

RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA
ALAS LICENCIAS DE MARCAS

adoptada por

la Asamblea de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial

y

la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en la

trigésima quinta serie de reuniones de
las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI,
25 de septiembre a 3 de octubre de 2000

PREFACIO

La Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas, que incluye el texto de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en su cuarta sesión (27 a 31 de marzo de 2000), fue adoptada en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante la trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (25 de septiembre a 3 de octubre de 2000).

El proyecto de disposiciones sobre licencias de marcas había sido examinado en la primera sesión del Comité de Expertos de la OMPI sobre licencias de marcas (17 a 20 de febrero de 1997). El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) continuó esa labor en su primera sesión (13 a 17 de julio de 1998), su tercera sesión (8 a 12 de noviembre de 1999), así como en su cuarta sesión (27 a 31 de marzo de 2000).

El propósito de la Recomendación Conjunta es armonizar y simplificar los requisitos de forma para la inscripción de licencias de marcas y, así, complementar el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) del 27 de octubre de 1994, el cual fue concebido con el fin de racionalizar y armonizar los requisitos de forma fijados por las oficinas nacionales y regionales para la presentación de solicitudes nacionales o regionales de marcas, la inscripción de cambios y la renovación de registros de marcas.

Tras la adopción, por las Asambleas de la OMPI en septiembre de 1999, de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, la presente Recomendación Conjunta constituye el segundo logro de la política llevada a cabo por la OMPI de adaptarse a la rápida evolución de la propiedad industrial mediante el estudio de nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios armonizados comunes e internacionales. La OMPI llevó a la práctica los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual, de conformidad con el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 1998-99.

El presente volumen contiene el texto de la Recomendación Conjunta, las disposiciones que la acompañan, incluyendo los formularios internacionales tipo, y las notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
<i>Recomendación Conjunta</i>	7
<i>Artículo 1: Expresiones abreviadas</i>	8
<i>Artículo 2: Petición de inscripción de unalicencia</i>	9
<i>Artículo 3: Petición de modificación o cancelación de una inscripción</i>	12
<i>Artículo 4: Efectos de la no inscripción de unalicencia</i>	12
<i>Artículo 5: Uso de una marca en nombre del titular</i>	12
<i>Artículo 6: Indicación de la licencia</i>	12
<i>Formularios internacionales tipo</i>	13
<i>Notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional</i>	27

Recomendación Conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT),

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su cuarta sesión, como orientación relativa al tratamiento de las licencias de marcas;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París y de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.

Siguen las disposiciones.

Artículo 1

Expresiones abreviadas

A los efectos del presente proyecto de Disposiciones, y salvo indicación expresa en contrario:

- i) se entenderá por “Oficina” el organismo encargado del registro de las marcas por un Estado miembro;
- 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 “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;
- v) se entenderá por “titular” la persona indicada en el registro de marcas como titular del registro;
- vi) 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;
- vii) se entenderá por “licencia” una licencia para la utilización de una marca en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro;

[Artículo 1, continuación]

viii) se entenderá por “licenciatarario” la persona a quien el titular concede una licencia;

ix) se entenderá por “licencia exclusiva” una licencia que solamente se concede a un licenciatarario, y que excluye el uso de la marca por el titular y la concesión de licencias a cualquier otra persona por el titular;

x) se entenderá por “licencia única” una licencia que sólo se concede a un licenciatarario, y que excluye la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona, pero que no excluye el uso de la marca por el titular.

xi) se entenderá por “licencia no exclusiva” una licencia que no excluye el uso de la marca por el titular o la concesión de licencias por el titular a cualquier otra persona.

Artículo 2

Petición de inscripción de una licencia

1) [*Contenido de la petición de inscripción*] Cuando la legislación de un Estado miembro prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, ese Estado miembro podrá exigir que la petición de inscripción 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 un domicilio legal, dicho domicilio;
- iv) el nombre y la dirección del licenciario;
- v) cuando el licenciario tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;
- vi) cuando el licenciario tenga un domicilio legal, dicho domicilio;
- vii) el nombre de un Estado de que sea nacional el licenciario, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el licenciario tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

[Artículo 2.1), continuación]

viii) cuando el titular o el licenciario 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 en virtud de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;

ix) el número de registro de la marca que es objeto de la licencia;

x) los nombres de los productos y/o servicios respectos 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 la clase de esa Clasificación a la que pertenece ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación;

xi) cuando proceda, que se trate de una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva, o una licencia única;

xii) cuando proceda, que la licencia abarca únicamente parte del territorio amparado por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;

xiii) la duración de la licencia;

xiv) una firma como la especificada en el párrafo 2).

2) *[Firma]* a) Un Estado miembro aceptará la firma del titular o de su representante, y a o no acompañada de la firma del licenciario o de su representante.

b) Un Estado miembro también aceptará la firma del licenciario o de su representante, aun cuando no vaya acompañada de la firma del titular o de su representante, siempre que se aporte un de los elementos siguientes:

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

ii) una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el contenido prescritos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones, y firmado tanto por el titular o su representante, como por el licenciario o su representante.

3) *[Presentación de la petición]* Por lo que respecta a los requisitos relativos a la presentación de la petición, ningún Estado miembro rechazará la petición cuando la presentación y disposición de las indicaciones y elementos de la petición correspondan a la presentación y disposición de las indicaciones y elementos del Formulario de petición que figura en el Anexo de las presentes Disposiciones.

[Artículo 2, continuación]

4) [*Idioma; traducción*] a) Un Estado miembro podrá exigir que la petición esté en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

b) Un Estado miembro podrá exigir que, si el documento mencionado en el párrafo 2) b) i) o ii) no está en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la petición vaya acompañada de una traducción certificada del documento exigido en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

5) [*Tasas*] Cualquier Estado miembro podrá exigir, respecto de la inscripción de una licencia, el pago de una tasa a la Oficina.

6) [*Petición única relativa a varios registros*] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia guarde relación con más de un registro, siempre que los números de registro de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, el titular y el licenciario sean los mismos para todos los registros, y en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia, indicado de conformidad con el párrafo 1) a) respecto de todos los registros.

7) [*Prohibición de otros requisitos*] Ningún Estado miembro podrá exigir el cumplimiento de requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a) 6) respecto de la inscripción de una licencia antes de su Oficina. En particular, no se podrá exigir lo siguiente:

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.

8) [*Petición relativa a las solicitudes*] Los párrafos 1) a 7) se aplicarán , *mutatis mutandis*, a las peticiones de inscripción de una licencia que guarde relación con una solicitud, cuando la legislación aplicable de un Estado miembro prevea dicha inscripción.

Artículo 3

Petición de modificación o cancelación de una inscripción

El Artículo 2 se aplicará, *mutatis mutandis*, cuando la petición guarder relación con la modificación o cancelación de la inscripción de un alice ncia.

Artículo 4

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 del Estado miembro no afectará a la validez del registro de la marca objeto de la licencia, ni a la protección de dicha marca.

2) [*Ciertos derechos del licenciataria*] a) Un Estado miembro podrá no exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar de cualquier derecho que pueda tener el licenciataria, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a unirse a una actuación por infracción de la marca o a obtener, mediante esa actuación, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de la licencia.

b) Si el apartado a) no es compatible con la legislación nacional de un Estado miembro, dicho apartado no será aplicable respecto de ese Estado miembro.

Artículo 5

Usodeunamarcaennombredeltitular

Seestimaráqueelusodeunamarca porpersonasfísicasojurídicasdistintasdeltitular
constituyeusoporelpropiotitularsidichousoseefectúaconelconsentimientodeltitular.

Artículo 6

Indicación de la licencia

Cuando la legislación de un Estado miembro exija una indicación de que se usa la marca bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará a la validez del registro de la marca que es objeto de la licencia ni a la protección de dicha marca, ni tampoco a la aplicación del Artículo 5.

FORMULARIO INTERNACIONAL TÍPONO¹

PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN/CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

respecto de una solicitud o solicitudes y/o de una marca
o marcas registradas,
presentada en la Oficina de.....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Referencia del titular/solicitante
y/o licenciario: ¹

Referencia del representante del
titular/solicitante:

licenciario: ¹

1. Petición²

- Por la presente se pide la inscripción del hecho de que el (los) registro(s) y/o la(s) solicitud(es) mencionado(s) en esta petición es (son) objeto de una licencia.
- Por la presente se pide la modificación de la inscripción de la(s) licencia(s) relativa(s) al (alos) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en esta petición.
- Por la presente se pide la cancelación de la inscripción de la(s) licencia(s) relativa(s) al (alos) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en esta petición.

¹ En este espacio podrá indicarse toda referencia asignada por el titular/solicitante y/o licenciario y/o toda referencia asignada por cualquier representante presente en la petición.

² Márquese el recuadro apropiado.

2. Registro(s)y/osolicitud(es)encuestión

Lapresentepeticiónguardarelaciónconel(los)siguiente(s)registro(s)y/osolicitud(es):

2.1 Número(s)del(delos)registro(s)y/odela(s)solicitud(es):

2.2 Siel espaciadisponibleenel punto 2.1noesuficiente,márqueseeste recuadroyproporcioneselainformaciónenunahojaadicional.

3. Titular(es)/Solicitante(s)

3.1 Sielsolicitantey/oeltitularesu napersonafísica,

a) su(s)apellido(s): ³

b) su(s)nombre(s): ³

3.2 Sieltitulary/oelsolicitanteesunapersonajurídica,

a) ladesignaciónoficialcompletadelamisma:

b) lanaturalezajurídicadelapersona:

c) elEstadoy,cuandopro ceda,launidadterritorialdentrodeeseEstado,en virtuddecuyalegislaciónestéconstituidaesapersonajurídica:

3.3 Dirección(incluidoselcódigopostalylelpaís):

Número(s)deteléfono: ⁴

Número(s)defax: ⁴

3.4 Márqueseesterecuadrosiexistemásdeuntitular;entalcaso,relaciónesea éstosenunahojaadicional eindíquense, respectodecadaunodeellos, las informacionesmencionadasen lospuntos3.1ó 3.2y 3.3.

³ Losnombresyapellidosquesehandeindicarenay b)sonlosqueaparecenenlosarchivosde laOficinarespectodeltitular/solicitantedel(delos)registro(s)/dela(s)solicitud(es)aquese refierelapr esentepetición.

⁴ AuncuandolaOficinaprefieraexigirestainformación,eltitular/solicitanteosurepresentante tendrálafacultaddeabstenersedeproporcionar talesindicaciones.Cuandoseproporcionan, debenincluir elcódigodelpaís(cuandopro ceda)yelindicativodezona.

4. Representanted el(delos)titular(es)/solicitante(s)

4.1 Nombre:

4.2 Dirección(incluidoselcódigopostalyelpaís):

Número(s)deteléfono: ⁵

Número(s)defax: ⁵

4.3 Númeroregistro,siestáregistradoantelaOficina:

4.4 Númeroasignadoalpoder: ⁶

5. Domiciliolegaldel(delos)titular(es)/solicitante(s) ⁷

6. Licenciario

6.1 Siellicenciarioesunapersonafísica,

a) su(s)apellido(s):

b) su(s)nombre(s):

6.2 Siellicenciarioesunapersonajurídica,

a) ladesignaciónoficialc ompletadelamisma:

b) lanaturalezajurídicadelapersona:

c) elEstadoy,cuandoproceda,launidadterritorialdentrodeeseEstado,en virtuddecuyalegislaciónestéconstituidaesapersonajurídica:

6.3 Dirección(incluidoselcódigopostal yelpaís):

⁵ AuncuandolaOficinaprefieraexigirestainformación,eltitular/solicitanteosurepresentante tendrálafacultaddeabstenersedeproporcionartalesindicaciones.Cuandoseproporcionan, debenincluirrelcódigodelpa ís(cuandoproceda)yelindicativodezona.

⁶ Sedebedejarenblancosinosehaasignado,osiaúnnosehaasignado,unnúmeroalpoder,o sieltitular/solicitanteosurepresentantenoconocenaúnelnúmero.

⁷ ConarregloalArtículo4.2)b)delTLT ,sedeberáindicarundomiciliolegalenelespacio disponibledebajodeltítulodelpunto 8cuandoeltitular/solicitantenotenga,onohaya indicado,unaresidenciaounestablecimientoindustrialocomercialrealyefectivoenel territoriodelEstado miembrocuyaOficinaeslaOficinacitadaenlaprimera página dela presentepetición,salvocuandoseindiqueunrepresentanteenelpunto4.

Número(s)deteléfono: ⁸

Número(s)defax: ⁸

6.4 Estadodequeseanacionalellicenciario:

6.5 Estadoenqueellicenciariotengasuresidencia:

6.6 Estadoenqueellicenciariotengaunestablecimientointerindustrialocomercialreal yefectivo:

6.7 Márqueseesterecuadrosiexistemásdeunlicenciario;entalcaso, relacióneseaéstosenunahojaadicionaleindíquense,respectodecadauno deellos,lasinformacionesmencionadasenlospuntos 6.1a 6.6.

7. Representantedellicenciario

7.1 Nombreyapellido:

7.2 Dirección(incluidoselcódigopostalylelpaís):

Número(s)deteléfono: ⁹

Número(s)defax: ⁹

7.3 Númeroderegistro,siestáregistradoantelaOficina:

7.4 Númeroasignadoal poder: ¹⁰

8. Domiciliolegaldellicenciario ¹¹

⁸ AuncuandolaOficinaprefieraexigirestainformación,ellicenciarioosurepresentantetendrá lafacultaddeabstenersedeproporcionar talesindicaciones.Cuandoseproporcionan,deben incluir elcódigodelpaís(cuandoproceda)yelindicativodezona.

⁹ AuncuandolaOficinaprefieraexigirestainformación,ellicenciarioosurepresentantetendrá lafacultaddeabstenersedeproporcionar talesindicaciones.Cuandoseproporcionan,deben incluir elcódigodelpaís(cuandoproceda)yelindicativodezona.

¹⁰ Sedebedejarenblancosinosehaasignado,osiaúnnosehaasignado,unnúmeroal poder, sieltitular/solicitanteosurepresentanteoconocenaúnel número.

¹¹ ConarregloalArtículo4.2)b)delTLT,sedeberáindicarundomiciliolegalenelespacio disponibledebajodeltítulodelpunto ⁸cuandoellicenciariotenga,onohayaindicado, unaresidenciaounestablecimientointerindustrialocomercialreal yefectivoenelterritoriodel EstadomiembrocuyaOficinaeslaOficinacitadaenlaprimera páginadelapresentepetición, salvocuandoseindiqueunrepresentanteenelpunto7.

9. Productos y/o servicios para los que se ha concedido licencia ¹²

- 9.1 Se ha concedido licencia para todos los productos y/o servicios enumerados en el (los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en el punto 2.
- 9.2 Solamente se menciona un registro y/o solicitud en el punto 2 y la licencia sólo ha sido concedida para algunos de los productos y/o servicios enumerados en el registro o solicitud. Los siguientes productos y/o servicios están cubiertos por la licencia:
- 9.3 Se mencionan más de un registro y/o solicitud en el punto 2 y, respectivamente, al menos uno de ellos, la licencia cubre menos que todos los productos y/o servicios enumerados. En tal caso, indique en una hoja adicional, y separadamente respectivamente de cada registro/solicitud, si la licencia cubre todos los productos y servicios o solamente algunos de ellos.
-

10. Tipo de licencia ¹²

- 10.1 Se trata de una licencia exclusiva.
- 10.2 Se trata de una licencia única.
- 10.3 Se trata de una licencia no exclusiva.
- 10.4 La licencia abarca únicamente la siguiente parte del territorio amparado por el registro:
-

11. Duración de la licencia ¹²

- 11.1 La licencia está limitada en el tiempo y ha concedido del.....al.....
- 11.1.1 La licencia está sujeta a una prórroga automática.
- 11.2 Se ha concedido la licencia por un período de tiempo ilimitado.
-

¹² Márquese el recuadro apropiado.

12. Firmasosellos ¹³

12.1 Firma(s)osello(s)del(delos)titular(es)/solicitante(s):

12.1.1 Nombredeltitular/solicitanteo,sieltitular/solicitanteesunapersona jurídica,nombredelapersonaqueactúaennombredeltitular/solicitante:

12.1.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello :

12.1.3 Firmaosello:

12.2 Firma(s)osello(s)del(delos)licenciarios: ¹⁴

12.2.1 Nombredel(delos)licenciario(s)o,siel(los)licenciario(s)esuna personajurídica,nombredelapersonaqueactúaennombredel(delos) licenciario(s):

12.2.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello:

12.2.3 Firmaosello:

12.3 Firmaosellodelrepresentantedel(delos)titular(es)/solicitante(s):

12.3.1 Nombredelapersonafísicaquefirmaocuyoselloseutiliza:

12.3.2 Fechadelafirma odelestampadodelsello:

12.3.3 Firmaosello:

12.4 Firmaosellodelrepresentantedel(delos)licenciario(s):

12.4.1 Nombredelapersonafísicaquefirmaocuyoselloseutiliza:

12.4.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello:

12.4.3 Firmaosello:

¹³ Si hay más de una persona que firma o cuyo sello se utiliza, todas las indicaciones correspondientes a los puntos 12.1 a 12.4 deben proporcionarse en una hoja adicional.

¹⁴ La firma del licenciario sólo es necesaria si la petición no ha sido firmada por el titular/solicitante. En este caso, la petición debe ir acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes documentos: i) un extracto del contrato de licencia, indicando las partes y los derechos objeto de la licencia, extracto que podrá exigirse que esté certificado por un _notario público o por cualquier otra autoridad pública competente en el sentido de ser un extracto verídico del contrato; ii) una declaración de licencia certificada, establecida en la _form y con el contenido prescrito en el Formulario de declaración de licencia suministrado en el presente Anexo y firmado dotantoporeltitular/solicitanteosurepresentante comoporellicenciarioosurepresentante.

13. Tasa

13.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición:

13.2 Método de pago:

14. Hojas adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales, e indíquese el número total de dichas hojas:

FORMULARIOINTERNACIONALTIPONº2

DECLARACIÓNDELICENCIA

respectodeunasolicitudosolicitudesy/o
deunamarcaomarcasregistradas,
presentadaenlaOficinade.....

PARAUSODELAOFICINAÚNICAMENTE

Referenciadel titular /solicitante
y/licenciario: ¹

Referenciadelrepresentantedel.
titular/solicitante:

licenciario:¹

1. Declaración

El(los)titular(es)/solicitante(s)ylicenciario(s)declaranqueel(los)registros(s)y/o
solicitud(es)identificado(s)acontinuaciones(son)objetodeunalicen cia.

¹ Eneste espacio podráindicarse toda referencia asignada porel titular/solicitante y/o
licenciario y/o toda referencia asignada porel representante al presente petición.

2. Registro(s)y/osolicitud(es)encuestión

Lapresentedeclaraciónguardarelaciónconel(los)siguiente(s)registro(s)y/o solicitud(es):

2.1 Número(s)delregistroy /odelasolicitud:

2.2 Siel espaciadisponibleenelpunto 2.1noesuficiente,márqueseeste recuadroyproporcioneselainformaciónenunahojaadicional.

3. Titular(es)/solicitante(s)

3.1 Sieltitular/solicitanteesunapersonafísica,

a) su(s)apellido(s): ²

b) su(s)nombre(s): ²

3.2 Sieltitular/olsolicitanteesunapersonajurídica,

a) ladesignaciónoficialcompletadelamisma:

b) lanaturalezajurídicadelapersona:

c) elEstadoy,cuandoproceda,launidadterritorialdentrodeeseEstado,en virtuddecuyalegislaciónestéconstituidaesapersonajurídica:

3.3 Dirección(incluidoselcódigopostalypaís):

Número(s) deteléfono: ³

Número(s)defax: ³

3.4 Márqueseesterecuadrosiexistemásdeuntitular/solicitante;entalcaso, relacióneseaéstosenunahojaadicional eindíquense, respectodecadauno deellos, lasinformacionesmencionadas en lospuntos3.1ó 3.2y 3.3.

² Losnombresyapellidosquesehandeindicarena)yb)sonlosqueaparecenenlosarchivo delaOficinarespectodeltitular/solicitantedel(delos)registro(s)/dela(s)solicitud(es)aque se refiereelpresentecertificado.

³ AuncuandolaOficinaprefieraexigirestainformación,eltitular/solicitanteosurepresentante tendrálafacult addeabstenerse deproporcionartalesindicaciones.Cuandoseproporcionan, debenincluir elcódigodelpaís(cuandoproceda)yelindicativodezona.

4. Representante del (de los) titular(es)/solicitante(s)

4.1 Nombre:

4.2 Dirección (incluido el código postal y el país):

Número(s) de teléfono: ⁴

Número(s) de fax: ⁴

4.3 Número de registro, si está registrado ante la Oficina:

4.4 Número asignado al poder:

5. Licenciario

5.1 Si el licenciario es una persona física,

a) su(s) apellido(s):

b) su(s) nombre(s):

5.2 Si el licenciario es una persona jurídica,

a) la designación oficial completa de la misma:

b) la naturaleza jurídica de esa persona:

c) El Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación esté organizada esa persona jurídica:

5.3 Dirección (incluido el código postal y el país):

Número(s) de teléfono: ⁵

Número(s) de fax: ⁵

5.4 Estado del que sea nacional el licenciario:

5.5 Estado en que el licenciario tenga su residencia:

5.6 Estado en que el licenciario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo:

⁴ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el titular/solicitante o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

⁵ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el licenciario o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

- 5.7 Márquese esterecua si existe más de un licenciario; en tal caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, las informaciones mencionadas en los puntos 5.1 a 5.6.
-

6. Representante del licenciario

6.1 Nombre:

6.2 Dirección (incluido el código postal y el país):

Número(s) de teléfono: ⁶

Número(s) de fax: ⁶

6.3 Número de registro, si está registrado ante la Oficina:

6.4 Número asignado al poder: ⁷

7. Productos y/o servicios para los que se ha concedido la licencia ⁸

7.1 Se ha concedido la licencia para todos los productos y/o servicios enumerados en el (los) registro(s) y/o solicitud(es) mencionado(s) en el punto 2.

7.2 Solamente se menciona un registro o solicitud en el punto 2 y la licencia ha sido concedida únicamente para algunos de los productos y/o servicios enumerados en ese registro o solicitud. Los siguientes productos y/o servicios están cubiertos por la licencia:

7.3 Se mencionan más de un registro y/o solicitud en el punto 2 y, respectivamente, al menos uno de ellos, la licencia cubre menos que todos los productos y/o servicios enumerados. En tal caso, indíquese en una hoja adicional, y separadamente respecto de cada registro y/o solicitud, si la licencia cubre todos los productos y/o servicios solamente algunos de ellos.

⁶ Aun cuando la Oficina prefiera exigir esta información, el licenciario o su representante tendrá la facultad de abstenerse de proporcionar tales indicaciones. Cuando se proporcionan, deben incluir el código del país (cuando proceda) y el indicativo de zona.

⁷ Sede de jure en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, o un número al poder, o si el licenciario o su representante no conoce aún el número.

⁸ Márquese el recuadro apropiado.

8. Tipodelicencia ⁸

- 8.1 Setratadeunalicenciaexclusiva.
- 8.2 Setratadeunalice nciaúnica.
- 8.3 Setratadeunalicencianoexclusiva.
- 8.4 Lalicenciaabarcaúnicamentelasiguientepartedelterritorioamparadoporelregistro:
-

9. Duracióndelalicencia ⁸

- 9.1 Lalicenciae stálimitadaeneltiempoysehaconcedido del.....al.....
- 9.1.1 Lalicenciaestásujetaaunaprórrogaautomática.
- 9.2 Sehaconcedidolalicenciaporperíododetiempoilimitado.
-

10. Firmasosellos⁹

- 10.1 Firma(s)osello(s)del(delos)titular(es)/solicitante(s):
- 10.1.1 Nombredeltitular/solicitanteo,sieltitular/solicitanteesunapersonajurídica,nombredelapersonaqueactúaennombredeltitular/solicitante:
- 10.1.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello:
- 10.1.3 Firmaosello:
- 10.2 Firma(s)osello(s)dellicenciario:
- 10.2.1 Nombredellicenciarioo,siellicenciarioesunapersonajurídica,nombredelapersonaqueactúaennombredellicenciario:
- 10.2.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello:
- 10.2.3 Firmaosello:

⁸ Márqueseelrecuadroapropiado.

⁹ Sihaymásdeunapersonaquefirmaocuyoselloseutiliza,todalasindicaciones correspondientesalospuntos10.1y 10.2debenproporcionarseenunahojaadicional.

10.3 Firmaosellodelrepresentantedel(delos)titular(es)/solicitante(s).

10.3.1 Nombredelapersonafísicaquefirmaocuyoselloseutiliza:

10.3.2 Fechadelafirmaodelestamp adodelsello:

10.3.3 Firmaosello:

10.4 Firmaosellodelrepresentantedel(delos)licenciatario(s):

10.4.1 Nombredelapersonafísicaquefirmaocuyoselloseutiliza:

10.4.2 Fechadelafirmaodelestampadodelsello:

10.4.3 Firmaosello:

11. Hojasadicionales

Márqueseesterecuadrosiseadjuntanhojasadicionales,eindíqueseelnúmero totaldedichashojas:

NOTAS EXPLICATIVAS *
preparadas por la Oficina Internacional

* Estas Notas han sido preparadas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) únicamente con fines explicativos.

Notas sobre el Artículo 1

1.01 Los *puntos i) a xi)* parecen explicarse por sí mismos. Los *puntos i) a iii), v) y vi)* corresponden a las expresiones abreviadas utilizadas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

1.02 Los términos definidos en los puntos *ix) a xi)* se utilizan en el Artículo 2.1) *xi)* y en la Sección 10 del Formulario internacional tipo N^o 1 y en la Sección 8 del Formulario internacional tipo N^o 2 contenido en el Anexo.

Notas sobre el Artículo 2

2.01 Este Artículo estipula a unalista exhaustiva de indicaciones y elementos que un Estado miembro puede exigir con respecto a una petición de inscripción de una *marca*. Queda entendido que un Estado miembro podrá, además de exigir que la parte peticionaria suministre estas indicaciones y elementos, someter la petición a un examen desde el punto de vista de las formalidades y, si la Oficina considera que alguno de *los* indicaciones o elementos no reúne las condiciones estipuladas en el examen, tomará contacto con la parte peticionaria con miras a una aclaración y/o modificación.

2.02 *Párrafo 1)*. Esta disposición establece los elementos que una Oficina podrá exigir *que* se presenten en una petición de inscripción de una licencia para el uso de una marca. La lista de estos elementos constituye un máximo; una Oficina tendrá libertad para exigir solamente algunos de esos elementos pero no podrá exigir otros requisitos *o* requisitos adicionales (véase el párrafo *7)*).

2.03 *Puntos i) a vi)*. Por lo que respecta a la forma de indicar nombres y direcciones, se aplicará la Regla 2 (*Forma de indicar los nombres y las direcciones*) del TLT.

2.04 *Puntos ii), iii), v) y vi)*. Se aplicaría a estos puntos el Artículo 4.2) del TLT porque la inscripción de una licencia es un "procedimiento ante la Oficina". Por consiguiente, en virtud de ese Artículo, se podrá exigir la representación o un domicilio legal.

2.05 Los *puntos v) y vi)* tienen en cuenta el hecho de que el Artículo 2.2) permite al licenciatario presentar una petición de inscripción de una licencia independiente del titular y que, sobre la base del Artículo 4.2) del TLT, los Estados miembros podrán exigir que toda persona que no tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio esté representada por un representante o indique un domicilio legal. Por consiguiente, los Estados miembros también podrán exigir que la petición *contenga* información relativa al representante o al domicilio legal del licenciatario.

2.06 El *punto vii)* permite a un Estado miembro determinar, cuando sea necesario, si se ofrece reciprocidad a sus nacionales en el país del que fueran nacional el licenciatario. Puesto que el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los nacionales de los países no miembros de la Unión de París tienen derecho al trato nacional si están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales reales y

efectivos en alguno de los países de la Unión, este punto permite que se soliciten dichas indicaciones.

2.07 El *punto viii)* permite a un Estado miembro exigir que, cuando el titular, el licenciario o ambas partes sean personas jurídicas, se especifique la naturaleza jurídica de dicha persona. Esta disposición es un reflejo del Artículo 3.1 a) iv) del TLT que permite un requisito similar en relación con las solicitudes de marcas.

2.08 *Párrafo 1), puntos ix) y x)*. Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

2.09 *Punto xi)*. Las definiciones de “licencia exclusiva”, “licencia no exclusiva” y “licencia única” figuran en el Artículo 1. ix) a) xi). Cabe señalar que, con arreglo al indicado por las palabras “cuando proceda”, si la legislación de un Estado miembro prevé una o varias de dichas indicaciones, no tendría que suministrarse la información correspondiente al punto objeto de consideración.

2.10 El *punto xii)* permite a un Estado miembro exigir una indicación de que la licencia sólo se refiere a una parte del territorio en la que surte efectos el registro, junto con una indicación explícita de esa parte del territorio.

2.11 *Punto xiii)*. Los Estados miembros podrán exigir que la petición indique la duración de la licencia concedida o que ésta ha sido concedida por un período de tiempo limitado. Si la licencia se concede por un período de tiempo limitado, pero renovado o prorrogado automáticamente, la licencia se consideraría concedida por un período de tiempo limitado. Correspondería a las partes informar a la Oficina sobre cualquier renovación o prórroga ulterior de la licencia.

2.12 El *punto xiv)* permite a un Estado miembro exigir una firma que puede ser bien la firma del titular o del representante, bien conforme a ciertas condiciones establecidas en el párrafo 2) b), la firma del licenciario o del representante.

2.13 *Párrafo 2)*. La petición de inscripción de una licencia difiere en su naturaleza de la petición de inscripción de un cambio de titularidad del registro de una marca, contemplada en el Artículo 1.1 d) del TLT. Por ejemplo, en algunos países se exige que todos los cotitulares firmen la cuerda de licencia, mientras que en otros se autoriza la concesión de una marca en licencia solamente a uno de los cotitulares. Por consiguiente, a diferencia de lo dispuesto en el TLT, corresponde a la legislación aplicable de los Estados miembros determinar si todos los cotitulares deben dar su consentimiento para la inscripción de la licencia. En particular, corresponde a la legislación aplicable determinar si la firma de uno o varios cotitulares satisface de por sí el requisito de firma de la petición por “el titular”, o si es necesario que todos la firmen. De cualquier modo, si uno de los cotitulares se niega a firmar y, en virtud de la legislación aplicable, no puede aceptarse la petición, el licenciario podría pedir que se proceda a la inscripción en virtud del párrafo 2).

2.14 *Párrafo 2) a)*. En aras de la simplificación más extensa posible de los requisitos formales relativos a la inscripción de licencias, los Estados miembros sólo podrán exigir que la petición esté firmada por el titular del registro o su representante, si el propio titular presenta la petición. Si la firma basta para garantizar que ha consentido efectivamente el registro. Cabe señalar la obligación de aplicar el Artículo 8.4) del TLT que prohíbe la

atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma o sello .

2.15 *Párrafo 2)b).* Esta disposición permite al licenciataria presentar la petición de inscripción independiente del titular, por ejemplo, si el titular desea evitar el pago de las tasas de inscripción, o si después de haber concertado el contrato de licencia, se niega a inscribir la por cualquier razón. Los documentos enumerados en este párrafo pueden sustituir a la firma del titular en la petición. La parte peticionaria puede presentar cualquier de ellos. La lista se inspira de la lista contenida en el Artículo 11.1)b) del TLT relativa a los requisitos formales de inscripción de cambios en la titularidad resultantes de un contrato, teniendo en cuenta la diferencia cualitativa entre una cesión completa de la titularidad y una simple concesión de licencias respectivamente de ciertos derechos. Puesto que el apartado b) sólo describe las situaciones en las que una Oficina está obligada a aceptar una petición firmada por el licenciataria o su representante, una Oficina tiene la libertad para aceptar dicha petición aun cuando el extracto mencionado en el punto i) no esté certificado, o si la petición no va acompañada de ningún documento. Sin embargo, en relación con el punto ii), la declaración de licencia debe ser firmada tanto por el titular como por el licenciataria o sus respectivos representantes. El Anexo contiene un formulario de declaración de licencia.

2.16 *Párrafo 3).* Esta disposición encierra ciertas medidas alejadas de las disposiciones del TLT relativas a la presentación de una petición (tales como el Artículo 11.1)a) del TLT), puesto que no es específico los medios de transmisión, tales como el papel o el telefax, sino que más bien se centra en el contenido de la petición. El efecto del párrafo 3) es que la Oficina de un Estado miembro debe aceptar una petición de inscripción de una licencia cuando esa petición i) contiene todas las indicaciones o elementos especificados en el Formulario de petición previsto en el Anexo y ii) presenta y dispone estas indicaciones o elementos en la misma manera que en dicho Formulario.

2.17 *Párrafo 4).* El apartado a) permite a los Estados miembros exigir que la petición se presente en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Encanto a los documentos enumerados en el párrafo 2)b)i) o ii), sin embargo, los Estados miembros pueden simplemente exigir que éstos vayan acompañados de una traducción. Los documentos propiamente dichos pueden no estar en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Los Estados miembros pueden exigir una traducción certificada, pero no están obligados a ello.

2.18 *Párrafo 5).* Encanto a la importación de la tasa que la Oficina puede cobrar por la inscripción de una licencia, cabría señalar que no hay nada en el texto que impida que una Oficina cobre distintas tasas dependiendo de la cantidad de inscripciones que haga referencial a la petición.

2.19 El *párrafo 6)* está en armonía con el enfoque adoptado por el TLT en sus Artículos 10.1)e) y 11.1)h), a saber, permitir que las peticiones de inscripción hagan referencia a más de un registro. Esta es una medida de simplificación importante en los casos en que se haya concedido una licencia respectivamente de varias marcas (por ejemplo, una serie de marcas). No obstante, esto está sujeto a las siguientes condiciones: el titular y el licenciataria debenser los mismos para todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción, y cuando proceda, el ámbito de la licencia, con arreglo a lo indicado en el Artículo 2.1) debe indicarse con respecto a todos los registros amparados por la licencia objeto de la petición de inscripción. Si no se cumplen estas condiciones, por ejemplo, si el titular y el licenciataria no son los mismos respectivamente de todos los registros contenidos en la

petición, la Oficina debe exigir que se presenten peticiones separadas. Puesto que el párrafo 6) sólo describe las situaciones en las que la Oficina está obligada a aceptar una petición única para varios registros, una Oficina tiene libertad para aceptar una petición única aun cuando no se satisfagan las condiciones establecidas en el párrafo 6).

2.20 *Párrafo 7)*. El efecto de este párrafo es que, a los fines de la inscripción de una licencia antes de la Oficina, un Estado miembro puede no exigir que el solicitante dé información adicional a la que puede exigirse en virtud del párrafo 1) o suministre cualquier documento adicional, por ejemplo, documentos que demuestren la existencia de cláusulas de control de calidad (en cuanto al control de calidad, véanse las Notas 5.02 y 5.03).

2.21 *Atítulo de ejemplo, los puntos i) y ii)* mencionan ciertos elementos de información cuyos suministros a una Oficina suelen ser considerados por las partes en un contrato de licencia como particularmente onerosos o que pueden revelar información comercial confidencial (punto iii)). No obstante, cabe señalar que el párrafo 7) no impide que otras administraciones de los Estados miembros (por ejemplo, la administración impositiva o la que establece estadísticas) exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable.

2.22 *Párrafo 8)*. El Artículo 2 y el Formulario de petición tipo contenido en el Anexo son aplicables a las peticiones de inscripción de licencias o solicitudes, si la legislación nacional o regional de un Estado miembro prevé dicha inscripción. Cabe señalar que, en este contexto, la Regla 7 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas (*Forma de identificación de una solicitud sin un número de solicitud*) sería aplicable.

Notas sobre el Artículo 3

3.01 Una vez efectuada la inscripción de una licencia, dicha inscripción puede ser objeto de una petición de modificación o cancelación en determinado momento. Por esta razón, el Artículo 3 dispone que el Artículo 2 y el Formulario de petición tipo contenidos en el Anexo son aplicables, *mutatis mutandis*, a las peticiones relativas a la modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

Notas sobre el Artículo 4

4.01 *Párrafo 1)*. El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de una marca y la protección de esa marca de la cuestión de si se ha inscrito una licencia concerniente a dicha marca. Si la legislación de un Estado miembro prevé la inscripción obligatoria de licencias, el no cumplimiento de ese requisito podrá no tener como consecuencia la invalidación del registro de la marca que es objeto de la licencia, y podrá no afectar en modo alguno a la protección concedida de esa marca. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de un Estado miembro, tal como, por ejemplo, la administración impositiva o la administración encargada del establecimiento de estadísticas.

4.02 *Párrafo 2)a)*. Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciario unirse a las actuaciones entabladas por el licenciante o del licenciario, debe tener derecho a percibir daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia. Esta cuestión incumbe a la legislación aplicable. No obstante, cuando un licenciario tiene el derecho, en virtud de la legislación de un Estado miembro, a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios como resultado de una infracción a la marca bajo licencia, el licenciario debe ser apoderado de derechos con independencia de si ha sido o no inscrita la licencia.

4.03 La cuestión del derecho de un licenciario a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios es distinta de la cuestión de si permite a un licenciario entablar en nombre propio actuaciones por infracción relativas a la marca bajo licencia. Los Artículos no abordan este último caso. Por consiguiente, los Estados miembros estarían autorizados a exigir la inscripción de la licencia como condición para que el licenciario entable una acción judicial en nombre propio en relación con la marca objeto de la licencia. En virtud del párrafo 2)a), los Estados miembros tienen la libertad de disponer que el licenciario no inscrito tiene derecho a obtener daños y perjuicios solamente cuando se ha unido a las actuaciones por infracción entabladas por el titular. No obstante, ésta es una norma máxima y los Estados miembros también tienen por supuesto la libertad de adoptar un enfoque más tolerante, como el existente cuando la legislación nacional o regional aplicable no prevé en absoluto la inscripción de una licencia.

4.04 La cuestión de si el licenciario no inscrito debe tener el derecho a unirse a las actuaciones por infracción entabladas por el titular y a obtener daños y perjuicios fue objeto de una intensa discusión durante la primera sesión del Comité de Expertos sobre Licencias de Marcas (véase el documento TML/CE/I/3, párrafos 70 al 74) y durante la tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) (véase el documento SCT/3/10, párrafos 122 a 124). Las delegaciones que seopusieron a la disposición alegaron que, en virtud de la legislación de sus países, una licencia únicamente tenía efecto respecto de terceros si estaba inscrita. Las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras que expresaron su apoyo a la disposición recalcaron que si el derecho del licenciario a obtener daños y perjuicios en actuaciones por infracción entabladas por el titular depende del registro de la licencia, ello sólo beneficiaría a los infractores de marcas puesto que éstos no serían en lo mínimo responsables cuando la única persona que sufre el daño causado por el uso no autorizado de la marca sea el licenciario. Desde el punto de vista de los infractores de marcas, tendría que dar lo mismo que la marca protegida se haya utilizado en virtud de una licencia inscrita. Lo que importaba en esos casos era que la marca estuviera protegida y ello podía verificarse consultando el registro de marcas.

4.05 Merece la pena señalar que si un Estado miembro considera que una licencia es legalmente eficaz frente a terceros únicamente si ha sido inscrita, dicha disposición no se interpretaría necesariamente en el sentido de que un licenciario no inscrito no tenga derecho a percibir compensación por daños y perjuicios a causa de la infracción de una marca con licencia. No obstante, estas disposiciones tendrían un efecto en los casos en que el registro se transfiriese después de la conclusión de la licencia de modo que un licenciario no inscrito no podría recurrir a la licencia respecto del cesionario. Esto no está prohibido por el párrafo 2) que sólo aborda una situación concreta, a saber, el derecho del licenciario no inscrito a

unirse a las actuaciones por infracción tablas por el titular y percibir compensación por daños y perjuicios por medio de esas actuaciones.

4.06 Párrafo 2) b). El apartado b) tiene en cuenta las leyes pertinentes que expresamente prohíben a un licenciario no inscrito asociarse a las actuaciones por infracción tablas por el titular y obtener daños y perjuicios. Por consiguiente, si bien la disposición del apartado a) se ha retenido como principio general, el apartado b) aclara que dichas leyes no resultan afectadas. Las leyes que pueden interpretarse en el sentido de que permiten a un licenciario no inscrito asociarse a las actuaciones por infracción y obtener daños y perjuicios corresponderían al apartado a) y, por consiguiente, tendrían que interpretarse en esa forma.

Notas sobre el Artículo 5

5.01 La cuestión de si el uso por un tercero sona distinto del titular puede considerarse como un uso por el titular puede resultar pertinente al menos en tres contextos diferentes: i) para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo; ii) para determinar si una marca ha llegado a ser notoriamente conocida; iii) para determinar si una marca ha sido suficientemente utilizada para mantener su registro. El Artículo 5 sólo considera situaciones en las que el uso por una persona distinta del titular podría aumentar el beneficio del titular. No se refiere a la cuestión de en qué circunstancias puede considerarse al titular responsable de dicho uso.

5.02 Cabe señalar que es una norma generalmente aceptada en el derecho de marcas que las marcas registradas que no se usan durante un cierto tiempo pueden ser invalidadas. Por ejemplo, el Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (al que en adelante se denominará "el Acuerdo sobre los ADPIC") permite a los Miembros de la OMC invalidar marcas registradas que no han sido usadas durante más de tres años. En general, el titular de una marca, o la persona que tenga permiso del titular, debe utilizar la marca a fin de mantener su registro. Sin embargo, algunas leyes nacionales o regionales disponen que el uso por personas distintas del titular podrá considerarse como uso de la marca por el titular únicamente si se cumplen ciertas condiciones, tales como la concertación de un contrato formal de licencia con cláusulas de control de calidad, o la inscripción del contrato. A ese respecto, cabe señalar que el Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC permite expresamente la existencia del requisito de que el titular controle el uso de la marca por un licenciario a fin de considerar tal uso válido a los fines de mantener el registro de la marca.

5.03 El efecto del Artículo 5 es que, cuando la cuestión del uso se hace pertinente, cualquier uso de la marca por cualquier persona distinta del titular debe considerarse como uso de la marca por el titular, siempre que dicho uso se efectúe con el consentimiento del titular. Un Estado miembro no podrá exigir ninguna otra condición, como el control por el titular del uso de la marca. Por consiguiente, si la marca es usada por terceros con el consentimiento del titular, cuando éstos en su uso de la marca, no se podrá invalidar la marca alegando su uso. En esta medida, el Artículo 5 va más allá del Artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5.04 Sin embargo, el Artículo 4 aborda únicamente la cuestión específica de las circunstancias en las que el uso por personas naturales o personas jurídicas distintas del titular puede considerarse como un uso por el titular. No trata de la validez de los acuerdos de licencias en general. Por consiguiente, la capacidad de los Estados miembros de exigir cláusulas de control de calidad para que sea válido el acuerdo de licencia no resulta afectada.

5.05 El Artículo 5 se aplicaría independientemente de que exista o no una licencia y, si ésta existe, de que haya sido o no inscrita. De ahí que sea suficiente que el titular dé su consentimiento para el uso de su marca a fin de beneficiarse de tal uso cuando la cuestión del uso sea pertinente, es decir, en el contexto de una marca que adquiere un carácter distintivo o que llegue a ser notoriamente conocida, o a los fines de mantener el registro de una marca. Fundamentalmente, todo uso de la marca por terceros con el consentimiento del titular -y sea expresado o tácitamente- deberá considerarse como uso por el titular.

Nota sobre el Artículo 6

6.01 El Artículo 6 guarda relación con las indicaciones específicas relativas a las licencias de marcas que podrán exigirse, en virtud de la legislación de marcas, de la legislación general sobre etiquetado o sobre publicidad, para que figuren en los productos o sus embalajes, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No se pretende que este Artículo regule cuestiones generales de información sobre productos (o servicios) exigidas por las leyes de etiquetado, de publicidad o de protección al consumidor. Por consiguiente, quedan fuera del alcance de este Artículo las leyes y los reglamentos nacionales que exijan que deban figurar en su embalaje ciertas indicaciones relativas, por ejemplo, a la seguridad del producto, su composición, su utilización correcta, etc.

6.02 El Artículo 6 deja en manos de la legislación de un Estado miembro el tema de prescribir si los productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su embalaje, deben o no llevar una indicación del hecho de que se usa la marca en virtud del contrato de licencia, o si tal indicación debe efectuarse en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios. No obstante, cuando la legislación aplicable exige tal indicación, el no cumplimiento de dicha obligación no debería suponer la invalidación del registro de la marca. La existencia del registro no debería depender del cumplimiento de los requisitos relativos a etiquetado o a la publicidad, con independencia de si figuran en leyes sobre marcas u otros tipos de leyes, tales como las leyes de etiquetado o de publicidad. En particular (y éste es el efecto de la referencia que se hace al Artículo 5 al final del Artículo 6), no se permite a los Estados miembros cancelar el registro de una marca por el simple hecho de que el uso de esa marca o efectúe un licenciario que no ha indicado la licencia en los productos, o en su embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de los productos o servicios para los que se usa sólo la marca, aunque existiese un requisito a tales efectos en ese Estado miembro. La idea subyacente es que la invalidación del registro de una marca bajo licencia conlleva una sanción demasiado severa por el no cumplimiento de un requisito relativo a etiquetado o a la publicidad, y se prefiere que no debería permitirse. Además, el no cumplimiento de disposiciones relativas a etiquetado o a la publicidad no debería disminuir las posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia. Ello significa que una indicación faltante o errónea de la licencia no puede constituir un argumento en favor de la parte demandada en actuaciones por infracción,

auncuandotalindicaciónseaobligatoriaenvirtuddelaleislaciónaplicable.Elresultado delArtículo 6esqueningunasanciónporelnocumplimientodeunrequisitodeetiquetadoo depublicidad,auncuandoeserequisitoguarderelaciónconla indicacióndeunalicencia, podráafectarlosderechosdeunamarca.