando la corrección se refiera a más de un registro de la misma persona, siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para cada registro, y que se indiquen en la petición los números de todos los registros en cuestión.

2) [Corrección de un error respecto de una solicitud] El párrafo 1) será aplicable, mutatis mutandis, cuando el error se refiera a una o más solicitudes, o a una o más solicitudes y registros; sin embargo, cuando el número de una solicitud aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar de otro modo esa solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.

3) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 1) y 2), y en el artículo 8, respecto de la petición mencionada en el presente artículo.

4) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente que el presunto error lo sea efectivamente.

5) [Errores de la Oficina] La Oficina de una Parte Contratante corregirá sus propios errores, ex officio o previa solicitud, sin tasa.

6) [Errores que no puedan corregirse] Ninguna Parte Contratante estará obligada a aplicar los párrafos 1), 2) y 5) a un error que no pueda corregirse conforme a su legislación.

Artículo 13

Duración y renovación del registro

1) [Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:

i) una indicación de que se solicita una renovación;

ii) el nombre y la dirección del titular;

iii) el número del registro en cuestión;

iv) a elección de la Parte Contratante, la fecha de presentación de la solicitud que dio lugar al registro en cuestión o la fecha del registro en cuestión;

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;

vi) cuando el titular tenga una dirección para notificaciones, esa dirección;

vii) cuando la Parte Contratante permita que se efectúe la renovación de un registro sólo respecto de algunos de los productos o servicios inscritos en el registro de marcas y se pida esa renovación, los nombres de los productos o servicios inscritos en el registro para los cuales se pida la renovación, o los nombres de los productos o servicios inscritos en el registro para los cuales no se pida la renovación, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de esa Clasificación;

viii) cuando una Parte Contratante permita que una petición de renovación sea presentada por una persona distinta del titular o su representante y la petición sea presentada por tal persona, el nombre y la dirección de esa persona.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la petición de renovación, se pague una tasa a la Oficina. Una vez que se haya pagado la tasa respecto del período inicial del registro o de cualquier período de renovación, no podrá exigirse pago adicional para el mantenimiento del registro respecto de ese período. Las tasas asociadas con el suministro de

una declaración o prueba de uso, no se considerarán, a los fines de este apartado, como pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no quedarán afectadas por este apartado.

c) Una Parte Contratante podrá exigir que se presente la petición de renovación y se pague la tasa correspondiente mencionada en el apartado b) a la Oficina, dentro del período fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los plazos mínimos previstos en el Reglamento.

2) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 1), y en el artículo, 8 respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir:

i) ninguna representación u otra identificación de la marca;

ii) que se presenten pruebas de que se ha registrado la marca, o que se ha renovado su registro, en algún otro registro de marcas;

iii) que se proporcione una declaración o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca.

3) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina durante el examen de la petición de renovación, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la petición de renovación.

4) [Prohibición de examen sustantivo] A los fines de efectuar la renovación, ninguna Oficina de una Parte Contratante podrá examinar el registro en cuanto al fondo.

5) [Duración] La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

Artículo 14

Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos

1) [Medida de subsanación antes de la expiración de un plazo] Las Partes Contratantes podrán autorizar la prórroga de un plazo fijado para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o de un registro, si se presenta a la Oficina una petición a tal efecto antes de la expiración del plazo.

2) [Medidas de subsanación después de la expiración de un plazo] Cuando un solicitante, titular u otra persona interesada no haya cumplido un plazo fijado (“el plazo en cuestión”) para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina de una Parte Contratante respecto de una solicitud o un registro, la Parte Contratante dispondrá una o más de las siguientes medidas de subsanación, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento, si se presenta a la Oficina una petición a tal efecto:

i) la prórroga del plazo en cuestión por el período previsto en el Reglamento;

ii) la continuación de la tramitación respecto de la solicitud o el registro;

iii) el restablecimiento de los derechos del solicitante, titular u otra persona interesada respecto de la solicitud o del registro, cuando la Oficina considere que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante, que el incumplimiento no fue intencional.

3) [Excepciones] Ninguna Parte Contratante estará obligada a prever las medidas de subsanación mencionadas en el párrafo 2) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.

4) [Tasas] Una Parte Contratante podrá exigir que se paguen tasas respecto de las medidas de subsanación mencionadas en los párrafos 1) y 2).

5) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en el presente artículo y en el artículo 8 respecto de las medidas de subsanación mencionadas en el párrafo 2).

Artículo 15

Obligación de cumplir con el Convenio de París

Las Partes Contratantes deberán cumplir con las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas.

Artículo 16

Marcas de servicio

Las Partes Contratantes registrarán las marcas de servicio y aplicarán a ellas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.

Artículo 17

Petición de inscripción de una licencia

1) [Requisitos relativos a la petición de inscripción] Cuando la legislación de una Parte Contratante prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción

i) se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento, y

ii) vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento.

2) [Tasa] Una Parte Contratante podrá exigir que, respecto de la inscripción de una licencia, se pague una tasa a la Oficina.

3) [Petición única relativa a varios registros] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia se refiera a más de un registro, siempre que los números de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, que el titular y el licenciatarario sean los mismos para todos los registros, y que en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia de conformidad con el Reglamento, respecto de todos los registros.

4) [Prohibición de otros requisitos]

a) Ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) y en el artículo 8 respecto de la inscripción de una licencia ante su Oficina. En particular, no se podrá exigir:

i) el suministro del certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia;

ii) el suministro del contrato de licencia o de una traducción del mismo;

iii) una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.

b) Lo dispuesto en el apartado a) no afectará las obligaciones previstas en la legislación de una Parte Contratante respecto de la divulgación de información con fines distintos de la inscripción de la licencia en el registro de marcas.

5) [Pruebas] Una Parte Contratante podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier documento mencionado en el Reglamento.

6) [Petición relativa a las solicitudes] Los párrafos 1) a 5) se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una licencia relativa a una solicitud, cuando la legislación de una Parte Contratante prevea esa inscripción.

Artículo 18

Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

1) [Requisitos relativos a la petición] Cuando en la legislación de una Parte Contratante se prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, esa Parte Contratante podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la inscripción de licencia

i) se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento y

ii) vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento.

2) [Otros requisitos] El artículo 17.2) a 6) se aplicará, mutatis mutandis, a las peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

Artículo 19

Efectos de la no inscripción de una licencia

1) [Validez del registro y protección de la marca] La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración de la Parte Contratante no afectará a la validez del registro de la marca objeto de licencia, ni a la protección de esa marca.

2) [Ciertos derechos del licenciataria] Una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciataria, conforme a la legislación de esa Parte Contratante, a personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular o a obtener, en ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia.

3) [Uso de una marca cuando no se ha inscrito la licencia] Una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para que el uso de una marca por un

licenciataria se considere que constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisición, el mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas.

Artículo 20

Indicación de la licencia

Cuando la legislación de una Parte Contratante exija una indicación de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará la validez del registro de la marca que es objeto de la licencia ni la protección de esa marca, ni tampoco la aplicación del artículo 19.3).

Artículo 21

Observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud presentada conforme al artículo 3 o una petición formulada conforme a los artículos 7, 10 a 14, 17 y 18 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según sea el caso, la posibilidad de formular en un plazo razonable observaciones sobre el rechazo previsto. En lo que respecta al artículo 14, ninguna Oficina estará obligada a ofrecer la posibilidad de formular observaciones si la persona que pide una medida de subsanación ya ha tenido la posibilidad de formular una observación sobre los hechos en los que se basará la decisión.

Artículo 22

Reglamento

1) [Contenido]

a) En el Reglamento adjunto al presente Tratado se prevén reglas relativas a:

- i) los asuntos que el presente Tratado disponga expresamente que serán “previstos en el Reglamento”;
- ii) cualquier detalle útil para la aplicación del presente Tratado;
- iii) cualquier requisito, asunto o procedimiento administrativos.

b) El Reglamento también contiene Formularios internacionales tipo.

2) [Modificación del Reglamento] Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), para toda modificación del Reglamento serán necesarios tres cuartos de los votos emitidos.

3) [Requisito de unanimidad]

a) En el Reglamento se podrán especificar las disposiciones del Reglamento que podrán ser modificadas únicamente por unanimidad.

b) Será necesaria la unanimidad para toda modificación del Reglamento cuya consecuencia sea la adición de disposiciones a las que estuvieran especificadas en el Reglamento de conformidad con el apartado a) o la supresión de alguna de esas disposiciones.

c) Para determinar si se ha alcanzado la unanimidad, sólo se tomarán en consideración los votos efectivamente emitidos. La abstención no se considerará como voto.

4) [Conflicto entre el Tratado y el Reglamento] En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento, prevalecerán las primeras.

Artículo 23

Asamblea

1) [Composición]

a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.

b) Cada Parte Contratante estará representada en la Asamblea por un delegado, que podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. Cada delegado sólo podrá representar a una Parte Contratante.

2) [Tareas] La Asamblea:

i) tratará las cuestiones relativas al desarrollo del presente Tratado;

ii) modificará el Reglamento, incluidos los Formularios internacionales tipo;

iii) fijará las condiciones para la fecha de aplicación de las modificaciones mencionadas en el punto ii);

iv) ejercerá las demás funciones que le correspondan para velar por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado.

3) [Quórum]

a) El quórum estará constituido por la mitad de los miembros de la Asamblea que sean Estados.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), si en alguna sesión el número de los miembros de la Asamblea, que son Estados y están representados, es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea que son Estados, la Asamblea podrá adoptar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo las relativas a su propio procedimiento, surtirán efecto únicamente cuando se hayan cumplido las condiciones enunciadas más adelante. La Oficina Internacional comunicará esas decisiones a los miembros de la Asamblea que son Estados, y que no estaban representados, invitándoles a expresar por escrito su voto o su abstención en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación. Si al término de ese plazo el número de los miembros que han expresado de esa forma su voto o abstención es igual al número de los miembros que faltaban para obtener el quórum en la sesión, esas decisiones surtirán efecto siempre que, al mismo tiempo, se mantenga la mayoría necesaria.

4) [Adopción de decisiones en la Asamblea]

a) La Asamblea procurará adoptar sus decisiones por consenso.

b) Cuando no sea posible adoptar una decisión por consenso, la cuestión se decidirá mediante votación. En tal caso,

i) cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en su propio nombre; y

ii) cada Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna organización intergubernamental participará en la votación si uno de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto, y viceversa. Además, ninguna de estas organizaciones intergubernamentales

participará en la votación si alguno de sus Estados miembros parte en el presente Tratado es un Estado miembro de otra organización intergubernamental y si esa otra organización intergubernamental participa en esa votación.

5) [Mayorías]

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22.2) y 3), las decisiones de la Asamblea requerirán dos tercios de los votos emitidos.

b) Para determinar si se ha alcanzado la mayoría necesaria, sólo se tomarán en consideración los votos efectivamente emitidos. La abstención no se considerará como voto.

6) [Sesiones] La Asamblea se reunirá previa convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la Organización.

7) [Reglamento interno] La Asamblea establecerá su propio reglamento interno, incluidas las reglas para la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones.

Artículo 24

Oficina Internacional

1) [Tareas administrativas]

a) La Oficina Internacional desempeñará las tareas administrativas relativas al presente Tratado.

b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la secretaría de la Asamblea y de los comités de expertos y grupos de trabajo que pueda crear la Asamblea.

2) [Reuniones diferentes de las sesiones de la Asamblea] El Director General convocará cualquier comité y grupo de trabajo creado por la Asamblea.

3) [Función de la Oficina Internacional en la Asamblea y otras reuniones]

a) El Director General y las personas que el Director General designe participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, los comités y grupos de trabajo que ésta pueda crear.

b) El Director General o un miembro del personal que el Director General designe será, ex officio, secretario de la Asamblea y de los comités y grupos de trabajo mencionados en el apartado a).

4) [Conferencias]

a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, se encargará de los preparativos de las conferencias de revisión.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a los Estados miembros de la Organización, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales en relación con esos preparativos.

c) El Director General y las personas que el Director General designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de las conferencias de revisión.

5) [Otras tareas] La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le encomienden en relación con el presente Tratado.

Artículo 25

Revisión y modificación

El presente Tratado sólo podrá ser revisado o modificado por una conferencia diplomática. La convocación de cualquier conferencia diplomática será decidida por la Asamblea.

Artículo 26

Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) [Condiciones] Las siguientes entidades podrán firmar y, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) y en el artículo 28.1) y 3), ser parte en el presente Tratado:

i) todo Estado miembro de la Organización respecto del que puedan registrarse marcas en su Oficina;

ii) toda organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de esa organización intergubernamental, en todos sus Estados miembros o en aquellos de sus Estados miembros que sean designados a tal fin en la solicitud pertinente, a condición de que todos los Estados miembros de la organización intergubernamental sean miembros de la Organización;

iii) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina de otro Estado especificado que sea miembro de la Organización;

iv) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto de la Oficina mantenida por una organización intergubernamental de la que sea miembro ese Estado;

v) todo Estado miembro de la Organización respecto del que solamente puedan registrarse marcas por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados miembros de la Organización.

2) [Ratificación o adhesión] Toda entidad mencionada en el párrafo 1) podrá depositar:

i) un instrumento de ratificación, si ha firmado el presente Tratado,

ii) un instrumento de adhesión, si no ha firmado el presente Tratado.

3) [Fecha efectiva de depósito] La fecha efectiva del depósito de un instrumento de ratificación o adhesión será,

i) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)i), la fecha en la que se deposite el instrumento de ese Estado;

ii) en el caso de una organización intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el instrumento de esa organización intergubernamental;

iii) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iii), la fecha en la que se cumpla la condición siguiente: ha sido depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el instrumento del otro Estado especificado;

iv) en el caso de un Estado mencionado en el párrafo 1)iv), la fecha aplicable conforme a lo dispuesto en el punto ii) supra;

v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el párrafo 1)v), la fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del grupo.

Artículo 27

Aplicación del TLT de 1994 y del presente Tratado

1) [Relaciones entre Partes Contratantes, tanto del presente Tratado como del TLT de 1994] Sólo el presente Tratado será aplicable en lo que respecta a las relaciones entre las Partes Contratantes que sean parte tanto del presente Tratado como del TLT de 1994.

2) [Relaciones entre las Partes Contratantes del presente Tratado y las Partes Contratantes del TLT de 1994 que no sean parte en el presente Tratado] Una Parte Contratante que sea parte tanto en el presente Tratado como en el TLT de 1994 continuará aplicando el TLT de 1994 en sus relaciones con las Partes Contratantes del TLT de 1994 que no sean parte en el presente Tratado.

Artículo 28

Entrada en vigor; fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

1) [Instrumentos que se tomarán en consideración] A los fines de lo dispuesto en el presente artículo, sólo se tomarán en consideración los instrumentos de ratificación o de adhesión que sean depositados por las entidades mencionadas en el artículo 26.1), y que tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26.3).

2) [Entrada en vigor del Tratado] El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que diez Estados u organizaciones intergubernamentales, como las referidas en el artículo 26.1)ii), hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.

3) [Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en vigor del Tratado] Cualquier entidad no incluida en el párrafo 2) quedará obligada por el presente

Tratado tres meses después de la fecha en la que haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 29

Reservas

1) [Tipos especiales de marcas] Cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el artículo 2.1) y 2)a), cualquiera de las disposiciones contenidas en los artículos 3.1), 5, 7, 8.5), 11 y 13 no será aplicable a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Esa reserva deberá especificar a cuáles de las disposiciones mencionadas se refiere la reserva.

2) [Registro multiclase] Un Estado u organización intergubernamental, cuya legislación prevea, en la fecha de adopción del presente Tratado, el registro multiclase de productos y el registro multiclase de servicios, podrá declarar al adherirse al presente Tratado, mediante una reserva, que las disposiciones del artículo 6 no le serán aplicables.

3) [Examen sustantivo con ocasión de la renovación] Todo Estado u organización intergubernamental podrá declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el artículo 13.4), con ocasión de la primera renovación de un registro que cubra servicios, la Oficina podrá examinar dicho registro en cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitará a la eliminación de registros múltiples basados en solicitudes presentadas durante un período de seis meses siguientes a la entrada en vigor de la normativa de dicho Estado u organización que, antes de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar marcas de servicio.

4) [Ciertos derechos del licenciataria] Cualquier Estado u organización internacional podrá declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el artículo 19.2), exige la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciataria, conforme a la legislación de ese Estado u organización intergubernamental, a personarse en un procedimiento por infracción entablado por el titular o a obtener, mediante ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia.

5) [Modalidades] Cualquier reserva formulada conforme a los párrafos 1), 2), 3) o 4) deberá efectuarse mediante una declaración que acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al presente Tratado por el Estado u organización intergubernamental que formule la reserva.

6) [Retiro] Cualquier reserva formulada conforme a los párrafos 1), 2), 3) o 4) podrá ser retirada en cualquier momento.

7) [Prohibición de otras reservas] No se podrá formular ninguna reserva al presente Tratado, salvo las permitidas conforme a los párrafos 1), 2), 3) y 4).

Artículo 30

Denuncia del Tratado

1) [Notificación] Una Parte Contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General.

2) [Fecha efectiva] La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General haya recibido la notificación. La denuncia no afectará a la aplicación del presente Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la misma, en el momento de la expiración del mencionado plazo de un año, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiración de ese plazo de un año, podrá dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier registro a partir de la fecha en la que deba renovarse ese registro.

Artículo 31

Idiomas del Tratado; firma

1) [Textos originales; textos oficiales]

a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

b) El Director General establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el apartado a) que sea idioma oficial de una Parte Contratante, previa consulta con esa Parte Contratante y con cualquier otra Parte Contratante interesada.

2) [Plazo para la firma] El presente Tratado quedará abierto a la firma en la Sede de la Organización durante un año a partir de su adopción.

Artículo 32

Depositario

El Director General será el depositario del presente Tratado.



GOBIERNO
DE COSTA RICA



Institución
Benemérita
de la Patria

GABRIELA MURILLO DURAN
COORDINADORA ASESORÍA LEGAL
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTRO NACIONAL

CERTIFICA:

Que el “**TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (STLT)**”, adoptado el 28 de marzo de 2006, en la ciudad de Singapur, Singapur, consta de treinta y tres folios, el cual corresponde a la totalidad de las piezas que lo componen a la fecha de su expedición; siendo que la transcripción detallada es fiel y exacta del texto original emitido y traducido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes. San José, a las nueve horas y quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.



Rige a partir de su publicación.

RODRIGO CHAVES ROBLES

GERALD CAMPOS VALVERDE
MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

MANUEL TOVAR RIVERA
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR