

TRATADO INTERNACIONAL
EJECUTIVO N° 181



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 24 de setiembre de 2018

OFICIO N° 288-2018 -PR

Señor
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
Presente. -

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 57° de la Constitución Política del Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo N° 040-2018-RE, que ratifica el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", adoptado el 27 de marzo de 2006, en la República de Singapur.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente,


MERCEDÉS ROSALBA ARAÓZ FERNÁNDEZ
Segunda Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la
Presidencia de la República


CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado del Despacho del
Ministerio de Relaciones Exteriores

204860/ATO

1

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Lima 27 de SEPTIEMBRE de 2018

Según lo dispuesto por la Presidencia,
remítase a las Comisiones de.....
CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO;
RELACIONES EXTERIORES. -



.....
JOSÉ ABANTO VALDIVIESO
Oficial Mayor (e)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Decreto Supremo Nº 040-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4º y 6º de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.


MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República


NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, la designación de los cargos de confianza, distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o Titular de la Entidad correspondiente. Asimismo, en su artículo 6, establece que todas las Resoluciones de designación o nombramiento de funcionarios en cargos públicos de confianza surten efectos a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que postergue su vigencia.

Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, que contiene la estructura orgánica institucional que establece en su artículo 18, literal c), que es función de la Presidencia Ejecutiva, designar y remover a los funcionarios del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES de acuerdo a la normatividad vigente.

Que, cabe indicar mediante Resolución Ministerial N° 093-2015-PRODUCE, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, el cual señala que los cargos de Director de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuicola y Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración corresponden a puestos de libre designación y remoción dentro de la estructura institucional.

Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 015-2018-SANIPES-DE de fecha 23 de febrero de 2018, la Dirección Ejecutiva de SANIPES designó al Ing. William Alberto Rivera Peña, en el cargo de Director de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuicola y, por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 085-2018-SANIPES-DE de fecha 13 de agosto de 2018 se designó a la Econ. María Ynes Pérez Veliz como Jefa de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; ambos funcionarios presentaron su carta de renuncia con fecha 28 de agosto de 2018, las mismas que fueron aceptadas.

Que, el Consejo Directivo en sesión de fecha 19 de setiembre de 2018, aprobó la designación del Ingeniero Rafael James Guillén Turpa, en el cargo de Director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuicola y al Licenciado en Administración César Augusto Cárdenas Castillo como Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, a propuesta del Presidente Ejecutivo.

Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, modificada por Decreto Legislativo N° 1402; el Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30063; el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de SANIPES; la Resolución Ministerial N° 093-2015-PRODUCE, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) de SANIPES; el Decreto Legislativo N° 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 28549, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales; y, el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia presentada por el Ingeniero WILLIAM ALBERTO RIVERA PENA, al cargo de Director de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuicola del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR al Ingeniero RAFAEL JAMES GUILLÉN TURPA como Director de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuicola del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, previsto en

el Cuadro de Asignaciones de Personal Provisional (CAP Provisional), como cargo de libre designación y remoción de la Entidad.

Artículo 3.- ACEPTAR la renuncia presentada por la Economista MARÍA YNES PÉREZ VELIZ, al cargo de Jefa de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 4.- DESIGNAR al Licenciado en Administración CESAR AUGUSTO CÁRDENAS CASTILLO como Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, previsto en el Cuadro de Asignaciones de Personal Provisional (CAP Provisional), como cargo de libre designación y remoción de la Entidad.

Artículo 5.- DISPONER a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración la notificación de la presente resolución a los interesados.

Artículo 6.- DISPONER a la Gerencia General la publicación de la presente resolución, en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (www.sanipes.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente Ejecutivo (e)

1694485-1

Ratifican el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"

DECRETO SUPREMO
N° 040-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso.

DECRETA:

Artículo 1°.- Ratifícase el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dese cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NESTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1694663-4

3

01

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" (en adelante, Tratado de Singapur), fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.
2. Luego de cuatro años de revisión del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994¹, durante la Conferencia Diplomática para la adopción de un instrumento internacional sobre el derecho de marcas, realizada en Singapur del 13 al 28 de marzo de 2006, 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI en ese entonces, aprobaron el Tratado de Singapur.
3. Entre uno de los aspectos más resaltantes a señalar, cabe indicar que el Tratado de Singapur es el primer instrumento internacional en materia de marcas que reconoce de manera expresa las marcas no tradicionales.
4. El Tratado de Singapur ha sido estructurado en treinta y dos artículos y tiene por objeto crear un marco internacional para la simplificación y armonización de los procedimientos administrativos nacionales y regionales de registro de marcas.
5. Para determinar la vía de perfeccionamiento del Tratado de Singapur, conforme a los criterios establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto del referido tratado, y las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la y de la Protección de la Propiedad Intelectual² y la Dirección General para Asuntos Económicos, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores competente en la materia.
6. Como resultado de la evaluación realizada por la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitió el Informe (DGT) N° 023-2018, de fecha 14 de setiembre de 2018, en el cual se concluye que el perfeccionamiento interno del Tratado de Singapur debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el artículo 57° de la Constitución Política y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647. Asimismo, el Tratado de Singapur tampoco crea, modifica o suprime tributos; ni exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley, ni requiere la adopción de medidas legislativas para su adecuada ejecución.



¹ El "Tratado sobre Derecho de Marcas", fue adoptado el 27 de octubre de 1994, ratificado internamente mediante Decreto Supremo N° 007-2009-RE, de fecha 16 de enero de 2009, y vigente para el Perú desde el 6 de agosto de 2009.

² El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual fue creado a través del Decreto Ley N° 25868, de fecha 24 de noviembre de 1992, el cual fue derogado por el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.



7. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante Decreto Supremo el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", dando cuenta de ello al Congreso de la República.
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú cuando el referido Tratado de Singapur entre en vigencia formará parte del Derecho nacional.



Decreto Supremo

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley N° 26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas", adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4º y 6º de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de entrada en vigencia.

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima,



b

07



MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur y ratificado internamente de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.

POR TANTO:

En uso de la facultad que me otorga el artículo 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, declaro que la República del Perú se adhiere al "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

EN FE DE LO CUAL:

Firmo este Instrumento de Adhesión, sellado con las Armas de la República y refrendado por el señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Lima,



DESPACHO VICEMINISTERIAL
Hoja de Trámite (GAC) N°. 2521

Estado: Recibido por Area Usuaría

Del:	DESPACHO VICEMINISTERIAL									
A:	Marcela Milagros Andía Chávez - COORDINACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL									
Fecha:	17/09/2018 15:11:01									
Asunto:	Perfeccionamiento interno del "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"									
Referencia:	DGT010842018									
Trámite:	Normal	Urgente	Muy Urgente							
Nivel de Seguridad:	Abierto	Confidencial	Secreto	Estrictamente secreto						
POR INSTRUCCION DEL SEÑOR VICEMINISTRO:										
Para la firma del señor Ministro.										
RM	RVM	RSG	Nota	Carta	Fax	RS	DS	Oficio	Cable	Otro
Copias de Coordinación:	Felipe Rene Rodríguez Ustariz (COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS)									
Funcionario Responsable:	Yolanda Lourdes Sánchez Espinoza									
Sólo para uso de GAC:										
MSB	Habla me	Archivo A	Archivo PE	D-A Subsecretario						



Este documento ha sido impreso por Guiselle Yuliana Villalta Vergara, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 20/09/18 11:48 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**



MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT01112/2018

A : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES
De : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
Asunto : Eleva proyecto de Instrumento de Adhesión al "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"
Referencia : DGT010842018

Como ese Superior Despacho conoce, el Presidente de la República ratificará internamente el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" adoptado el 27 de marzo de 2006, en la República de Singapur.

Con dicho acto ejecutivo, el procedimiento de perfeccionamiento interno del referido Tratado habrá culminado y corresponderá que esta Dirección General elabore el instrumento de adhesión a través del cual el Perú manifestará su intención de obligarse internacionalmente con el depósito del referido instrumento ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su calidad de Depositario.

Con tal finalidad, se eleva a consideración y de manera excepcional de ese Superior Despacho el proyecto de Instrumento de Adhesión del citado tratado, el mismo que deberá ser refrendado por el Canciller y posteriormente firmado por el Presidente de la República, toda vez que aún no se cuenta con el respectivo decreto supremo que ratifique el citado Tratado.

Lima, 20 de septiembre del 2018

Jorge Alejandro Raffo Carbajal
Embajador
Director General de Tratados

C.C: GAB,GAC,DGT,EPT,OMC,DAE
GYVV

Este documento ha sido impreso por Guiselle Yuliana Villalta Vergara, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 20/09/18 11:48 AM

Anexos

Proveidos

Proveído de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (20/09/2018 11:38:38)
Derivado a Hugo Claudio De Zela Martínez
Pendiente inicial.
Proveído de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (20/09/2018 11:44:08)
Derivado a Roberto Fernando Claros Abarca
FYI. Atte. JR



MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El **"Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"** fue adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur y ratificado internamente de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.

POR TANTO:

En uso de la facultad que me otorga el artículo 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, declaro que la República del Perú se adhiere al **"Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"** adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

EN FE DE LO CUAL:

Firmo este Instrumento de Adhesión, sellado con las Armas de la República y refrendado por el señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Lima,



Este documento ha sido impreso por Guiselle Yuliana Villalta Vergara, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 14/09/18 06:44 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT01084/2018

A : DESPACHO VICEMINISTERIAL DE RELACIONES EXTERIORES
De : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
Asunto : Perfeccionamiento interno del "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"
Referencia : DAE004382018

- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la Cancillería (art. 129, literal e), le corresponde a esta Dirección General emitir opinión respecto al perfeccionamiento interno de los Tratados, determinando la vía constitucional aplicable.
- En cumplimiento de dicha función, se ha evaluado el expediente de perfeccionamiento del "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" (en adelante, el Tratado de Singapur), adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur; y se ha elaborado el Informe (DGT) N° 023-2018 que se eleva para consideración de ese Superior Despacho.
- Asimismo, en el Informe antes mencionado se concluye señalando que el Tratado de Singapur no requiere la aprobación del Congreso de la República por tratarse de una materia no contemplada en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la vía de perfeccionamiento que le corresponde al Tratado de Singapur es la simplificada, conforme al procedimiento descrito en el primer párrafo del artículo 57 de la Constitución, consistente en la ratificación directa del Señor Presidente de la República, dando cuenta al Congreso de la República.
- Dicha ratificación requiere, conforme el artículo 2 de la Ley N° 26647 – "Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano", la emisión de un Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y firmado por el Presidente de la República. En sentido, se acompaña, además, la carpeta de perfeccionamiento, el proyecto de Decreto Supremo de ratificación del Tratado de Singapur y su respectiva exposición de motivos.
- Considerando la importancia del Tratado de Singapur, se somete para consideración de ese Superior Despacho el expediente de perfeccionamiento interno, con el ruego que se le dé una atención prioritaria.

Lima, 14 de septiembre del 2018

G Y  1 1 1

Jorge Alejandro Raffo Carbajal
Embajador
Director General de Tratados

C.C: GAB,VMR,DNE,DGT,AJU
GYVV

Este documento ha sido impreso por Guiselle Yuliana Villalita Vergara, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 14/09/18 06:44 PM

Anexos

Informe (DGT) N° 023-2018.pdf

Informe (DGT) N° 023-2018.docx

D.S.docx

EXP, MOTIVOS.docx

Proveidos

Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (14/09/2018 18:43:54)

Derivado a Hugo Claudio De Zela Martínez

Pendiente inicial.

Carpeta de perfeccionamiento del "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"

1. Informe (DGT) N° 023-2018, de fecha 14 de setiembre de 2018
2. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
3. Solicitud de Perfeccionamiento
 - Memorándum (DAE) N° DAE00168/2018, de fecha 15 de marzo de 2018
4. Opinión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
 - Carta N° 162-2018/PRE-INDECOPI, de fecha 7 de marzo de 2018
 - Informe N° 121-2018/DSD, de fecha 26 de febrero de 2018
 - Carta N° 450-2018/PRE-INDECOPI, de fecha 30 de mayo de 2018
 - Informe N° 768-2018/DSD, de fecha 24 de mayo de 2018
5. Opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General para Asuntos Económicos
 - Memorándum (DAE) N° DAE00168/2018, de fecha 15 de marzo de 2018
 - Memorándum (DAE) N° DAE00438/2018, de fecha 20 de junio de 2018



INFORME (DGT) N° 023- 2018

I. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO

1.- Mediante Memorándum N° (DAE) N° DAE00168/2018, de fecha 15 de marzo de 2018, la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Dirección General de Tratados iniciar el procedimiento de perfeccionamiento interno del **"Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas"** (en adelante, el Tratado de Singapur), adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur.

II. ANTECEDENTES

2.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, constituido a través del "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual" (en adelante, el Convenio), adoptado en la ciudad de Estocolmo el 14 de julio de 1967.

3.- Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú de 1979, vigente en aquel entonces el referido Convenio fue aprobado internamente mediante Decreto Ley N° 22994, de fecha 23 de abril de 1980 y el mismo se encuentra vigente para el Perú desde el 4 de setiembre de 1980.

4.- Respecto a los tratados administrados por la OMPI sobre marcas, se encuentra el **"Tratado sobre Derecho de Marcas"**, adoptado el 27 de octubre de 1994 (en adelante, el Tratado de Marcas), ratificado internamente mediante Decreto Supremo N° 007-2009-RE, de fecha 16 de enero de 2009, y vigente para el Perú desde el 6 de agosto de 2009.

5.- Dada la importancia que brinda el registro de marcas, el Tratado de Marcas propuso un sistema unificado y simplificado aplicable para los Estados, facilitando los procedimientos en la presentación de solicitud de registro de marcas y la administración de cada registro en distintas jurisdicciones.

6.- No obstante ello, el alcance de protección del Tratado de Marcas únicamente sobre los signos visibles; la imposibilidad de modificar el Reglamento del citado tratado por la imprevisión de la creación de un órgano en el referido tratado; así como factores externos, como, la innovación tecnológica y la introducción de nuevos mecanismos de comunicación para el registro de marcas; motivaron la revisión del Tratado de Marcas.



7.- En ese contexto, luego de cuatro años de revisión del Tratado de Marcas, durante la Conferencia Diplomática para la adopción de un instrumento internacional sobre el derecho de marcas, realizada en Singapur del 13 al 28 de marzo de 2006, 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, aprobaron el Tratado de Singapur.

8.- Respecto a los documentos asociados al Tratado de Singapur, se encuentran los siguientes:

- (i) La Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de Singapur;
- (ii) Los Formularios internacionales tipo, ambos documentos de fecha 27 de marzo de 2006; y,
- (iii) El Reglamento del Tratado de Singapur, vigente desde el 1 de noviembre de 2011 (en adelante, el Reglamento).

9.- Entre uno de los aspectos más resaltantes a señalar, cabe indicar que el Tratado de Singapur es el primer instrumento internacional en materia de marcas que reconoce de manera expresa las marcas no tradicionales.

10.- Con relación a la Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de Singapur, las Partes Contratantes entre otros asuntos declararon que el Tratado de Singapur no obliga a las Partes Contratantes en a) registrar nuevos tipos de marcas; ni b) instaurar sistemas automatizados o sistemas electrónicos de presentación. Los referidos documentos permiten articular y complementar en conjunto la aplicación de las disposiciones del Tratado de Singapur.

11.- El Tratado de Singapur, se encuentra registrado en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño" con el Código M-1107.

III.- OBJETO

12.- El Tratado de Singapur ha sido estructurado en treinta y dos artículos y tiene por objeto crear un marco internacional para la simplificación y armonización de los procedimientos administrativos nacionales y regionales de registro de marcas.

IV.- DESCRIPCIÓN

13.- El artículo primero del Tratado de Singapur contiene una serie de definiciones a fin de precisar los alcances de los términos empleados en sus disposiciones, entre ellos, 'registro', 'comunicación', 'registro de marcas' y 'licencias' (artículo 1).

14.- En cuanto al ámbito de aplicación, se precisa que las Partes Contratantes¹ aplicarán el Tratado de Singapur a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas de acuerdo a sus respectivas legislaciones (artículo 2, párrafo 1).

¹ De acuerdo a la definición que señala el Tratado de Singapur en el numeral xiii) del artículo 1, se debe entender por *Parte Contratante*, cualquier Estado u organización intergubernamental parte en el referido tratado.



15.- Asimismo, se señala que el Tratado de Singapur se aplicará a las marcas relativas a productos o servicios, o relativas a productos y servicios; y no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía (artículo 2, párrafo 2).

16.- Respecto a la solicitud de registro, una Parte Contratante podrá exigir que en la referida solicitud se contenga algunos o todos los elementos o indicaciones, tales como, una petición de registro; el nombre y la dirección del solicitante; cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la dirección de ese representante; una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca; entre otros (artículo 3, párrafo 1).

17.- La solicitud de registro podrá referirse a varios productos o servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza² (artículo 3, párrafo 2).

18.- El Tratado de Singapur dispone que una Parte Contratante podrá exigir en el caso que se presente una declaración de intención de uso de la marca conforme al apartado xvi) del literal a) del artículo 4, que el solicitante presente a la Oficina³ pruebas de uso efectivo de la marcas, tal como lo señale la ley, y en un plazo previsto de acuerdo a la normativa interna y con sujeción al plazo mínimos que señale el Reglamento (artículo 3, párrafo 3).

19.- Sobre la solicitud, ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos a los descritos en los párrafos 1) y 3) y en el artículo 8 del Tratado de Singapur, asimismo, no se podrá exigir respecto a solicitudes mientras se encuentre en trámite, respecto de este último el citado tratado ha previsto cuatro supuestos (artículo 3, párrafo 4).

20.- Con relación a la representación y la dirección para notificaciones, en el Tratado de Singapur dispone los casos en que es admitida una representación; aquellas circunstancias en que corresponde la representación obligatoria; los efectos y alcances de un poder para representación (artículo 4).

21.- Respecto a la fecha de presentación de una solicitud de registro, se ha previsto una serie de requisitos permitidos, así como, la posibilidad de prever requisitos adicionales específicos, existiendo la prohibición que no exigir otros requisitos distintos a los señalados en el Tratado de Singapur. Con relación a las modalidades y plazos para las correcciones de las mismas estas son prescritas en el Reglamento (artículo 5).

22.- Se ha establecido que una solicitud será un registro único, en el caso en el que se incluya en una solicitud única, productos o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza (artículo 6).

23.- Toda solicitud en la que enumere varios productos o servicios podrán ser divididas por el solicitante o a su petición i) hasta la decisión de la Oficina; ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina; y, iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca. Las Partes Contratantes tiene libertad para establecer requisitos para la división de una solicitud, así como incluir el pago de tasas (artículo 7, párrafo 1).

² Con relación a la mención a la *Clasificación de Niza*, el Tratado de Singapur la define como 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.

³ El Tratado de Singapur define por "Oficina" al organismo encargado del registro de marcas por una Parte Contratante. Para el Perú el organismo encargado del registro de marcas es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.



24.- Igualmente, todo registro podrá ser dividido durante i) un procedimiento en el que un tercero impugne la calidez del registro ante la Oficina; ii) un procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina durante el procedimiento antes referido. Siendo posible que una Parte Contratante pueda excluir la posibilidad de división del registro si su legislación nacional permite la oposición de terceros al registro de una marca antes que se registre el mismo (artículo 7, párrafo 2).

25.- Las Partes Contratantes podrán elegir un medio de transmisión de las comunicaciones; exigir que las mismas sean redactadas en un idioma admitido por la Oficina; sea firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada. El Tratado de Singapur ha establecido algunas especificaciones sobre el mismo (artículo 8).

26.- La clasificación de productos o servicios deberá designarlos por sus nombres, agrupándolos según la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá estar precedido por el número de clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicio y ser presentado conforme a la referida clasificación (artículo 9, párrafo 1).

27.- Los productos o servicios en un registro o publicación de la Oficina no podrán considerarse similares entre sí, en el caso que un registro o publicación de la Oficina, figure la misma clase de la Clasificación Niza. Del mismo modo, no podrán considerarse diferentes los productos o servicios en un registro o publicación de la Oficina, si el registro o publicación de la Oficina, figuren en clases diferentes de la Clasificación de Niza (artículo 9, párrafo 2).

28.- La petición de inscripción de cambio; los requisitos de su formulación; la presentación de una o más solicitudes de cambio, el cambio de nombre o la dirección del representante; así como otras disposiciones similares han sido consideradas en el Tratado de Singapur (artículo 10).

29.- Las Partes Contratantes podrán aceptar la petición de corrección de un error en la solicitud o petición, estableciéndose una serie de requisitos, la posibilidad de formular más de una solicitud o petición de corrección de error; la prohibición de establecer otros requisitos no previstos en el Tratado de Singapur; la presentación de pruebas del presunto error; entre otros aspectos (artículo 12).

30.- Con relación a la duración y renovación de cada registro, el mismo tendrá la duración del periodo inicial del registro y la duración de cada periodos de renovación de 10 años, la posibilidad de presentar pruebas durante el examen de petición de renovación; entre otros aspecto vinculados a la renovación del registro (artículo 13)

31.- Se han establecido plazos para la medida de subsanación antes y después de la expiración de un plazo, cabe la posibilidad de exigir el pago de tasas. Asimismo, se ha establecido una serie de excepciones y ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de otros requisitos que no son señalados en el Tratado de Singapur (artículo 14).

32.- El Tratado de Singapur señala que las Partes Contratantes deberán cumplir con las disposiciones del Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883 (artículo 15).

33.- Para el registro de las marcas de servicio, las Parte Contratantes aplicarán sobre el mismo las disposiciones del Convenio de París, relativas a las marcas de producto (artículo 16).



34.- Con relación a la petición de inscripción de una licencia, el Tratado de Singapur señala específicamente los requisitos relativos a la petición de inscripción; la posibilidad de establecer una tasa por la inscripción de una licencia; los alcances de una petición única relativa a varios registros; la prohibición de establecer otros requisitos no previstos en el tratado; la prestación de pruebas sobre la petición o cualquier otro documento que disponga el Reglamento (artículo 17).

35.- En el caso que una inscripción de una licencia sea prevista en la legislación de una Parte Contratante, se podrá establecer una serie de requisitos para su modificación o cancelación; asimismo, respecto a los requisitos se aplicará los párrafos del 2 al 6 del artículo 17 del Tratado de Singapur (artículo 18).

36.- La no inscripción de una licencia no afectará la validez del registro de la marca objeto de la licencia, ni la protección de esa marca; una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para favorecerse del derecho que pueda tener el licenciatario, conforme a la legislación de esa Parte Contratante; y, no se podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para el uso de una marca (artículo 19).

37.- Si la legislación de una Parte Contratante contiene una indicación que el uso de la marca es 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 párrafo 3 del artículo 19 del Tratado de Singapur (artículo 20).

38.- Ninguna solicitud presentada conforme al artículo 3 o petición formulada conforme a los artículos 7, 10 a 14, 17 y 18 del Tratado de Singapur podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según corresponde, la posibilidad de formular observaciones en un plazo razonable sobre el rechazo previsto. Con respecto al artículo 14 del citado tratado, 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 21).

39.- El Reglamento del Tratado de Singapur contiene asuntos que el referido tratado disponga expresamente, detalles útiles para la aplicación del tratado, requisitos, asunto o procedimiento administrativo. Respecto a la modificación del Reglamento solo será necesario tres cuartos de los votos emitidos, y en el mismo se especificará aquellos casos en los que podrá ser modificado por unanimidad. En caso de conflicto entre las disposiciones del Tratado de Singapur y su Reglamento, prevalecerá el referido tratado (artículo 22).

40.- En el Tratado de Singapur se establece una Asamblea, compuesta por un delegado de cada Parte Contratante. La referida Asamblea tiene como principales funciones tratar cuestiones relativas al desarrollo del Tratado de Singapur, modificar el Reglamento y los Formularios internacionales tipo, y otras funciones que le correspondan velar por la aplicación del referido tratado. De otro lado determina el quorum, la forma de adopción de las decisiones de la Asamblea, la programación de sesiones, y se le concede a la Asamblea la facultad de establecer su propio reglamento interno (artículo 23).



41.- La Oficina Internacional de la OMPI realizará las tareas administrativas del Tratado de Singapur, se encargará de la secretaría de los comités de expertos y grupos de trabajo que pueda crear la Asamblea, entre otras funciones que le encomienden en relación con el Tratado de Singapur (artículo 24).

42.- En cuanto a la revisión o modificación del Tratado de Singapur, el mismo podrá ser realizado por una conferencia diplomática, la convocatoria de cualquier conferencia diplomática será decidida por la Asamblea (artículo 25).

43.- El procedimiento para ser parte del Tratado de Singapur, ha sido desglosado en dos momentos, el primero referido a la firma y el segundo al depósito de un instrumento de ratificación –si ha firmado el tratado- o adhesión –si no ha firmado el tratado-, y para ambos casos dichos actos podrán ser efectuados por i) Estados miembros de la OMPI; ii) organizaciones intergubernamentales que tenga una Oficina en la que puedan registrarse marcas; iii) Estados miembros de la OMPI del que pueden registrarse marcas por conducto de la Oficina de otro Estado miembro de la OMPI; iv) Estados miembros de la OMPI respecto del que solamente pueden registrarse marcas por conducto de la Oficina de una organización intergubernamental de la que sea miembro ese Estado; y, v) Estados miembros de la OMPI respecto del que solamente pueden registrarse marcas por conducto de una Oficina común a un grupo de Estados miembros de la OMPI (artículo 26).

44.- Al Tratado de Singapur le será aplicable en lo que respecta a las relaciones entre las Partes Contratantes que sean parte tanto del referido tratado como el Tratado de Marcas (artículo 27, párrafo 1). Adicionalmente, una Parte Contratante que sea parte tanto del Tratado de Singapur como del Tratado de Marcas continuará aplicando este último en sus relaciones con las Partes Contratantes del mismo tratado que no formen parte del Tratado de Singapur (artículo 27, párrafo 2).

45.- La entrada en vigor al del Tratado de Singapur será tres meses después de que diez Estados u organizaciones intergubernamentales referidas en el numeral ii) del párrafo 1 del artículo 26 del Tratado de Singapur, hayan depositado su instrumento de ratificación o adhesión (artículo 28, párrafo 2).

46.- La entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones al Tratado de Singapur después de la entrada en vigor del tratado será tres meses después del depósito del instrumento de ratificación o adhesión (artículo 28, párrafo 3).

47.- Una Parte Contratante podrá formular una reserva al Tratado de Singapur mediante una declaración que acompañe el instrumento de ratificación o adhesión sobre cualquiera de las disposiciones contenidas en el párrafo 3 del artículo 1; artículo 5; artículo 7; párrafo 5 del artículo 8, artículo 11 y artículo 13, debiéndose especificar a cuál de las disposiciones mencionadas se refiere la reserva (artículo 29, párrafo 1 y 5).

48.- En la fecha de adopción del Tratado de Singapur, un Estado u organización intergubernamental podrá declara adherirse al mismo mediante una reserva si la legislación interna de en ese momento prevea el registro multiclase de productos y el registro multiclase de servicios (artículo 29, párrafo 2).

49.- Un Estado u organización intergubernamental podrá declarar a través de una reserva no obstante lo señalado en el párrafo 4 del artículo 13, que 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 especificada en el Tratado de Singapur (artículo 29, párrafo 3).



50.- Se podrá declarar mediante una reserva, no obstante lo señalado en el párrafo 2 del artículo 19, la exigencia que en la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciatario, conforme a la legislación del Estado o entidad intergubernamental (artículo 29, párrafo 4)

51.- El Tratado de Singapur, además, contempla la posibilidad de denunciarlo a través de una notificación dirigida al Director General de la OMPI; y la fecha efectiva de la denuncia surtirá efecto un año después de recibido la notificación por el Director General de la OMPI. Cabe indicar que la denuncia no afectará la aplicación del Tratado de Singapur a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada, en la Parte Contratante denunciante o respecto de la misma, al momento de la expiración del referido plazo, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiración de ese plazo de un año, podrá dejar de aplicar el referido tratado a cualquier registro a partir de la fecha en la que deba renovarse ese registro (artículo 30).

52.- Asimismo, el Tratado de Singapur se firmará en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. El Director General de la OMPI establecerá un idioma oficial al texto del tratado, previa consulta con la Parte Contratante de los referidos idiomas y otra Parte Contratante interesada (artículo 31, párrafo 1).

53.- Se establece que el Tratado de Singapur estuviera abierto a la firma en la sede de la OMPI, durante un año a partir de su adopción (artículo 31, párrafo 2). En ese sentido, el Tratado de Singapur estuvo abierto a la firma desde el 27 de marzo de 2006 hasta el 27 de marzo de 2007.

54.- Finalmente, en cuanto al depositario, se indica que será el Director General de la OMPI (artículo 32).

V.- CALIFICACIÓN

55.- El Tratado de Singapur reúne los elementos formales exigidos por el Derecho Internacional para ser considerado como tratado, vale decir, haber sido celebrado entre entes dotados de subjetividad internacional, originar derechos y obligaciones jurídicas y tener como marco regulador al Derecho Internacional⁴.

56.- Esta caracterización es importante, en razón que sólo aquellos instrumentos internacionales identificados como tratados son sometidos a perfeccionamiento interno en el derecho peruano.

VI.- OPINIONES DE LOS SECTORES VINCULADOS

57.- A efectos de sustentar el presente informe, se cuenta con las opiniones favorables emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Económicos, cada sector en el ámbito de sus respectivas competencias.

⁴ Artículo 2.1 (a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: "se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular"



Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI⁵

58.- Mediante Carta N° 162-2018/PRE-INDECOPI de fecha 7 de marzo de 2018, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del INDECOPI remitió el Informe N° 121-2018/DSD de fecha 26 de febrero de 2018, a través del cual expresó su opinión favorable al Tratado de Singapur.

59.- En el referido Informe, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI efectuó un análisis descriptivo de las disposiciones del referido tratado, señalando su conformidad a cada articulado, considerando entre otros aspecto, que el Tratado de Singapur es más amplio que el Tratado de Marcas, y en ese sentido, se aplicará a todas las marcas que puedan ser registradas, tales como, los signos no visibles, tridimensionales, hologramas, sonoros, entre otros.

60.- Asimismo, con relación al compromiso vinculado con obligaciones financieras, señaló que la adhesión al Tratado de Singapur, no irrogará compromisos financieros para el Perú.

61.- Respecto a los beneficios del Tratado de Singapur, indicó que dado que el mismo busca uniformizar los requisitos, y prohíbe la imposición de formalidades complejas, el Tratado de Singapur resulta ser un claro beneficio para los usuarios nacionales y extranjeros.

62.- Posteriormente, mediante Carta 450-2018/PRE-INDECOPI de fecha 30 de mayo, la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI remitió el Informe N° 768-2018/DSD de fecha 24 de mayo de 2018, mediante el cual la referida dependencia del INDECOPI emitió un informe complementario.

63.- La Dirección de Signos Distintivos confirmó expresamente que las disposiciones del Tratado de Singapur se encuentran acordes con la normativa interna en materia de marcas, y por lo cual no se requiere la emisión, modificación o supresión de normas para su ejecución.

64.- Sobre el supuesto que permitirá al Perú su adhesión al Tratado de Singapur, la referida dependencia del INDECOPI señaló que el supuesto que corresponde para su adhesión se encuentra comprendido en el apartado i) del numeral 1 del artículo 26, del citado tratado, en razón que el Perú es un Estado miembro de la OMPI y cuenta con una Oficina competente –la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI- para el registro de marcas.

65.- Adicionalmente, con relación a la disposición referida a las reservas previstas en el artículo 19 del Tratado de Singapur, la Dirección de Signos Distintivos indicó que no corresponde formular reserva alguna considerando que la normativa peruana en la materia se encuentra en concordancia con el Tratado de Singapur.

66.- Finalmente, señaló que el Tratado de Singapur favorecerá el acceso de los nacionales a los registros de marcas, los cuales contienen formalidades armonizadas y simplificadas.



⁵ El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual fue creado a través del Decreto Ley N° 25868, de fecha 24 de noviembre de 1992, el cual fue derogado por el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección General para Asuntos Económicos

67.- Mediante Memorandum (DAE) N° DAE00168/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, la Dirección General para Asuntos Económicos expresó su opinión favorable sobre la adhesión del Perú al Tratado de Singapur.

68.- Asimismo, a través del Memorandum (DAE) N° DAE00438/2018 de fecha 20 de junio de 2018, la Dirección General para Asuntos Económicos indicó que el mismo coadyuvará a cumplir con una de las acciones estratégicas institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Acción 1.1.16⁶ del Objetivo Estratégico Institucional N° 1.1 "Fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales en regiones estratégicas" del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

69.- De otro lado, se señaló que habiendo el Perú firmado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), dentro de los compromisos asumidos por el Perú se encuentra el ratificar o adherirse a seis instrumentos internacionales (párrafo segundo del artículo 18.7⁷ del CPTPP), siendo ello así, el Perú podrá cumplir con dicho compromiso con la adhesión al Tratado de Singapur.

VII.- VIA DE PERFECCIONAMIENTO

70.- Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el **Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas**, adoptado el 27 marzo de 2006, en la República de Singapur no versa sobre ninguna de las materias previstas en el artículo 56° de la Constitución Política, tales como derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa nacional ni obligaciones financieras del Estado, asimismo, tampoco se crea, modifica o suprime tributos, ni requiere la dación, modificación o abrogación de alguna norma con rango de ley para su adecuada ejecución.

71.- Por tal consideración, la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno del Tratado de Singapur es la simplificada, conforme a lo prescrito en los artículos 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política, así como el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N° 26647- *Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano*, que facultan al Presidente de la República a ratificar directamente los tratados mediante Decreto Supremo sin el requisito de la aprobación del Congreso de la República, cuando

⁶ Proteger en el exterior las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y otros derechos de propiedad intelectual del Perú.

⁷ Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Capítulo 18. Propiedad Intelectual. Sección A: Disposiciones Generales

Artículo 18.7: Acuerdos Internacionales: (...) 2. Cada Parte deberá ratificar o adherirse a cada uno de los siguientes acuerdos, en caso de no haberlo hecho todavía, a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para dicha Parte:

- (a) Protocolo de Madrid;
- (b) Tratado de Budapest;
- (c) Tratado de Singapur¹;
- (d) UPOV 1991²;
- (e) TODA, y
- (f) TOIEF.

¹ Una Parte podrá satisfacer las obligaciones en el párrafo 2(a) y 2(c) ratificando o adhiriéndose ya sea al Protocolo de Madrid o al Tratado de Singapur.

² El Anexo 18-A se aplica a este subpárrafo."



éstos no aborden las materias contempladas en el artículo 56° de la Constitución Política.

72.- En consecuencia, el Presidente de la República se encuentra constitucionalmente habilitado para ratificar mediante Decreto Supremo el **Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas**, dando cuenta de ello al Congreso de la República.

Lima, 14 de setiembre de 2018




Jorge A. Raffo Carbajal
Embajador
Dirección General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

LISTADO DE ARTÍCULOS

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 6^{quinquies} 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]

a) Toda solicitud que enumere varios productos o servicios (denominada en adelante "solicitud inicial") podrá,

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 convocación 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 I)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 licenciatario*] 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 licenciatario, 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.



**Resolución de la Conferencia Diplomática
suplementaria al Tratado de Singapur sobre
el Derecho de Marcas y a su Reglamento**

1. En la Conferencia Diplomática para la Adopción de un Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas, celebrada en Singapur en marzo de 2006, se convino en que el tratado adoptado por la Conferencia se denominará el "Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas" (al que en adelante se referirá como "el Tratado").

2. Al adoptar el Tratado, en la Conferencia Diplomática se convino en que la expresión "procedimiento ante la Oficina", del punto viii) del artículo 1, no abarca las actuaciones judiciales conforme a la legislación de cada Parte Contratante.

3. Reconociendo el hecho de que el Tratado ofrece a las Partes Contratantes unos procedimientos eficaces y efectivos sobre las formalidades en materia de marcas, en la Conferencia Diplomática quedó entendido de que los artículos 2 y 8, respectivamente, no imponen obligación alguna para las Partes Contratantes de:

i) registrar nuevos tipos de marcas, como las mencionadas en los párrafos 4), 5) y 6) de la regla 3; o

ii) instrumentar sistemas de presentación electrónica u otros sistemas automatizados.

Cada Parte Contratante tendrá la opción de decidir si permitirá el registro de nuevos tipos de marcas, según lo mencionado anteriormente, y en qué momento.

4. Con miras a facilitar la aplicación del Tratado en los países en desarrollo y en los países menos adelantados (PMA), la Conferencia Diplomática solicita a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a las Partes Contratantes que proporcionen una asistencia técnica adecuada y adicional, que incluya el apoyo tecnológico, jurídico y de otra índole, con el fin de fortalecer la capacidad institucional de esos países para aplicar el Tratado y



permitirles que aprovechen plenamente las disposiciones del Tratado.

5. Para esa asistencia se deberá tomar en consideración el nivel de desarrollo económico y tecnológico de los países beneficiarios. El apoyo tecnológico debe ayudar a mejorar la infraestructura de tecnologías de la información y de la comunicación de esos países, contribuyendo de esa forma a reducir la brecha digital entre las Partes Contratantes. La Conferencia Diplomática tomó nota de que algunos países subrayaron la relevancia del Fondo de Solidaridad Digital para reducir la brecha digital.

6. Además, tras la entrada en vigor del Tratado, las Partes Contratantes se comprometerán a intercambiar y compartir multilateralmente la información y la experiencia adquiridas en relación con los aspectos jurídicos, técnicos e institucionales de la aplicación del Tratado, así como con la forma de aprovechar plenamente las oportunidades y los beneficios resultantes.

7. Reconociendo la situación especial y las necesidades de los PMA, la Conferencia Diplomática convino en que se les acordará un trato especial y diferenciado en la aplicación del Tratado, como sigue:

a) los PMA serán los beneficiarios principales e inmediatos de la asistencia técnica que ofrezcan las Partes Contratantes y la OMPI;

b) esa asistencia técnica consistirá en lo siguiente:

i) asistencia para establecer el marco legal que permita la aplicación del Tratado;

ii) brindar información, educación y concientización en torno a las repercusiones de la adhesión al Tratado;

iii) asistencia para la revisión de las prácticas y los procedimientos administrativos de las autoridades nacionales encargadas del registro de marcas;



iv) asistencia para reforzar el personal cualificado necesario y las instalaciones de las Oficinas de P.I., sin soslayar el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación en la aplicación efectiva del Tratado y su Reglamento.

8. La Conferencia Diplomática solicita a la Asamblea que supervise y evalúe, en cada período ordinario de sesiones, la marcha de la asistencia relacionada con la labor de aplicación y con los beneficios resultantes de la misma.

9. La Conferencia Diplomática convino en que toda controversia que pueda plantearse entre dos o más Partes Contratantes, en torno a la interpretación o aplicación del presente Tratado, podrá resolverse amistosamente mediante consultas o mediación bajo los auspicios del Director General.



Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

LISTA DE REGLAS

- Regla 1: Expresiones abreviadas
Regla 2: Forma de indicar los nombres y las direcciones
Regla 3: Detalles relativos a la solicitud
Regla 4: Detalles relativos a la representación y dirección para notificaciones
Regla 5: Detalles relativos a la fecha de presentación
Regla 6: Detalles relativos a las comunicaciones
Regla 7: Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud
Regla 8: Detalles relativos a la duración y a la renovación
Regla 9: Medidas de subsanación previstas en caso de incumplimiento de plazos
Regla 10: Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia, o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

FORMULARIOS INTERNACIONALES TIPO

Los Formularios internacionales tipo están publicados en el sitio Web de la OMPI en: <http://www.wipo.int/treaties/es>



66

27

Regla 1
Expresiones abreviadas

1) [*Expresiones abreviadas definidas en el Reglamento*]
A los efectos del presente Reglamento, y salvo estipulación expresa en contrario:

i) se entenderá por "Tratado" el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas;

ii) la palabra "artículo" se refiere al artículo especificado del Tratado;

iii) se entenderá por "licencia exclusiva" una licencia que sólo se concede a un licenciatario, y por la que se prohíbe al titular el uso de la marca y la concesión de licencias a cualquier otra persona;

iv) se entenderá por "licencia única" una licencia que sólo se concede a un licenciatario, y por la que se prohíbe al titular la concesión de licencias a cualquier otra persona, pero no el uso de la marca;

v) se entenderá por "licencia no exclusiva" una licencia que no prohíbe al titular el uso de la marca ni la concesión de licencias a cualquier otra persona.

2) [*Expresiones abreviadas definidas en el Tratado*] Las expresiones abreviadas definidas en el artículo 1 a los fines del Tratado tendrán el mismo significado a los fines del presente Reglamento.



Regla 2**Forma de indicar los nombres y las direcciones**1) **[Nombres]**

a) Cuando se deba indicar el nombre de una persona, una Parte Contratante podrá exigir,

i) cuando la persona sea una persona natural, que el nombre que habrá de indicarse será el apellido y el nombre o nombres de esa persona, o que el nombre que habrá de indicarse será, a elección de esa persona, el nombre o nombres que esa persona usa habitualmente;

ii) cuando la persona sea una persona jurídica, que el nombre que habrá de indicarse será la designación oficial completa de la persona jurídica.

b) Cuando se deba indicar el nombre de un representante que sea una empresa o una asociación, una Parte Contratante aceptará como indicación del nombre la indicación que la empresa o la asociación utilicen habitualmente.

2) **[Direcciones]**

a) Cuando se deba indicar la dirección de una persona, una Parte Contratante podrá exigir que la dirección se indique de manera que satisfaga las exigencias usuales para la rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, que esté compuesta por todas las unidades administrativas pertinentes incluyendo el número de casa o edificio, si lo hubiera.

b) Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante esté dirigida a nombre de dos o más personas con direcciones diferentes, esa Parte Contratante podrá exigir que tal comunicación indique una dirección única como dirección para la correspondencia.



c) La indicación de una dirección podrá contener un número de teléfono, un número de fax y una dirección de correo electrónico y, a los fines de la correspondencia, una dirección diferente de la dirección indicada conforme al apartado a).

d) Los apartados a) y c) se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las direcciones para notificaciones.

3) [*Otro medio de identificación*] Toda Parte Contratante podrá exigir que en una comunicación a la Oficina se indique el número u otro medio de identificación, de haberlo, correspondiente a la inscripción en la Oficina del solicitante, el titular, el representante u otra persona interesada. Ninguna Parte Contratante podrá rechazar una comunicación fundándose en el incumplimiento de esa exigencia, salvo que se trate de solicitudes presentadas en forma electrónica.

4) [*Grafía que se ha de utilizar*] Una Parte Contratante podrá exigir que las indicaciones mencionadas en los párrafos 1) y 3) se comuniquen en la grafía utilizada por la Oficina.

Regla 3

Detalles relativos a la solicitud

1) [*Caracteres estándar*] Cuando la Oficina de una Parte Contratante utilice caracteres (letras y números) que considere estándar, y la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que se registre y se publique la marca en los caracteres estándar utilizados por la Oficina, la Oficina registrará y publicará esa marca en tales caracteres estándar.

2) [*Marca en que se reivindica color*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, la Oficina podrá exigir que en la solicitud se indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color.



3) [Número de reproducciones]

a) Cuando la solicitud no contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de

i) cinco reproducciones de la marca en blanco y negro cuando la solicitud no contenga, o no pueda contener, conforme a la legislación de esa Parte Contratante, una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de esa Parte Contratante;

ii) una reproducción de la marca en blanco y negro cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en color.

4) [Marca tridimensional]

a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.

c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los



detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.

e) No obstante lo dispuesto en los apartados a) a d), una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca bastará para asignar una fecha de presentación.

f) Los apartados a)i) y b) del párrafo 3) serán aplicables *mutatis mutandis*.

5) [*Marca que consista en un holograma*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.

6) [*Marca animada*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.



7) [*Marca de color*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores. La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina.

8) [*Marca de posición*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.

9) [*Marca sonora*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior.

10) [*Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

11) [*Transliteración de la marca*] A los fines de lo dispuesto en el artículo 3.1)a)xiii), cuando la marca esté compuesta o contenga elementos en una grafla distinta de la utilizada por la



Oficina o números expresados en cifras distintas de las utilizadas por la Oficina, se podrá exigir una transliteración de tal elemento a la grafía y numeración utilizadas por la Oficina.

12) [*Traducción de la marca*] A los fines de lo dispuesto en el artículo 3.1)a)xiv), cuando la marca consista o contenga una palabra o palabras en un idioma distinto del idioma o de uno de los idiomas admitidos por la Oficina, se podrá exigir una traducción de esa palabra o palabras a ese idioma o a uno de esos idiomas.

13) [*Plazo para presentar pruebas del uso real de la marca*] El plazo mencionado en el artículo 3.3) no será inferior a seis meses calculados desde la fecha asignada a la solicitud por la Oficina de la Parte Contratante en la que se haya presentado esa solicitud. El solicitante o el titular tendrá derecho a una prórroga de ese plazo, con sujeción a las condiciones previstas por la legislación de esa Parte Contratante, por períodos de seis meses cada uno, por lo menos, hasta una prórroga total que no será inferior a dos años y medio.

Regla 4

Detalles relativos a la representación y dirección para notificaciones

1) [*Dirección cuando se haya designado un representante*] Si se designara un representante, la Parte Contratante considerará que la dirección de ese representante es la dirección para notificaciones.

2) [*Dirección cuando no se haya designado un representante*] Si no se designara representante alguno y el solicitante, el titular u otra persona interesada hubieran comunicado una dirección en el territorio de la Parte Contratante, esa Parte Contratante considerará que esa dirección es la dirección para notificaciones.

3) [*Plazo*] El plazo mencionado en el artículo 4.3)d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese artículo por la Oficina de la Parte Contratante



interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.

Regla 5

Detalles relativos a la fecha de presentación

1) [*Procedimiento en caso de incumplimiento de los requisitos*] Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con alguno de los requisitos aplicables del artículo 5.1)a) o 2)a), la Oficina invitará rápidamente al solicitante a que cumpla con esos requisitos dentro del plazo indicado en la invitación, que no será inferior a un mes a partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio de la Parte Contratante en cuestión, ni inferior a dos meses cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión. El cumplimiento de la invitación podrá estar sujeto al pago de una tasa especial. Aun cuando la Oficina omite enviar la mencionada invitación, esos requisitos no se verán afectados.

2) [*Fecha de presentación en caso de corrección*] Si, dentro del plazo indicado en la invitación, el solicitante cumple con la invitación mencionada en el párrafo 1) y paga la tasa especial que se le pueda exigir, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina haya recibido todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en el artículo 5.1)a) y, cuando sea aplicable, y se hayan pagado a la Oficina las tasas exigidas mencionadas en el artículo 5.2)a). En caso contrario, se considerará no presentada la solicitud.

Regla 6

Detalles relativos a las comunicaciones

1) [*Indicaciones que acompañan a la firma de las comunicaciones en papel*] Una Parte Contratante podrá exigir que la firma de la persona natural que firme vaya acompañada de



i) una indicación escrita del apellido y del nombre o nombres de esa persona o, a elección de esa persona, del nombre o nombres que ella usa habitualmente;

ii) una indicación de la calidad en la que haya firmado esa persona, cuando esa calidad no sea evidente al leer la comunicación.

2) [*Fecha de la firma*] Toda Parte Contratante podrá exigir que una firma esté acompañada de una indicación de la fecha en que fue efectuada. Cuando esa indicación se exija pero no se proporcione, se considerará que la fecha de la firma es la fecha en que la comunicación que lleve la firma haya sido recibida por la Oficina o, si la Parte Contratante lo permite, una fecha anterior.

3) [*Firma de las comunicaciones en papel*] Cuando una comunicación a la Oficina de una Parte Contratante se presente en papel y sea necesaria una firma, esa Parte Contratante

i) deberá, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto iii), aceptar una firma manuscrita;

ii) podrá permitir que, en lugar de una firma manuscrita, se utilicen otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o se utilice un sello o una etiqueta con código de barras;

iii) podrá exigir que se utilice un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación sea nacional de la Parte Contratante y tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica en cuyo nombre se firme la comunicación esté constituida con arreglo a la legislación de esa Parte Contratante y tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.

4) [*Firma de comunicaciones en papel presentadas por medios electrónicos de transmisión*] Una Parte Contratante que prevea la presentación de comunicaciones en papel por medios electrónicos de transmisión, considerará que la comunicación está



firmada si en la comunicación recibida figura la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte Contratante conforme al apartado 3).

5) [*Original de una comunicación en papel presentada por medios electrónicos de transmisión*] Una Parte Contratante que prevea la presentación de comunicaciones en papel por medios electrónicos de transmisión podrá exigir que se presente el original de la comunicación

i) a la Oficina, acompañado de una carta en que se indique esa transmisión anterior y

ii) dentro de un plazo, que será de un mes por lo menos, a partir de la fecha en que la Oficina recibió la comunicación por medios electrónicos de transmisión.

6) [*Autenticación de comunicaciones en forma electrónica*] Una Parte Contratante que permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica podrá exigir que la comunicación sea autenticada mediante un sistema de autenticación electrónica, conforme prescriba esa Parte Contratante.

7) [*Fecha de recepción*] Cada Parte Contratante tendrá libertad para determinar en qué circunstancias se considerará que un documento ha sido recibido por la Oficina, o una tasa ha sido pagada a la Oficina, cuando el documento ha sido efectivamente recibido, o el pago efectuado, en

i) una agencia o sucursal de esa Oficina;

ii) una Oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte Contratante, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental de las que se mencionan en el Artículo 26.1)ii);

iii) un servicio postal oficial;

iv) un servicio de distribución o un organismo especificados por la Parte Contratante;



28

v) una dirección distinta de las direcciones declaradas de la Oficina.

8) [*Presentación electrónica*] Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 7), cuando una Parte Contratante prevea la presentación de una comunicación en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión y la comunicación se presente de esa manera, la fecha en que la Oficina de esa Parte Contratante reciba la comunicación en esa forma o por esos medios constituirá la fecha de recepción de la comunicación.

Regla 7

Forma de identificación de una solicitud sin su número de solicitud

1) [*Forma de identificación*] Cuando se exija que una solicitud sea identificada mediante su número de solicitud, pero que ese número aún no haya sido asignado, o el solicitante o su representante no lo conozcan, se considerará identificada esa solicitud si se proporciona lo siguiente:

i) el número provisional de solicitud, en su caso, asignado por la Oficina, o

ii) una copia de la solicitud, o

iii) una representación de la marca, junto con la indicación de la fecha en la que, a conocimiento del solicitante o del representante, la solicitud fue recibida por la Oficina y un número de identificación asignado a la solicitud por el solicitante o el representante.

2) [*Prohibición de otros requisitos*] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en el párrafo 1) con el fin de identificar una solicitud cuando su número de solicitud no haya sido asignado todavía, o el solicitante o su representante no lo conozcan.



Regla 8***Detalles relativos a la duración y a la renovación***

A los fines de lo dispuesto en el artículo 13.1)c), el período durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación y terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la petición de renovación o se pagan las tasas de renovación después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, una Parte Contratante podrá supeditar la aceptación de la petición de renovación al pago de un recargo.

Regla 9***Medidas de subsanación previstas
en caso de incumplimiento de plazos***

1) [*Requisitos relativos a la prórroga de plazos conforme al artículo 14.2)i)*] Una Parte Contratante que prevea la prórroga de un plazo conforme al artículo 14.2)i) concederá esa prórroga por un período de tiempo razonable a partir de la presentación de la petición de prórroga y podrá exigir que la petición:

i) contenga la indicación de la parte peticionaria, del número de la solicitud o del registro correspondientes y del plazo en cuestión, y

ii) se presente en un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

2) [*Requisitos relativos a la continuación de la tramitación conforme al artículo 14.2)ii)*] Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de continuación de la tramitación conforme al artículo 14.2)ii):

i) contenga la indicación de la parte peticionaria, del número de la solicitud o del registro correspondientes y del plazo en cuestión, y



ii) se presente en un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión. El acto omitido deberá ejecutarse en el mismo plazo o, cuando la Parte Contratante así lo disponga, al presentar la petición.

3) [*Requisitos relativos al restablecimiento de los derechos conforme al artículo 14.2)iii)*]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de restablecimiento de los derechos conforme al artículo 14.2)iii):

i) contenga la indicación de la parte peticionaria, del número de la solicitud o del registro correspondientes y del plazo en cuestión, y

ii) contenga una exposición de los hechos y las pruebas que justifiquen el incumplimiento del plazo en cuestión.

b) La petición de restablecimiento de los derechos debe presentarse a la Oficina en un plazo razonable, que será fijado por la Parte Contratante, a partir de la fecha de eliminación de la causa de incumplimiento del plazo en cuestión. El acto omitido deberá ejecutarse en el mismo plazo o, cuando la Parte Contratante así lo disponga, al presentar la petición.

c) Una Parte Contratante podrá estipular un plazo máximo para cumplir con los requisitos de los apartados a) y b), no inferior a seis meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

4) [*Excepciones conforme al artículo 14.3)*] Las excepciones mencionadas en el artículo 14.3) son los casos de incumplimiento de un plazo:

i) respecto del cual ya se haya acordado una medida de subsanación conforme al artículo 14.2),



81

6/1/87

- ii) para presentar una petición de que se dicte una medida de subsanación conforme a lo dispuesto en el artículo 14,
- iii) para el pago de una tasa de renovación,
- iv) para realizar un acto ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión establecido en el marco de la Oficina,
- v) para realizar un acto en procedimientos contradictorios,
- vi) para presentar la declaración mencionada en el artículo 3.1)a)vii) o la declaración mencionada en el artículo 3.1)a)viii),
- vii) para presentar una declaración que, conforme a la legislación de la Parte Contratante, pueda establecer una nueva fecha de presentación para una solicitud pendiente, y
- viii) para corregir o añadir una reivindicación de prioridad.

Regla 10

Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia, o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

- 1) **[Contenido de la petición]**
 - a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción de una licencia conforme al artículo 17.1) contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:
 - 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;
- iv) el nombre y la dirección del licenciataria;
- v) cuando el licenciataria tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- vi) cuando el licenciataria tenga una dirección para notificaciones, esa dirección;
- vii) el nombre de un Estado del que sea nacional el licenciataria, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga su domicilio, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;
- viii) cuando el titular o el licenciataria sea una persona jurídica, su naturaleza jurídica y el Estado, y cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado, conforme a cuya legislación se haya constituido esa persona jurídica;
- ix) el número de registro de la marca que es objeto de la licencia;
- x) los nombres de los productos y servicios respecto de los cuales se ha concedido la licencia, agrupados según las clases de la Clasificación de Niza, estando cada grupo precedido por el número de 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;
- xi) si se trata de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva, o una licencia única;
- xii) cuando proceda, que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio cubierto por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;



xiii) la duración de la licencia.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia conforme al artículo 18.1) contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

i) las indicaciones especificadas en los puntos i) a ix) del apartado a);

ii) cuando la modificación o cancelación afecte a alguna de las indicaciones o elementos especificados en el apartado a), la naturaleza y el alcance de la modificación o cancelación que se ha de inscribir.

2) [*Documentos justificativos de la inscripción de una licencia*]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia, certificado por un fedatario público o cualquier otra autoridad pública competente como auténtico extracto del contrato, o

ii) una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el contenido previstos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el licenciataria.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que el cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su consentimiento expreso a la licencia en un documento firmado por él.



3) [*Documentos justificativos de la modificación de la inscripción de una licencia*]

a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de modificación de la inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) documentos que acrediten la modificación solicitada de inscripción de la licencia, o

ii) una declaración de modificación de la licencia, sin certificar, establecida en la forma y con el contenido previstos en el Formulario de declaración de modificación de una licencia que figura en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el licenciatario.

b) Una Parte Contratante podrá exigir que el cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su consentimiento expreso a la modificación de la licencia en un documento firmado por él.

4) [*Documentos justificativos de la cancelación de la inscripción de una licencia*] Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de cancelación de la inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) documentos que acrediten la cancelación solicitada de inscripción de la licencia, o

ii) una declaración de cancelación de la licencia, sin certificar, establecida en la forma y con el contenido previstos en el Formulario de declaración de cancelación de una licencia que figura en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el licenciatario.



Certifico que el texto que precede es copia fiel del texto original en español del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y del Reglamento de dicho Tratado adoptados en Singapur el 27 de marzo de 2006.



Francis Gurry
Director General
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

11 de mayo de 2018



**DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

Se deja constancia que el presente documento es copia
instrumento custodiado por esta Dirección General.

El cual se conserva en el "Archivo Nacional de Tratados
Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el
código M-1107 y que consta de 59 páginas.

Lima, 23 de julio de 2018



Jorge A. Raffo Carbajal
Embajador
Director General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores

MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE00168/2018

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Asunto : Solicita adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI ha transmitido, mediante la comunicación adjunta, el interés de su institución por la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT) de 2006.

A fin que esa Dirección General pueda realizar las gestiones orientadas a la adhesión de nuestro país al citado tratado se adjunta el informe técnico-legal elaborado por INDECOPI con el sustento debido y su opinión favorable, que comparte esta Dirección General.

Teniendo en cuenta que la adhesión al citado tratado es parte de los compromisos asumidos por el Perú en el recientemente firmado "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico", se apreciara disponer se le pueda otorgar la debida prioridad.

Lima, 15 de marzo del 2018



Jaime Antonio Pomareda Montenegro
Embajador
Director General para Asuntos Económicos

JYZF

Anexos

Opinión técnica y legal para la Adhesión al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).pdf

Proveidos

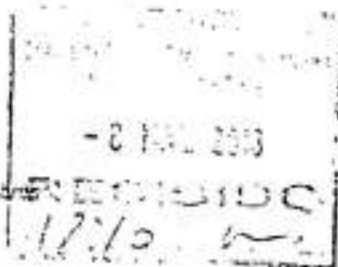
Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (15/03/2018 10:10:45)
Derivado a Fiorella Nalvarte

88

24



Decreto de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Presidencia
 Anexo 1109

CARTA N° 163-2018/PRE-INDECOPI

Lima, 7 de marzo de 2018

Ministro
Luis Tsuboyama
 Director de Negociaciones Económicas Internacionales
 Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente -

De mi mayor consideración,

Me dirijo a usted cordialmente, a fin de saludarlo y, asimismo, referirme al interés que tiene el Perú, a través del Indecopi, en adherirse al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

Al respecto y de acuerdo a las indicaciones manifestadas por su Dirección, tengo a bien remitir a su despacho el informe técnico – legal elaborado por la Dirección de Signos Distintivos de la institución, en el cual se manifiesta el interés y opinión favorable como autoridad técnica en la materia.

En ese sentido, solicitamos a su despacho tenga a bien realizar las gestiones correspondientes a fin de poder concretar la adhesión correspondiente y asimismo solicito nos informe el proceso a seguir a partir de ahora, así como el plazo que llevaría la adhesión del Perú al presente Tratado.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.

Atentamente,


Ivo Gagliuffi Piercechi
 Presidente del Consejo Directivo



Añunio: Oficio N° 030-2018-MINCETUR/VMCE

 MESA DE PARTES RECIBIDO
Fecha: 10/11/18 Hora: 12:30 DAE 08/03/18
Copia para:
1 2

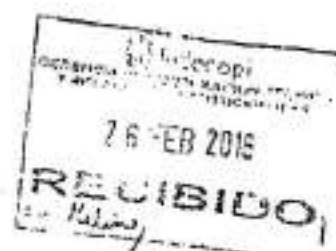
o +

09

55



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001



INFORME N° 121-2018/DSD

A : Ivo Gagluffi Piercechi
Presidente del Consejo Directivo

CC. : Carla Tello Benavides
Gerente (a) de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

DE : Ray Meloni García
Director de Signos Distintivos

ASUNTO : Opinión técnica y legal para la Adhesión al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

REFERENCIA : Oficio N°30-2018-MINCETUR/VMCE

FECHA : 26 de febrero de 2018

Me dirijo a usted a fin de remitirle el presente informe por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos (DSD) emite opinión técnica y legal sobre la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

I. ANTECEDENTES

1. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD) de 1994, es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos nacionales o regionales para adquirir, mantener o gestionar el derecho de marcas. Esto, a través de la simplificación de las formalidades, estableciendo una lista de requisitos máximos respecto de un determinado procedimiento o documento, los cuales deben observarse - básicamente- para presentar una solicitud de registro, cambio de nombres o direcciones, cambio de titularidad y renovación del registro.
2. En efecto, las formalidades varían generalmente de un país a otro y el TLD de 1994 introduce requisitos normalizados que las oficinas de marcas han de cumplir durante los procedimientos.
3. El TLD y su reglamento fueron aprobados el 27 de octubre de 1994 y entraron en vigor el 1 de agosto de 1996¹. Actualmente son 54 Partes Contratantes.
4. El Perú se adhirió al TLD de 1994, el 6 de agosto de 2009 y entró en vigor el 6 de noviembre de 2009². Su adhesión fue uno de los compromisos asumidos por el Perú

¹ Tratado sobre el Derecho de Marcas. Ver: <http://www.wipo.int/lepolex/es/details.jsp?id=12678>

² Tratados administrados por OMPI. Ver: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&reativ_id=5

en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de América, firmado el 12 de abril de 2006, el cual entró en vigencia el 1 de febrero de 2009³.

5. Por su parte, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (*en adelante* STL7), de 2006, es un tratado administrado por la OMPI, elaborado sobre la base del TLT de 1994, con un alcance más amplio, que tiene en cuenta el avance de las tecnologías de la comunicación. Dicho tratado entró en vigor el 16 de marzo de 2009. Actualmente son 46 Partes Contratantes⁴.
6. Con fecha 6 de febrero de 2018, mediante el documento de la referencia, el Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela, solicitó al Indecopi emitir un Informe técnico - legal sobre la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en el marco de la implementación del capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que será suscrito próximamente por Australia, Brunel, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú.
7. Sobre el particular, a fin de emitir opinión sobre lo solicitado, se desarrollarán los siguientes acápite: (a) Marco normativo para la protección de marcas en el Perú, b) Descripción del STL7 (aspectos más relevantes), c) Análisis legal de las disposiciones del STL7, (b) Conveniencia para los intereses del Perú de ser Parte del Tratado, y e) Compromiso vinculado con obligaciones financieras. Finalmente, se indicarán algunas conclusiones.

II. ANÁLISIS

(a) Marco normativo para la protección de marcas en el Perú

8. En el Perú, la protección de las marcas se encuentra regulada por medio de normativa supranacional, internacional y nacional. Entre las primeras, tenemos a la Decisión 486⁵, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina y la Decisión 689, sobre la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 por la que se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros⁶.

³ Artículo 16.1, 3.- " (...) Cada Parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera que sea posterior:

(a) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970), y enmendado en 1979;

(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y

(c) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991) (...)".

Ver: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imagenes/stories/eeuu/espanol/Propiedad_Intelectual_IImpio.pdf.

⁴ Tratados administrados por la OMPI. Ver: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=30.

⁵ Aprobada el 14 de setiembre de 2000. Vigente a partir del 01 de diciembre de 2000.

⁶ Aprobada el 13 de agosto de 2008. Vigente a partir del 15 de agosto de 2008.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

9. Son normas internacionales en esta materia, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y su Reglamento.
10. Son normas internas en materia de marcas, el Decreto Legislativo N° 1075⁷, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1309⁸, así como el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, aprobado por Decreto Supremo N° 059-2017-PCM⁹.
11. Adicionalmente, se debe mencionar que, los procedimientos administrativos para la protección de marca, se rigen de manera supletoria por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁰, el Código Civil y otras normas pertinentes, en cuanto no contravengan la legislación andina.
12. El Perú, en su calidad de país miembro de la Comunidad Andina comparte actualmente, junto con Bolivia, Colombia y Ecuador, la aplicación de las disposiciones establecidas en la Decisión 486. Las decisiones son normas supranacionales, que se caracterizan por ser de aplicación directa (no requiere seguir un procedimiento especial de incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales), preferente (sobre las normas nacionales) e inmediata (basta con su aprobación)¹¹.

(b) Descripción del STL (aspectos más relevantes)

13. El STL es un tratado administrado por la OMPI, que tiene como objetivo simplificar y armonizar los procedimientos para la presentación de las solicitudes de registro de marca para distinguir productos o servicios y para el mantenimiento o gestión de del derecho de marcas. Fue firmado el 27 de marzo de 2006 y entró en vigencia al 16 de marzo de 2009¹².
14. El citado tratado fue elaborado sobre la base del TLT de 1994, con un alcance más amplio que tiene en cuenta el avance de las tecnologías de la información. En

⁷ Publicado en el diario oficial El Peruano, el 28 de junio de 2006. Vigente a partir del 01 de febrero de 2009.

⁸ Publicado en el diario oficial El Peruano, el 30 de diciembre de 2016. Decreto Legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi.

⁹ Publicado en el diario oficial El Peruano, el 29 de mayo de 2017.

¹⁰ Publicado en el diario oficial El Peruano, el 20 de marzo de 2017. Decreto Supremo N° 008-2017-JUS.

¹¹ Para un mayor detalle sobre las características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ver Novak, Fabián. (2003). "La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico". En: *Derecho Comunitario Andino*. INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (IDEI). (2003). Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

¹² Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Ver: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12668>

92

comparación con el TLT de 1994, el STLT abarca disposiciones relativas a las "Marcas no tradicionales", "Comunicaciones", "Inscripción de licencias", "Medidas de subsanación" y "Asamblea".

15. El STLT consta de 32 artículos, 10 Reglas y 12 formularios Internacionales tipo. Adicionalmente, el STLT cuenta con una Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria, firmada el 27 de marzo de 2006; así como con un Reglamento, el cual entró en vigor el 1 de noviembre de 2011.
16. A través de la Resolución de la Conferencia Suplementaria al STLT se aclara -principalmente- que las Partes Contratantes tendrán la opción de decidir si permitirán el registro de nuevos tipos de marcas y si establecerán sistemas de presentación electrónica u otros sistemas automatizados.
17. La citada Resolución precisa -además- que la expresión "procedimiento ante la Oficina", del punto viii) del Artículo 1 (relativo a Expresiones abreviadas), no comprende las actuaciones judiciales conforme a la legislación de cada Parte Contratante.
18. Asimismo, la Conferencia Diplomática solicita que la OMPI y las Partes Contratantes proporcionen apoyo tecnológico, jurídico y de otra índole a los países en desarrollo y a los países menos adelantados a fin de que aprovechen plenamente las disposiciones del STLT.
19. Adicionalmente, la Resolución prevé que toda controversia que pueda darse en torno a la interpretación o aplicación del Tratado, podrá resolverse mediante consultas o mediación bajo los auspicios del Director General de la OMPI.

(c) Análisis legal de las disposiciones del STLT

20. Tomando en consideración que el Perú ya es Parte Contratante del TLT de 1994 y que el STLT se elaboró con base a él, el análisis legal pondrá especial atención en aquellas disposiciones que fueron objeto de mejora o que fueron introducidas como resultado de la revisión del TLT.
21. Cabe recordar que, la adhesión del Perú al TLT de 1994, conllevó -en su oportunidad- a la emisión de normas supranacionales (Decisión 689) y normas nacionales (Decreto Legislativo N° 1075¹³), a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas.
22. A continuación, se realiza el análisis de las disposiciones del STLT a fin de determinar si se encuentran acorde con la normativa peruana, o en su defecto, si se requiere la emisión, modificación o derogación de normas con rango de ley para su ejecución.

¹³ Modificado por el Decreto Legislativo N° 1309.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

- Expresiones abreviadas (Artículo 1)

23. El STLT incluye nuevas definiciones con relación al TLT de 1994, tales como:

Comunicación (iv): cualquier solicitud o cualquier petición, declaración, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o un registro, que se presente a la Oficina.

Procedimiento ante la Oficina (vii): cualquier procedimiento efectuado ante la Oficina respecto de una solicitud o un registro¹⁴.

Licencia (xi): una licencia para usar una marca conforme a la legislación de una Parte Contratante.

Licenciataria (xii): la persona a quien se ha concedido una licencia.

Conferencia diplomática (xiv): la convocación de las Partes Contratantes con el fin de revisar o modificar el Tratado.

Asamblea (xv): asamblea mencionada en el Artículo 23 (la cual se desarrollará más adelante).

Oficina Internacional (xviii): la Oficina Internacional de la OMPI (Artículo 24).

24. Asimismo, en Reglamento (Regla 1) se procede a la definición de:

Licencia exclusiva (iii): una licencia que sólo se concede a un licenciataria, y por la que se prohíbe al titular el uso de la marca y la concesión de licencias a cualquier otra persona.

Licencia única (iv): una licencia que sólo se concede a un licenciataria, y por la que se prohíbe al titular la concesión de licencias a cualquier otra persona, pero no el uso de la marca.

Licencia no exclusiva (v): una licencia que no prohíbe al titular el uso de la marca ni la concesión de licencias a cualquier otra persona.

25. Cabe precisar que las citadas expresiones -en opinión de esta Dirección- son necesarias para un mejor entendimiento y aplicación del STLT, en la medida que este abarca disposiciones relativas a las "Comunicaciones", "Inscripción de

¹⁴ Cabe recordar que, la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas precisa que la expresión "procedimiento ante la Oficina", del punto vii) del Artículo 1 (relativo a Expresiones abreviadas), no comprende las actuaciones judiciales conforme a la legislación de cada Parte Contratante.

94

licencias" y "Asamblea", disposiciones que no se encuentran plasmadas en el TLT de 1994 y que son materia de análisis más adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, las expresiones se encuentran plenamente acorde con la normativa peruana.

- Tipos de marcas a las cuales se aplica (Artículo 2)

26. En el Artículo 2, relativo a marcas a las que se aplica el Tratado, se dispone:

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. **

27. Cabe recordar que el TLT de 1994, dispone que el Tratado se aplica únicamente a signos visibles; precisando que las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el Tratado a dichas marcas. Sin embargo, como se desprende de la lectura del STLT, este se aplica a todas las marcas que pueden ser registradas según la legislación de una Parte Contratante e incluye tanto signos visibles como no visibles, tales como tridimensionales, hologramas, animadas, de color, de posición, sonoras¹⁶, entre otras¹⁶.

28. Lo anterior es concordante con la legislación andina (Decisión 486, Régimen de Propiedad Industrial), la cual prevé en su artículo 134, una lista "enunciativa" de todos los signos que pueden constituir marca, incluyendo expresamente los tridimensionales (inciso f) y los signos sonoros (inciso c), dejando abierta la posibilidad de proteger otro tipo de signos, entre los que estarían comprendidos los hologramas, marcas animadas, marcas de color¹⁷, marcas de posición y marcas que consistan en un signo no visible, "entre otros", tal como se aprecia a continuación:

**Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

¹⁶ Signos no visibles.

¹⁶ Signos no visibles.

¹⁷ Siempre y cuando adquieran distintividad, de conformidad con el artículo 135 de la Decisión 486.



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores* (el subrayado y las negritas son nuestras).

29. En ese sentido, en opinión de esta Dirección, las disposiciones del STLT podrán ser aplicadas a las solicitudes de registro de marcas tradicionales¹⁸ y marcas no tradicionales que se presenten en el Perú, dado que la normatividad peruana es permisiva para con el registro de ambas.

- Sobre la representación de las marcas no tradicionales

30. El Artículo 3 relativo a la solicitud establece:

*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:

(...)

(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;

(...)*

¹⁸ CASTRO, David. Las marcas no tradicionales. Universidad Externado de Colombia, p.297.

"marca no tradicional", son definidas por oposición a lo que se consideran las marcas "tradicionales", es decir, aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista. De esta manera, una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales.

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

96



31. Asimismo, el Reglamento del STLT (Regla 3) incluye disposiciones sobre las denominadas "marcas no tradicionales" (marcas tridimensionales hologramas, marcas animadas, marcas de color, marcas de posición, marcas sonora y marcas que consistan en un signo no visible), precisando la forma cómo ha de representarse en la solicitud cada una de esas marcas (número de reproducciones, vistas, descripción, ejemplar del producto, de ser necesario, entre otros).
32. *Tratándose de una marca tridimensional (4)*: la representación consistirá en una reproducción gráfica o fotografía bidimensional. En caso la Oficina de marcas considere que no aprecian suficientemente los detalles de la marca, podrá solicitar hasta seis vistas diferentes de la marca, una descripción de la marca mediante palabras e inclusive un espécimen de la marca.
- El Reglamento precisa que bastará una reproducción lo suficientemente clara en la que se muestre el carácter tridimensional de la marca para asignar fecha de presentación.
33. *Tratándose de un holograma (5)*: la representación consistirá en una o varias vistas de la marca en donde se aprecie el efecto holográfico en su totalidad. En caso la Oficina de marcas considere que no se aprecia suficientemente el efecto holográfico, podrá solicitar vistas adicionales e inclusive la descripción.
34. *Tratándose de una marca animada (6)*: la representación consistirá en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. En caso la Oficina de marcas considere que no se describe el movimiento, podrá exigir imágenes adicionales e inclusive la descripción en la que se explique el movimiento.
35. *Tratándose de una marca de color (exclusivamente un color) (7)*: la representación de la marca consistirá en una muestra del color o colores. La Oficina de marcas podrá requerir el color o los colores utilizando su nombre común. Adicionalmente, podrá exigir una descripción de la forma en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios. Cabe indicar que también se podrá requerir que se indiquen los colores mediante códigos que sean aceptados por la Oficina.
36. *Tratándose de una marca de posición (8)*: la representación consistirá en una única vista de la marca que muestre la posición respecto al producto. La Oficina de marcas podrá requerir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección como también la descripción en la que se detalle la posición de la marca.
37. *Tratándose de una marca sonora (9)*: la representación consistirá en pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital del sonido, o en la combinación de lo anterior.
38. *Tratándose de marcas que consistan en un signo no visible que no sea una marca sonora (10)*: se podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de la Parte Contratante.



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

39. Ahora bien, con relación a la forma cómo han de presentarse las marcas, la Decisión 488 establece lo siguiente:

**Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

(...)

b) *la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con graña, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, (...)*

**Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

(...)

e) *la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin graña, forma o color, (...)*

40. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1075, dispone lo siguiente:

**Artículo 50.- Solicitud de una marca*

La solicitud de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en distintas clases de la clasificación internacional, y deberá comprender los siguientes elementos:

(...)

b) *la reproducción de la marca, cuando se trate de una denominativa con graña, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con color o sin color, o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista (...) (el subrayado y las negritas son nuestras).*

41. Similar tratamiento encontramos en el artículo 52 del citado Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, relativo a los requisitos que deberán observarse para asignar fecha de presentación:

**Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud*

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud de la solicitud de registro de marca, la de su recepción por la Unidad de Trámite Documentario competente, siempre que al momento de su recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

(...)

c) *la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca, tratándose de marcas denominativas con graña, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con color o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista (...) (el subrayado y las negritas son nuestras).*

42. Como se desprende de la normatividad peruana, tratándose de marcas no tradicionales, tales como tridimensionales, hologramas, marcas animadas, marcas

98

de color, marcas de posición, marcas sonoras u otras, la Dirección de Signos Distintivos requerirá a los solicitantes, una representación de las marcas, lo cual es plenamente concordante con las disposiciones del STLT.

Así, a modo de ejemplo, podemos citar los casos de solicitudes de registro de marcas tridimensionales, en los cuales la Dirección requiere una representación donde se aprecie las tres vistas correspondientes. Por su parte, en el caso de solicitudes de registro de marcas sonoras, se requiere la presentación del pentagrama acompañado del audio correspondiente.

43. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que la Dirección podrá exigir que se presenten pruebas cuando exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida en un documento, de conformidad con el artículo 17 de Decreto Legislativo N° 1075, concordante con el Artículo 3, numeral 5, del STLT, el cual faculta a las Partes Contratantes a 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.

44. Adicionalmente, es pertinente indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios relacionados con la forma de presentación de las "marcas no tradicionales", los mismos que se encuentran recogidos en la Interpretación prejudicial, Proceso 242-IP-2015, Marca de "textura superficie OLD PARR" y son válidamente aplicables en los procedimientos de marcas.

45. En ese sentido, las disposiciones del STLT relacionadas con la forma cómo han de presentarse las marcas, encuentran conformidad con la legislación peruana. Sin perjuicio de ello, para un mayor detalle, la Dirección de Signos Distintivos se encuentra facultada para elaborar lineamientos administrativos relacionados con la forma de presentación de este tipo de signos.

- Procedimientos que abarca

46. El STLT comprende disposiciones básicamente formales relacionadas con los siguientes procedimientos:

1. Presentación de solicitudes (Artículo 3)
2. Asignación de una fecha de presentación (Artículo 5)
3. División de solicitudes o registros (Artículo 7)
4. Inscripción de cambios en los nombres o en las direcciones de los solicitantes o titulares (Artículo 10)
5. Inscripción de cambios en la titularidad de solicitudes o registros (Artículo 11)
6. Corrección de errores (Artículo 12)
7. Renovación de registros (Artículo 13)
8. Inscripción de licencias (Artículos 17 al 19)

47. Para cada uno de los citados procedimientos: i) se enumera una cantidad máxima de elementos formales que se pueden exigir y prohíbe la imposición de determinados requisitos, como la legalización de firmas, ii) dispone formalidades para agilizar procedimientos, tales como aquellas relacionadas con las



comunicaciones (Artículo 8), representación; dirección para notificaciones (Artículo 4), la aceptación de solicitudes multiclase y registro único para productos y servicios pertenecientes a diferentes clases (Artículo 6), el uso de la Clasificación de Niza (Artículo 9) y disposiciones de medidas de subsanación (Artículo 14).

48. Con relación a las disposiciones formales del STLT prescritas entre los numerales 1 al 7 correspondientes al punto 46 del presente informe y tomando en consideración que estas disposiciones se encuentran plasmadas también en el TLT de 1994, del cual el Perú es parte, en opinión de esta Dirección existe total conformidad con la normativa peruana en materia de marcas.

48. Adecuación al sistema multiclase: En efecto, vale la pena recordar que la Decisión 689, permitió el establecimiento de un registro multiclase, al disponer en su artículo 1, que los Países Miembros, a través de su normativa interna, estaban facultados, para desarrollar y profundizar las siguientes disposiciones (...):

f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo (...)

49. Dentro de este contexto, en uso de la citada facultad discrecional, en el Perú se emitió el Decreto Legislativo N° 1075, que incluye disposiciones que permiten el cabal cumplimiento del TLT de 1994, relativo al establecimiento del sistema multiclase, división de solicitudes y registros; así como plazos para subsanación de los requisitos para asignar fecha de presentación.

50. Adicionalmente, cabe indicar que los artículos 14 (requerimiento de solicitud), 60 (cesión de derechos de registro), 66 (subsanación de irregulares de solicitud de modificación de registro) y 15 (poderes), del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, regulan los documentos justificativos que deberán presentarse para cambios en los nombres o en las direcciones de los solicitantes o titulares y cambios de titularidad en las solicitudes o registros; así como todo lo relativo a la subsanación de irregularidades en dichos procedimientos. Con relación a las formalidades para los poderes, se elimina cualquier tipo de legalización o certificación, salvo en el caso de renunciadas.

51. Con relación a las disposiciones relativas a la Obligación de cumplir con el Convenio de París (Artículo 15) y Marcas de Servicio (Artículo 16) del STLT, éstas se encuentran plasmadas en términos idénticos en el TLT de 1994, del cual el Perú es parte, por lo que en opinión de esta Dirección existe total conformidad con la normativa peruana en materia de marcas.

52. Es conveniente indicar que, en comparación con el TLT de 1994, el STLT incluye disposiciones sobre comunicaciones, inscripción de licencias y medidas de subsanación, cuyo análisis se realizará a continuación.

- Sobre las comunicaciones (Artículo 8)

53. El Artículo 8, relativo a Comunicaciones, establece:

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

54. Asimismo, el citado artículo, numeral 4 dispone:

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 conforme con los requisitos previstos en el Reglamento (...)

55. Como se aprecia, el STLT da libertad a las Partes Contratantes para elegir los medios de transmisión de comunicaciones, tales como papel, medios electrónicos o cualquier otra forma, por lo que queda claro que el Perú podrá elegir la forma de transmisión de las comunicaciones.

56. Ahora bien, con miras a implementar comunicaciones a través de medios electrónicos, se deberá tener en cuenta, lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone:

**30.1. Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado.*

30.2. El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos.

30.3. Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos (...).

57. Por lo anterior, nuestra legislación interna establece que un procedimiento administrativo - como es el caso de los procedimientos de registro de marca y procedimientos para el mantenimiento o gestión del derecho de marcas- podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, lo cual es concordante con las disposiciones del STLT.

• Medidas de subsanación (Artículo 14)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

58. El Artículo 14, relativo a medidas de subsanación, en caso de incumplimiento de plazos establece:

**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".

59. Con relación a la prórroga del plazo: En la Regla 9 se establece que se podrá exigir que la petición (i) contenga la indicación de la parte peticionaria, del número de solicitud o registro y del plazo en cuestión, y (ii) se presente en un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

60. Con relación a la continuación de la tramitación: En la Regla 9 se establece que se podrá exigir la petición (i) contenga la indicación de la parte peticionaria, el número de solicitud o registro y del plazo en cuestión, y (ii) se presente en un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.

61. Con relación al restablecimiento de los derechos: En la Regla 9 se establece que se podrá exigir que la petición contenga (i) la indicación de la parte peticionaria, del número de solicitud o registro y del plazo en cuestión, y (ii) una exposición de los hechos y las pruebas que justifiquen el incumplimiento del plazo en cuestión.

La petición de restablecimiento de los derechos debe presentarse a la Oficina, en un plazo razonable, que será fijado por la Parte Contratante.

62. De la lectura del STLT concordado con su Reglamento (Regla 9), se advierte que las Oficinas de marcas deberán poner a disposición uno o más de los tres tipos de medidas de subsanación indicadas en el punto 2, en los casos de que un solicitante, titular u otra persona interesada no haya cumplido un plazo fijado para realizar un acto en un procedimiento ante la oficina.
63. Así, sobre el restablecimiento de los derechos, esta Dirección considera que resulta de aplicación el artículo 1315 del Código Civil, al cual dispone:
- *Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso*.*
64. En concordancia con este dispositivo, la Dirección de Signos Distintivos viene aplicando el restablecimiento de los derechos a que se hace referencia en el punto 61 del presente informe, cuando se verifica que el incumplimiento ocurrió por caso fortuito o fuerza mayor.
65. Se trata de casos que deben provenir de una causa enteramente ajena a la voluntad de la solicitante.
66. Con relación a las excepciones previstas en el Reglamento, se considerará que no habrá medida de subsanación, por ejemplo, cuando ya se ha concedido una medida de subsanación, cuando no se han abonado a tiempo las tasas de renovación, para realizar un acto ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión, para realizar un acto en procedimientos contradictorios o para corregir o añadir una reivindicación de prioridad.
67. En consecuencia, tratándose de medidas de subsanación, esta Dirección considera que las disposiciones del STLT se encuentran acordes con la normativa vigente.
- Inscripción de licencias (Artículo 17), modificación o cancelación de inscripción (Artículo 18) e indicación de licencia (Artículo 19)
68. El STLT dispone la lista máxima de requisitos que deben observarse para los procedimientos relativos a licencias y establece la prohibición de exigir requisitos adicionales. En efecto, no se 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 del mismo, o a una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia (Artículo 17.4). Del mismo modo, establece la facultad de las Partes Contratantes en el sentido de solicitar pruebas en caso de duda.
69. Al respecto, cabe citar el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1075, que dispone:
- *63.3. A efectos del registro, la licencia debe constar por escrito y le son aplicables los párrafos pertinentes del artículo 14, referidos a las formalidades establecidas para las modificaciones que resulten de un contrato.*



Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

(...)*

70. En el Perú, las formalidades para la inscripción de la licencia se encuentran en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1075, por remisión expresa del artículo 63 del citado decreto. Asimismo, la inscripción de licencia se rige supletoriamente, en cuanto corresponda por las normas de Código Civil, todo lo cual se encuentra acorde con las disposiciones del STLT.

71. De otro lado, el Artículo 19 del STLT, relativo a los efectos de la no inscripción de una licencia indica:

* 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 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 la 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*.

72. Sobre el particular, la Decisión 589 dispuso que los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarían facultados para desarrollar y profundizar (...):

* h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca*.

73. En ese orden de ideas, el artículo 7 del Decreto Legislativo N°1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, dispone:

*Artículo 7.-Registro de actos.

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos, a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afecten registros sobre signos distintivos (...) (el subrayado y las negritas son nuestras).

74. Asimismo, el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1075 establece que:

104

**63.1 El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, puede dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso puede registrarse ante la autoridad competente*

(...)* (el subrayado y las negritas son nuestras).

75. De las normas citadas, tenemos que la normatividad nacional establece la inscripción de licencias como facultativa y su validez no se verá afectada en caso no se inscriba, lo cual se encuentra conforme con las disposiciones del STLT.

- Asamblea (Artículo 23)

76. El STLT establece la conformación de una Asamblea con facultades para modificar el Reglamento, los Formularios internacionales tipo, así como determinar la fecha de entrada en vigor de las modificaciones.

Se encuentra compuesta por un delegado por cada Parte Contratante.

Lo anterior, permitirá la actualización del STLT a fin de adecuarlo cuando sea necesario.

- Aplicación del TLT DE 1994 y del presente Tratado (Artículo 27)

77. El STLT dispone que el Tratado será aplicable en lo que respecta a las relaciones entre las Partes Contratantes que sean parte tanto del STLT como del TLT de 1994.

78. Una Parte Contratante que sea parte tanto del STLT como del TLT de 1994 continuará aplicando el TLT de 1994 en sus relaciones con las Partes Contratantes de TLT de 1994 que no sean parte del STLT.

79. Dentro de este contexto, el Perú seguirá aplicando sin distinción, la actual legislación sobre materia de marcas, dado que esta recoge las disposiciones tanto del TLT de 1994 como del STLT.

- Formularios Internacionales tipo

80. De conformidad con el STLT las Partes Contratantes aceptarán la presentación de toda comunicación cuyo contenido corresponda al del Formulario internacional tipo. Cabe precisar que estos formularios incluyen todos los requisitos máximos que una Parte Contratante podrá solicitar en un determinado procedimiento.

81. Atendiendo a lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos pondrá a disposición de los usuarios, formularios enmarcados dentro de las disposiciones del STLT.

(c) **Conveniencia para los intereses del Perú de ser Parte del Tratado**

82. Siendo el STLT un tratado que busca armonizar y agilizar procedimientos para la adquisición y mantenimiento o gestión del derecho de marcas, esta Dirección



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Dirección de Signos Distintivos
Anexo 2001

considera que la adhesión a este Tratado redundaría en beneficio para nuestros usuarios nacionales y extranjeros, pudiéndose resaltar las siguientes ventajas:

- i) Contiene formalidades armonizadas y simplificadas en todos los países que son parte del Tratado, lo cual facilita los procedimientos de registro y la tarea de gestionar el registro.
- ii) Prohíbe la imposición de formalidades complejas y costosas, tales como legalizaciones y certificaciones.
- iii) Proporciona mayor seguridad a los solicitantes y titulares, dado que no se podrá imponer formalidades que no estén previstas en el STLT.
- iv) Con la adhesión al STLT, el Perú se pone en la vitrina internacional al ser uno de los primeros países de la región en ser parte de este Tratado.

d) Compromiso vinculado con obligaciones financieras

83. La adhesión al STLT no irrogaría obligaciones financieras para el Perú, tales como el pago de cuotas, según información proporcionada por la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales, mediante e-mail de fecha 08 de febrero de 2018.

III. CONCLUSIONES

84. El STLT tiene como objetivo simplificar y armonizar los procedimientos para la presentación de las solicitudes de registro de marcas y para el mantenimiento o gestión del derecho de marcas sobre el avance de las tecnologías de la información. Data del año 2006 y entró en vigor el año 2009.
85. El alcance del STLT es más amplio que el TLT de 1994, del cual el Perú es parte. El STLT se aplica a todas las marcas que puedan ser registradas según la legislación de una Parte Contratante e incluye tanto signos visibles como no visibles, tales como signos tridimensionales, hologramas, animados, de color, de posición, sonoros¹⁹ y otros²⁰.
86. Las disposiciones del STLT será aplicable a las solicitudes de marcas tradicionales y marcas no tradicionales que se presenten en el Perú, dado que la normatividad peruana es permisiva a fin de que puedan presentarse y accedan al registro.
87. El Perú podrá elegir que la forma de transmisión de las comunicaciones sea por papel, por medios electrónicos u otro medio.

¹⁹ Signos no visibles.

²⁰ Signos no visibles.

106

88. Las disposiciones del STLT se encuentran acordes con la normatividad peruana en materia de marcas. No se requiere la emisión, modificación o supresión de normas para su ejecución.
89. Siendo el STLT un tratado que busca armonizar y agilizar procedimientos para la adquisición y mantenimiento o gestión del derecho de marcas, esta Dirección considera que la adhesión a este Tratado redundaría en un claro beneficio para nuestros usuarios nacionales y extranjeros, dado que uniformiza los requisitos en todos los países que son Parte y prohíbe la imposición de formalidades complejas y costosas.
90. Con la adhesión al STLT, el Perú se pone en la vitrina internacional, al ser uno de los primeros países de la región en ser parte de este Tratado.
91. Con miras a facilitar la aplicación del STLT, la Dirección de Signos Distintivos pondrá a disposición de los usuarios lineamientos administrativos sobre la forma de representación de las marcas no tradicionales y formularios tipo.
92. La adhesión al STLT no irrogaría obligaciones financieras para el Perú, tales como el pago de cuotas, según información proporcionada por la Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales, mediante e-mail de fecha 08 de febrero de 2018.
93. Finalmente, con miras a facilitar la aplicación del STLT es factible que la OMPI y las Partes Contratantes presten asistencia técnica, que comprenda el apoyo tecnológico, jurídico o de otra índole, con el fin de fortalecer la capacidad institucional del Indecopi, para aplicar el STLT y permitirles que aprovechen plenamente sus disposiciones.


RAY MELONI GARCÍA
Director
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPÍ

107
R



Indecopi

018658

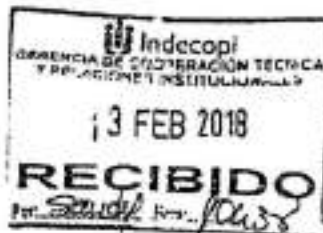
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

OFICIO Nº 030-2018-MINCETUR/VMCE

MUY URGENTE

Lima, 06 FEB. 2018

Señor
IVO GAGLIUFFI
Presidente
INDECOPI
Presente -



Me dirijo a usted en relación a la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (en adelante, Tratado de Singapur), en el marco de la implementación del capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que será suscrito próximamente por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú.

Al respecto, este Sector ha consultado con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones que deben desarrollarse a efectos de concretar la adhesión del Perú al Tratado de Singapur, habiéndose nos informado que la entidad competente en este caso Indecopi, debe solicitar a dicho Ministerio de manera formal que inicie el proceso de adhesión correspondiente. Para tal efecto, su institución deberá remitir un informe técnico - legal favorable, y de ser el caso, los informes favorables de las entidades involucradas en la implementación o aplicación del Tratado de Singapur.

Los informes antes indicados deberán incluir, entre otros elementos, los siguientes:

- la descripción del tratado (aspectos más relevantes);
- el análisis legal, haciendo hincapié en el impacto del Tratado en la legislación nacional, es decir, si requiere o no la emisión, modificación o supresión de normas con rango de ley para su ejecución;
- la conveniencia para los intereses nacionales de ser Parte del Tratado; y
- si hubiese algún compromiso vinculado con obligaciones financieras (como el pago de cuotas), la identificación del Sector que las asumiría con su presupuesto.

Cabe señalar que una vez suscrito el Tratado de Singapur y al haber culminado el proceso de perfeccionamiento interno del mismo, se debe proceder al depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI, siendo que el mencionado Tratado entrará en vigor a los tres meses siguientes de haber realizado dicho depósito, conforme lo establece su Artículo 28.

En virtud de ello, agradeceremos disponga que se realicen las gestiones necesarias ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para concretar, a la brevedad posible, la adhesión del Perú al Tratado de Singapur.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima.

Atentamente,

EDGAR VÁSQUEZ VELA
- Viceministro de Comercio Exterior -

Exp N° 1132491



Caj. Uno Oeste 50, Urb. Corpora
San Isidro, Lima 27, Perú
T (51) 5136100

www.mincetur.gob.pe

108



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOP

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Presidencia
Anexo 1101

CARTA N° 450 -2018/PRE-INDECOP

Lima, 30 de mayo de 2018

Señor Ministro
Luis Tsuboyama
Director de Negociaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente. -

REF. OF. RE (DNE)-1-0-H/180 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)

De mi mayor consideración:

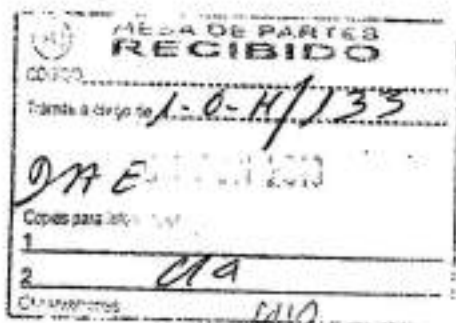
Me dirijo a usted cordialmente a fin de saludarlo, y a fin de hacerle llegar el informe N° 768-2018/DSD, complementario al informe técnico-legal N°121-2018/DSD previamente remitido, en relación con el proceso de adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Cabe precisar, que el referido informe complementario contiene la siguiente información solicitada por su despacho mediante el oficio de la referencia:

- Confirma expresamente que las disposiciones del Tratado se encuentran acordes con la normatividad peruana en materia de marcas, por lo que no se requiere la emisión, modificación o supresión de normas con rango de ley para su ejecución.
- Confirma cuál de los supuestos previstos en el artículo 26.1 del Tratado permite la adhesión del Perú.
- Se pronuncia sobre todas las reservas que el Tratado permite formular conforme a su artículo 29.
- Expresa sobre la conveniencia a los intereses nacionales de ser Parte Contratante de este Tratado.

En ese sentido, remitimos adjunto el informe complementario indicado.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima.



Atentamente,

Ivo Gagliuffi Piercechi
Presidente del Consejo Directivo

109

69



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

Indecopi
GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

25 MAY 2018

RECIBIDO
Por: *Meloni García* Hora: *13:12*

INFORME N° 768-2018/DSD

A : Rosa Cabello Lecca
Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

DE : Ray Meloni García
Director de Signos Distintivos

ASUNTO : Informe complementario: opinión técnica - legal para la Adhesión al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

REFERENCIA : OF.RE (DNE)-1-0-H/180
Informe 121-2018/DSD
Oficio N°30-2018-MINCETUR/VMCE

FECHA : 24 de mayo de 2018

Me dirijo a usted a fin de remitirle el presente informe por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos (DSD) complementa el informe 121-2018/DSD, de fecha 26 de febrero de 2018, referido a la opinión técnica - legal sobre la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de febrero de 2018, mediante Oficio N° 030-2018.MINCETUR/VMCE, el Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela, solicitó al Indecopi remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRRE), un informe técnico - legal sobre la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en el marco de la implementación del capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que fuera suscrito por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú.
2. Al respecto, indicó que el referido informe debía incluir, entre otros: (a) Descripción del STLT (aspectos más relevantes), (b) Análisis legal de las disposiciones del STLT, (c) Conveniencia para los intereses nacionales de ser Parte del Tratado, y (d) Compromiso vinculado con obligaciones financieras.
3. Con fecha 26 de febrero de 2018, la Dirección de Signos Distintivos emitió opinión favorable sobre lo solicitado, considerando los acápites indicados y estableciendo algunas conclusiones.
4. Con fecha 7 de marzo de 2018, mediante Carta N° 162-2018/PRE-INDECOPÍ, se remitió al MRREE, el informe técnico - legal.
5. Con fecha 7 de mayo de 2018, mediante OF.RE (DNE)-1-0-H/180, el MRREE, solicitó al Indecopi, un informe complementario, que incluya la siguiente información:

110



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- (a) Confirmar expresamente si, en general, el tratado requiere o no la emisión, modificación o supresión de normas con rango de ley para su ejecución. Este elemento permitirá definir si el tratado está inmerso dentro de los supuestos finales previstos en el artículo 56 de la Constitución Política;
- (b) Confirmar cuál de los supuestos previstos en el artículo 26.1 del Tratado permite la adhesión del Perú;
- (c) Pronunciarse sobre todas las reservas que el Tratado permite formular conforme al artículo 29, indicando la conveniencia o no de formularla. En caso se opte por recomendar la formulación de alguna reserva, se deberá proponer la redacción a efectos que la Cancillería pueda evaluarla. Precisa que este aspecto es sumamente importante, toda vez que el Estado debe adoptar una decisión sobre las reservas que permite este tratado como parte del perfeccionamiento interno; y,
- (d) Expresar la conveniencia a los intereses nacionales de ser Parte Contratante de este Tratado.

A continuación se desarrollarán los acápites señalados.

II. ANÁLISIS

- (a) Confirmar expresamente si, en general, el tratado requiere o no la emisión, modificación o supresión de normas con rango de ley para su ejecución. Este elemento permitirá definir si el tratado está inmerso dentro de los supuestos finales previstos en el artículo 56 de la Constitución Política;

6. La Dirección de Signos Distintivos confirma expresamente que las disposiciones del STLT se encuentran acordes con la normatividad peruana en materia de marcas, según lo desarrollado en el Informe N° 121-2018/DSD. En ese sentido, el STLT no requiere la emisión, modificación o supresión de normas con rango de ley para su ejecución, según lo indicado en el punto 88, relativo a las Conclusiones del Informe N°121-2018/DSD.

- (b) *Cuál de los supuestos previstos en el artículo 26.1 del tratado permite la adhesión del Perú*

7. El Perú se encuentra en el supuesto 26.1. i) del STLT, que dispone:

"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;
(...)"*

8. En efecto, el Perú es un Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cuenta con una Oficina (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi) competente para el registro de marcas.



(c) *Pronunciarse sobre todas las reservas que el tratado permite formular conforme al artículo 29, indicando la conveniencia o no de formularla. En caso se opte por recomendar la formulación de alguna reserva, se deberá proponer la redacción a efectos que la Cancillería pueda evaluarla. Este aspecto es sumamente importante, toda vez que el Estado debe adoptar una decisión sobre las reservas que permite este tratado como parte del perfeccionamiento interno.*

9. El artículo 29 del STLT contiene cuatro reservas que el Estado u organización intergubernamental podrá efectuar mediante una declaración que acompañe el instrumento de ratificación o de adhesión al Tratado (en el caso del Perú, el instrumento de adhesión).

Sobre tipos especiales de marcas: marcas asociadas, marcas defensivas o marcas derivadas

10. El artículo 29 relativo a reservas, en su punto 1) dispone:

"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. (...)"

11. Al respecto, se aprecia que la citada reserva se encuentra relacionada con "marcas asociadas", "marcas defensivas" y "marcas derivadas".
12. Adicionalmente, se advierte que la reserva se encuentra plasmada en términos idénticos en el artículo 21 del TLT de 1994 y que el Perú, al momento de adhesión a dicho Tratado, no formuló reserva.
13. Lo anterior, se explica al hecho de que la legislación peruana relativa a marcas no hace diferencia entre "marcas asociadas", "marcas defensivas" o "marcas derivadas".
14. En ese sentido, tampoco para el presente caso, es conveniente efectuar la reserva. En opinión de esta Dirección no se hace necesario ni se requiere efectuar la reserva contemplada en el artículo 29 del punto 1), dado que la legislación peruana relativa a marcas no diferencia entre "marcas asociadas", "marcas defensivas" o "marcas derivadas". Así, el STLT será aplicado a las marcas que permite nuestra legislación, sin distinción alguna, según lo establece el artículo 134 de la Decisión 486.

Sobre el registro multiclase y el registro único

15. El artículo 29 relativo a reservas, en su punto 2) establece:

"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,



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

podrá declarar al adherirse al presente Tratado; mediante una reserva, que las disposiciones del artículo 6 no le serán aplicables (...)"

16. Por su parte, el artículo 6 del citado STLT, dispone:

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

17. De las normas citadas del STLT, se aprecia que la reserva se encuentra referida al registro multiclase.

18. Al respecto, vale la pena recordar que la Decisión 689, permitió el establecimiento de un registro multiclase, al disponer en su artículo 1, que los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarían facultados, para desarrollar y profundizar las siguientes disposiciones (...):

"f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas (...)"

19. Dentro de este contexto, en uso de la citada facultad discrecional, en el Perú se emitió el Decreto Legislativo N° 1075, que incluye disposiciones que permiten el cabal cumplimiento del TLT de 1994, relativo al establecimiento del sistema multiclase, del cual el Perú es parte y dispuso en su artículo 58, el registro multiclase, tal como se aprecia a continuación.

"Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza; dicha solicitud dará por resultado un único registro (...)" varias clases de la Clasificación Internacional, esa solicitud dará por resultado un registro único".

20. Nótese que el supuesto contemplado en el artículo 6 del STLT se encuentra - actualmente - contenido en el artículo 58 del Decreto Legislativos N° 1075.

21. Por lo anterior, para el presente caso, no es conveniente efectuar la reserva. En opinión de esta Dirección no se hace necesario ni se requiere efectuar la reserva contemplada en el artículo 29 punto 2), dado que la legislación peruana relativa a marcas recoge el supuesto contemplado en el artículo 6 del STLT, relativo al registro multiclase, materia de reserva.

Sobre el examen sustantivo en el procedimiento de renovación

22. El artículo 29 relativo a reservas, en el punto 3) establece:

"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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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 (...)"

23. Por su parte el artículo 13.4 del STLT dispone:

"[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 (...)"

24. De las normas citadas en el STLT, se advierte que la reserva se encuentra referida a la facultad de realizar un examen de fondo en el procedimiento de renovación.

25. Ahora bien, la Decisión 486, dispone:

"Artículo 153.- (...) A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original" (el subrayado es nuestro " (el subrayado es nuestro)

26. De la norma supranacional citada, se desprende que la Autoridad no debe efectuar análisis sustantivos o de fondo en los procedimientos de renovación de registro, dado que estos son automáticos.

27. Siendo así, no es conveniente efectuar la reserva. Esta Dirección considera que no requiere efectuar la reserva contemplada en el artículo 29 punto 3), dado que se encuentra referida a la posibilidad de efectuar exámenes de fondo en los procedimientos de renovación de registro, lo cual contravendría la legislación de la materia (artículo 153 de la Decisión 486).

Sobre la inscripción de licencias

28. El artículo 29 punto 4 del STLT establece:

"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".

29. Por su parte, el artículo 19.2 del STLT, indica que:

"(...) [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,

114



compensación por daños y perjuicio resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia (...)"

30. Sobre el particular, la Decisión 689 dispuso que los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarían facultados para desarrollar y profundizar (...):

** h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca".*

31. En ese orden de ideas, el artículo 7 del Decreto Legislativo N°1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1303, dispone:

"Artículo 7.-Registro de actos.

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos, a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afecten registros sobre signos distintivos (...)" (el subrayado y las negritas son nuestras).

32. Asimismo, el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1075 establece que:

"63.1 El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, puede dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso puede registrarse ante la autoridad competente"

(...)" (el subrayado y las negritas son nuestras).

33. De las normas citadas, tenemos que la normatividad nacional establece la inscripción de licencias como facultativa y su validez no se verá afectada en caso no se inscriba, lo cual se encuentra conforme con las disposiciones del STLT.

34. En concordancia con las normas citadas, atendiendo a que la legislación peruana relativa a marcas dispone que las inscripciones de licencias son facultativas, en opinión de esta Dirección no es conveniente efectuar reserva. No se hace necesario ni se requiere efectuar la reserva contemplada en el artículo 29 punto 4).

35. En conclusión, no es conveniente formular reserva alguna. No se hace necesario ni se requiere efectuar alguna reserva contemplada en el artículo 29, dado que la normatividad peruana se encuentra acorde con el STLT.

(d) Expresar la conveniencia a los intereses nacionales de ser Parte Contratante de este Tratado.

36. Sin perjuicio de lo indicado en el Informe 121-2018/DSD sobre la conveniencia del Perú de ser Parte Contratante, esta Dirección considera que el STLT



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

favorecerá el acceso de los nacionales a los registros de marcas pues simplifica el número de requisitos, no solo en el Perú sino en todos los países que son Parte del Tratado, y además contiene formalidades armonizadas y simplificadas.

37. Asimismo, los nacionales se favorecerán de formalidades menos costosas, dado que el Tratado no exige legalizaciones ni certificaciones.
38. Adicionalmente, la adhesión al STLT eleva el marco nivel de competitividad, en la medida que ofrece seguridad jurídica a los inversores, a través de un marco legal simplificado y menos costoso para el registro de marcas y la gestión de los mismos.

III. CONCLUSIONES

39. Las disposiciones del STLT se encuentran acordes con la normatividad peruana en materia de marcas. No se requiere la emisión, modificación o supresión de normas para su ejecución.
40. El Perú se encuentra en el supuesto 26. 1. i) del STLT, dado que se trata de un Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cuenta con una Oficina (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi) competente para el registro de marcas.
41. No se requiere efectuar las reservas contempladas en el artículo 29, dado que la normatividad peruana se encuentra acorde con el STLT.
42. Sin perjuicio de lo indicado en el Informe 121-2018/DSD sobre la conveniencia del Perú de ser Parte Contratante, esta Dirección considera que el STLT favorecerá el acceso de los nacionales a los registros de marcas pues simplifica el número de requisitos, no solo en el Perú sino en todos los países que son Parte del Tratado, y además contiene formalidades armonizadas y simplificadas.
43. Asimismo, los nacionales se favorecerán de formalidades menos costosas, dado que el Tratado no exige las legalizaciones ni certificaciones.
44. Adicionalmente, la adhesión al STLT eleva el marco nivel de competitividad, en la medida que ofrece seguridad jurídica a los inversores, a través de un marco legal simplificado y menos costoso para el registro de marcas y la gestión de los mismos.


RAY MELONI GARCIA
Director
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI

MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE00168/2018

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Asunto : Solicita adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI ha transmitido, mediante la comunicación adjunta, el interés de su institución por la adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT) de 2006.

A fin que esa Dirección General pueda realizar las gestiones orientadas a la adhesión de nuestro país al citado tratado se adjunta el informe técnico-legal elaborado por INDECOPI con el sustento debido y su opinión favorable, que comparte esta Dirección General.

Teniendo en cuenta que la adhesión al citado tratado es parte de los compromisos asumidos por el Perú en el recientemente firmado "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico", se apreciara disponer se le pueda otorgar la debida prioridad.

Lima, 15 de marzo del 2018



Jaime Antonio Pomareda Montenegro
Embajador
Director General para Asuntos Económicos

JYZF

Anexos

Opinión técnica y legal para la Adhesión al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT).pdf

Proveidos

Proveido de Jorge Alejandro Raffo Carbajal (15/03/2018 10:10:45)
Derivado a Fiorella Nalvarte

117

2018

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

MEMORÁNDUM (DAE) N° DAE00438/2018

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Asunto : Sobre adhesión del Perú al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
Referencia : DGT004802018, DAE001682018

En el marco del proceso de adhesión del Perú al "Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas" (en adelante, el Tratado de Singapur), adoptado el 27 de marzo de 2006, esta Dirección General cumple con remitir el informe técnico-legal elaborado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP), desarrollando los aspectos solicitados en el punto 6 de su memorándum de la referencia.

Asimismo, teniendo en cuenta que el objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas, esta Dirección General considera que la adhesión del Perú a dicho instrumento permitirá reforzar las acciones de defensa de la propiedad industrial. Además, el Tratado de Singapur posee un alcance más amplio que el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación.

De esa manera, la adhesión a dicho Tratado coadyuvará en los esfuerzos de cumplir una de las acciones estratégicas institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Acción 1.1.16. Proteger en el exterior las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y otros derechos de propiedad intelectual del Perú), enmarcado en el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales en regiones estratégicas.

Por otro lado, el Perú ha firmado el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). En el Artículo 18.7 del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), incorporado al CPTPP, se recoge el compromiso de las Partes por ratificar o adherirse a seis instrumentos, incluido el Tratado de Singapur. Es pertinente resaltar que aquellas Partes del CPTPP que no hayan ratificado o adherido algunos de seis los tratados deberán hacerlo a más tardar antes de la fecha de entrada en vigor del CPTPP para esa Parte. El Perú es Parte de cuatro de los seis instrumentos cuya adhesión es necesaria en el marco del CPTPP. En ese sentido, el Perú podrá satisfacer esta obligación mediante la adhesión al Tratado de Singapur, según la nota al pie 1 del Artículo 18.7 del CPTPP.

Por lo antes expuesto, esta Dirección General emite su opinión favorable a la adhesión del Perú al referido instrumento internacional.

Finalmente, se remite en físico la copia autenticada del referido instrumento en idioma español.

Lima, 20 de junio del 2018

118

118



Franca Lorella Deza Ferreccio
Embajadora

Encargada de la Dirección General para Asuntos Económicos

BRRR

Anexos

1-0-h-133_1.pdf

CPTPP 18_Propiedad_Intelectual.pdf

119