



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.64

página: 3.64.1

NORMA ST.64

FICHEROS DE BÚSQUEDA RECOMENDADOS PARA LA BÚSQUEDA DE MARCAS

*Recomendación adoptada por el Comité Ejecutivo de Coordinación del PCIPI
en su decimoctava sesión el 24 de mayo de 1996*

INTRODUCCIÓN

1. El propósito de esta recomendación es ofrecer una guía a cualquier oficina de propiedad industrial que desee iniciar la búsqueda de marcas o revisar una colección de ficheros de búsqueda en uso.
2. Esta recomendación proporciona una lista de los ficheros de búsqueda aconsejables para la búsqueda de marcas, teniendo en mente la reciente globalización del comercio de productos y servicios, con el propósito de mejorar el acceso a la información de marcas y, por lo tanto, elevar el nivel de resultados de la búsqueda tanto en su calidad como en su eficacia.
3. Esta recomendación no tiene el propósito de sugerir modificaciones o la armonización de las disposiciones pertinentes de las legislaciones de marca existentes, sino que se elaboró para adecuarse a la mayor parte de los diferentes requisitos de registro de marcas establecidos en las leyes de marcas actualmente vigentes en muchos países. No obstante, la recomendación supone que el país, a cuya oficina de propiedad industrial se hace referencia en el párrafo 1, es parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

DEFINICIÓN

4. A los fines de la presente Norma, la expresión:
 - i) “marca” abarca las marcas de producto, las marcas de servicios, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas de garantía;
 - ii) “Boletín de Marcas” significa una publicación oficial relativa a las marcas y publicada de conformidad con los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales o regionales de propiedad industrial o por convenios internacionales de propiedad industrial;
 - iii) “indicaciones geográficas” se entenderá que incluye las denominaciones de origen.

RECOMENDACIÓN

5. Se recomienda que para la búsqueda de marcas una oficina de propiedad industrial tenga y mantenga actualizados los siguientes ficheros:
 - a) los ficheros de las marcas registradas por la oficina de propiedad industrial, si la legislación aplicable establece la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca cuya fecha de registro preceda la fecha de presentación o, cuando resulte aplicable, la fecha de prioridad de la marca posterior destinada a productos o servicios idénticos o similares a los de la marca anterior;
 - b) los ficheros de solicitudes de marcas presentadas en la oficina de propiedad industrial, si la legislación aplicable establece la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca cuya fecha de registro preceda la fecha de presentación o, cuando resulte aplicable, la fecha de prioridad de la marca posterior destinada a productos o servicios idénticos o similares a los de la marca anterior;
 - c) los ficheros de solicitudes de marca o de marcas registradas en virtud de un acuerdo regional si el país es parte en dicho acuerdo y en la medida en que dichos registros o presentaciones en virtud del acuerdo regional sean tomados en consideración de conformidad con la legislación aplicable;
 - d) los ficheros de registros internacionales de marcas en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, si se hizo la extensión de la protección a este país;



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.64

página: 3.64.2

- e) los listados de los signos protegidos en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París;
 - f) el listado de los escudos de armas, las banderas, los emblemas que no sean aquellos protegidos en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París, preparado por la autoridad competente, en caso de que la legislación aplicable prevea la denegación o anulación del registro de una marca que incluya dichos signos;
 - g) el listado de las indicaciones geográficas que estén protegidas en virtud de acuerdos bilaterales o regionales relativos de la protección de las indicaciones geográficas, si el país es parte en dicho acuerdo o si la legislación aplicable prevé la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a tales indicaciones;
 - h) el listado de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, si el país es parte en dicho arreglo o si la legislación aplicable prevé la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a tales indicaciones;
 - i) el listado de las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si la legislación aplicable establece la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a dichas denominaciones;
 - j) el listado de nombres genéricos de pesticidas y otros productos agroquímicos, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), si la legislación aplicable establece la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a dichos nombres;
 - k) el listado de nombres de las variedades vegetales registradas en el país, si la legislación aplicable prevé la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar al nombre de una variedad vegetal registrada por la autoridad competente del país;
 - l) el listado de los nombres de personas, empresas o instituciones publicado por las autoridades competentes o por organizaciones del país (por ejemplo, el registro comercial y el anuario de teléfono), si la legislación aplicable prevé la denegación o anulación del registro de una marca que, sin el consentimiento correspondiente se refiera al nombre o apellido de un individuo en particular, de una empresa o una institución;
 - m) las referencias generales (enciclopedias, diccionarios, manuales técnicos, revistas y otras publicaciones de esa naturaleza), si la legislación aplicable establece la denegación o anulación del registro de una marca que sea idéntica o similar a un nombre común, al nombre de un lugar geográfico o similar.
6. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6bis del Convenio de París, un país actúe *ex officio* en virtud de su legislación nacional, se recomienda que para la protección de las marcas notoriamente conocidas la oficina de propiedad industrial tenga y mantenga actualizados todos los ficheros de búsqueda mencionados en el párrafo 5.d), incluso si la condición mencionada en dicho párrafo no resulta aplicable a ese país.
7. Se recomienda que para realizar una búsqueda eficaz, una oficina de propiedad industrial tenga y mantenga actualizados los ficheros de búsqueda mencionados en la medida de lo posible, en un sistema automatizado o en una portadora legible por máquina.

NOTAS

8. Conviene señalar que para facilitar la búsqueda puede resultar útil el acceso en línea a ciertas bases de datos comerciales y/o el acceso local a productos comerciales en CD-ROM. (En la Parte 6.4 del Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial figura una lista de algunas de las bases de datos de información de marcas).
9. Conviene señalar que la Oficina Internacional publica los discos ROMARIN (información actualizada de los registros de Madrid, con memoria de lectura únicamente), que contienen la información mencionada en los párrafos 5.d) y h), así como las clasificaciones de Niza y de Viena, y los discos del Artículo 6ter (del Convenio de París) que contienen la información mencionada en el párrafo 5.e).



MANUAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ref.: Normas – ST.64

página: 3.64.3

10. Para los pedidos y detalles adicionales sobre las publicaciones mencionadas en el párrafo 5.i), se recomienda dirigir todas las consultas a la siguiente dirección:

Organización Mundial de la Salud (OMS)
20 avenue Apia
1211 Ginebra, Suiza (Tel.: + 41 22 791.21.11; facsímile: + 41 22 791.07.46)

11. Para los pedidos y detalles adicionales sobre las publicaciones mencionadas en el párrafo 5.j), se recomienda dirigir todas las consultas a la siguiente dirección:

Secretaría de la ISO/TC 81
BSI, Sr. M.R. Bell
2 Park Street
Londres W1A 2BS
Reino Unido (Tel.: + 44 171 629.90.00; facsímile: + 44 171 629.05.06)

12. Para los pedidos y detalles adicionales sobre las publicaciones mencionadas en el párrafo 9, se recomienda dirigir todas las consultas a la siguiente dirección:

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes,
1211 Ginebra 20, Suiza (Tel.: + 41 22 730.91.44; facsímile: + 41 22 734.14.46)

[Fin de la Norma]