

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q2/CZE/1**

21 de enero de 1997

(97-0205)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

### República Checa<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen la declaración introductoria efectuada por la delegación de la República Checa en el examen de la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales llevado a cabo en la reunión del Consejo que tuvo lugar del 11 al 15 de noviembre de 1996<sup>2</sup>, las preguntas que le fueron formuladas y las respuestas recibidas.

#### I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Nuestro país es un Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde 1919, del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas desde 1919, del Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos desde 1921, y en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional desde 1966. También es parte contratante en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas y en el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

Este año la República Checa pasó a ser Estado miembro del Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

La República Checa ha formulado su notificación sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 65, que autoriza un plazo de cuatro años para la puesta en práctica del Acuerdo sobre los ADPIC por los países en transición a una economía de mercado. La República Checa considera que su legislación nacional no requiere el aplazamiento en la aplicación de las respectivas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>1</sup>En lo que respecta a las leyes y reglamentos correspondientes a las materias en examen que fueron notificados por la República Checa de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, corresponde hacer referencia a los documentos IP/N/1/CZE/1, IP/N/1/CZE/T/1, IP/N/1/CZE/G/1 e IP/N/1/CZE/I/1-2.

<sup>2</sup>El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/11.

La nueva Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio que figura en el documento IP/N/1/CZE/T/1 está en vigor en la República Checa desde el 1º de octubre de 1995. En ella se tienen en cuenta nuestras obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y se basa en la Directiva del Consejo de la CE en esa materia.<sup>3</sup> Con la adopción de esta Ley ha quedado completada con éxito la reforma legislativa del sistema de propiedad industrial checo. En el documento IP/N/1/CZE/G/1 figura la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos. En el documento IP/N/1/CZE/I/1 se encuentra la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización. Corresponde recordar que la República Checa también ha presentado por escrito la descripción de otras leyes y reglamentos relacionados con la protección de la propiedad industrial (que figura en el documento IP/N/1/CZE/1).

A nuestro juicio, las leyes checas mencionadas están en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas y los dibujos y modelos industriales. También suministran un nivel de protección mayor que el estipulado por el Acuerdo sobre los ADPIC.

## II. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS PRIORITARIOS<sup>4</sup>

**¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de marca de fábrica o de comercio presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?**

La República Checa reconocerá un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de marca de fábrica o de comercio presentada en otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC fundándose en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de Marcas checa, N° 137, que se encuentra en vigor desde el 1º de octubre de 1995, y sobre la base de condición de Miembro de la OMC.

## III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS

**1. ¿Podría la República Checa explicar de qué modo se ajusta la definición de denominación de origen incluida en su legislación a los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos checa, N° 159/1973, por denominación de origen de los productos se entiende un nombre geográfico de país, región o localidad que ha llegado a ser de conocimiento general para designar un producto procedente de ellos cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, inclusive factores naturales o humanos. Esta definición cumple con los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC porque contiene caracteres conceptuales idénticos. En ambos casos se trata de una indicación que debe contener el nombre de un país o de una región o localidad de un país y sirve para identificar un producto procedente de la región, la localidad o el país indicados y que se caracteriza por unas peculiaridades, calidad, reputación

---

<sup>3</sup>Documento IP/N/1/EEC/T/1.

<sup>4</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC que tuvo lugar del 11 al 15 de noviembre de 1996, los Miembros accedieron a proporcionar una respuesta a esta pregunta como parte del presente examen (párrafo 43 del documento IP/C/M/11).

u otras características esencialmente atribuibles a ese origen geográfico. La definición checa especifica con mayor detalle este hecho al referirse explícitamente a los factores humanos y naturales.

**2. ¿Podría el Gobierno de la República Checa aclarar si la legislación checa establece la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas a que se hace referencia en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse explicarlo.**

La actual legislación de la República Checa permite garantizar la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas conforme al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. La base de esa protección la ofrecen la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos (Ley N° 159/1973) y la nueva Ley de Marcas checa (Ley N° 137/1995). De conformidad con la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos, se brinda esta protección en la forma de inscripción de la denominación de origen en el registro de la Oficina de la Propiedad Industrial. A nadie está permitido usar indebidamente la denominación de origen registrada, en particular apropiarse de ella o imitarla, aun en el caso de que se indique el verdadero origen del producto o incluso si la denominación se usa en forma traducida o alterada, cuando, a pesar de la diferencia, exista riesgo de confusión, ni siquiera cuando está acompañada de expresiones como "clase", "tipo", "imitación", etc. La denominación de origen registrada no puede utilizarse como nombre genérico de un producto (artículo 4). Únicamente el titular registrado del derecho a usar una denominación de origen puede utilizarla. El titular registrado de esos derechos puede solicitar a un tribunal competente que se prohíba la violación de sus derechos y se elimine la indicación defectuosa. La Ley de Marcas checa vigente excluye del registro los signos que consistan exclusivamente en indicaciones del origen geográfico de los productos. Además, también están excluidas las indicaciones que puedan confundir al público acerca del origen geográfico de los productos o servicios. La Ley permite además excluir del registro todas las indicaciones cuya utilización sería contraria a los compromisos asumidos por la República Checa en acuerdos internacionales. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 de la Ley checa, la Oficina no registrará un signo idéntico a una marca de fábrica o de comercio solicitada o registrada por otro titular para bienes o servicios idénticos o similares con anterior derecho de prioridad, o que contenga elementos de un signo solicitado o de otra marca de fábrica o de comercio registrada que puedan inducir a confusión. La Oficina cancelará la marca de fábrica o de comercio del registro cuando, en los procedimientos iniciados a raíz de la petición de un tercero o de oficio, resulte que la marca se registró transgrediendo la ley. La República Checa proporciona medios legales para impedir la utilización de la indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas en el caso de los que no proceden de la localidad declarada en la indicación geográfica respectiva, así como merced a la protección contra la competencia desleal, en razón de la comprobación objetiva especial del etiquetado engañoso de mercancías (artículo 46 de la Ley N° 513/1991).

**3. ¿Protege la legislación de la República Checa los dibujos y modelos textiles, entre ellos los pertenecientes al ámbito de la moda? En caso afirmativo, sírvanse indicar el fundamento jurídico y las condiciones de la protección.**

La protección de los dibujos y modelos textiles está garantizada en la República Checa por la reglamentación legal vigente de los dibujos y modelos industriales que figura en la segunda parte, artículos 36 a 62, de la Ley de Invenciones, Modelos y Dibujos Industriales y Proyectos de Racionalización, N° 527/1990. Se brinda protección a los dibujos y modelos textiles en las mismas condiciones aplicables a la protección de todos los dibujos y modelos industriales. La Ley no contiene disposiciones especiales relativas exclusivamente a los dibujos y modelos textiles. El dibujo o modelo industrial debe satisfacer la condición de novedad y aplicabilidad industrial. Los dibujos y modelos industriales cuyo registro se solicite se somete a examen de la Oficina de la Propiedad Industrial. La protección resultará de la inscripción del dibujo o modelo en el registro de dibujos y modelos industriales

de la Oficina de la Propiedad Industrial. La Oficina publicará en el Boletín Oficial un aviso del registro del dibujo o modelo industrial. La posibilidad de obtener la protección de un dibujo o modelo textil como nuevo aspecto de un producto no está sujeta a ninguna condición a cargo del solicitante. Cuando un dibujo o modelo textil es obra de un autor, queda igualmente protegido en la República Checa por el derecho de autor.

**4. La protección que concede la Ley Checa tiene una duración de cinco años (párrafo 54 de la Ley de Invenciones N° 527/1990). La Oficina de la Propiedad Industrial puede ampliar ese plazo a petición del titular del dibujo o modelo industrial hasta un máximo de 10 años, divididos en dos períodos de cinco años cada uno.**

- **¿Son conscientes las autoridades checas de que la disposición que establece la ampliación por dos períodos de cinco años sería conforme con el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo en el caso de que la prórroga se concediera de manera automática previa solicitud del titular?**
- **¿Qué significa exactamente "podrá" en la frase "la Oficina de la Propiedad Intelectual podrá ampliar ese plazo ..."?**
- **¿Existe algún motivo por el que pueda rechazarse esa ampliación?**

La reglamentación legal vigente en la República Checa en materia de dibujos y modelos industriales permite al titular obtener por etapas la protección acordada a un dibujo o modelo industrial por un plazo de hasta 15 años, es decir, cinco años más de los exigidos por el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Oficina de la Propiedad Industrial prolongará automáticamente el período de protección inicial de cinco años si así lo solicita el titular. La Oficina no puede denegar esa prórroga y no existen fundamentos que den lugar a esa denegación. Las autoridades checas no acaban de estar convencidas de que esta reglamentación esté en discrepancia con el mencionado artículo del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, suponen que esta reglamentación es más amplia que la del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La expresión utilizada en el texto checo auténtico de la mencionada disposición del párrafo 2 del artículo 54 de la Ley N° 527/1990 es "ampliará" y no "podrá ampliar".

#### **IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS**

##### **Observación general**

Desde el 1° de octubre de 1995 está en vigor en la República Checa una nueva Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (Ley N° 137/1995) en la que ya se tienen en cuenta los compromisos derivados del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Esto es de particular importancia porque la mayoría de las preguntas formuladas por los Estados Unidos se remiten o refieren a la anterior reglamentación (Ley N° 174/1988), ya derogada y que no es pertinente para la República Checa. En consecuencia, la mayoría de las preguntas relativas a las marcas de fábrica o de comercio pierde sentido dada la reglamentación actualmente en vigor descrita en las respuestas que siguen.

**1. En el artículo 2 de las Disposiciones generales se enumeran los signos que pueden constituir una marca. Esta lista no incluye los nombres de personas, las cifras, las letras ni los colores. Sírvanse indicar de qué modo es compatible ese artículo con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La materia que es objeto de la protección de las marcas de fábrica o de comercio en la República Checa está positivamente definida del mismo modo que en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; es decir, abarca todos los signos gráficamente ilustrables que consistan en palabras (incluidos los nombres personales), letras, numerales, dibujos (inclusive combinaciones de colores) o la forma del producto o su embalaje, o una combinación de éstos, destinados a distinguir bienes o servicios de diversas empresas.

**2. El párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a autorizar la presentación de una solicitud para registrar una marca con anterioridad al uso efectivo de la misma, y además estipula que no se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud. Sírvanse explicar de qué modo es compatible la Ley checa con esa disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La República Checa no fijó ninguna condición de uso de la marca previo a la presentación de una solicitud. La presentación de una solicitud no está vinculada a este hecho, razón por la cual no puede ser rechazada fundándose en que el mismo no se produjo antes de la presentación de la solicitud ni tampoco en ningún momento posterior. La reglamentación vigente en la República Checa se ajusta perfectamente al párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es cierto, no obstante, que la falta de uso de la marca ya registrada puede ser motivo para su cancelación, a menos que se haya utilizado en la República Checa durante un período de por lo menos cinco años previo al inicio de los trámites de cancelación y a menos que su titular justifique la falta de uso. Pero esta cuestión no es pertinente a los efectos del párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**3. Sírvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse puede constituir un obstáculo a su registro según la Ley de Marcas checa. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro está excluido por ese motivo, las disposiciones de la Ley checa en que se fundan esas exclusiones y la forma en que esta práctica es compatible con el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La Ley vigente de la República Checa sobre marcas de fábrica o de comercio no conoce ningún obstáculo a la inscripción de la marca en el registro que se funde en la naturaleza de los bienes o servicios a los que la marca se ha de aplicar. Por lo tanto, la protección de las marcas de fábrica o de comercio es completamente independiente de si el producto al que se aplica la protección puede o no ser materia de operaciones comerciales.

**4. El párrafo 1 del artículo 13 de la Ley checa establece que las marcas tendrán una duración de 10 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud y no desde la fecha en que se ha concedido el registro. Sírvanse explicar de qué modo es compatible esta disposición con la obligación que impone el artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC a los Miembros de la OMC de establecer la duración de la protección de las marcas registradas en siete años como mínimo.**

El plazo de protección de las marcas registradas en la República Checa es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En cualquier caso, la duración de la protección en la República Checa será mayor que la prevista en el artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso cuando el plazo en él indicado hubiese empezado a correr desde la fecha del registro de una marca de fábrica o de comercio, que no se fija explícitamente en el artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**5. Sírvanse explicar si el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen signos idénticos o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El titular de una marca registrada en la República Checa puede pedir a un tribunal que se impida a todos utilizar signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares y que se retiren del mercado los artículos identificados de una manera que implique una infracción de sus derechos. El derecho exclusivo del titular de la marca a impedir a todo tercero que infrinja sus derechos está reglamentado también por otras disposiciones de la ley actualmente en vigor, especialmente en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley N° 137/1995.

**6. Sírvanse explicar si la Ley de Marcas checa establece una presunción de probabilidad de confusión a los efectos de determinar si existe una semejanza que pueda inducir a confusión por utilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen el fundamento legal de esa presunción.**

El derecho del titular de la marca a impedir a todo tercero que utilice signos idénticos o similares para productos idénticos o similares en una actividad comercial se entiende en la República Checa como un derecho absoluto, definido en términos más amplios que lo exigido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo. El titular de la marca goza siempre de este derecho, con prescindencia de si esa utilización da como resultado la probabilidad de confusión. Por estas razones, la reglamentación legal vigente de la República Checa no contiene la presunción de probabilidad de confusión.

**7. Sírvanse explicar:**

- el criterio utilizado en la República Checa para determinar si una marca es "notoriamente conocida";
- la protección de que gozan en virtud de la Ley de Marcas checa las marcas notoriamente conocidas, estén o no registradas; y
- si la notoriedad en el sector pertinente del público obtenida como consecuencia de la promoción de la marca se toma en consideración para determinar si una marca es notoriamente conocida.

**Sírvanse explicar con respecto a cada uno de los puntos de esta pregunta si los criterios o prácticas empleados en la República Checa son compatibles con los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El criterio aplicado en la República Checa para determinar si una marca es notoriamente conocida deriva del artículo 6*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de las prácticas y la jurisprudencia en materia de marcas anterior a 1938. La consideración de si una marca es notoriamente conocida en la República Checa depende de su buena reputación y difusión entre los consumidores y el público empresarial. Aquí intervienen de manera decisiva los factores de intensidad de la publicación y de valoración del signo. La República Checa no dispone de jurisprudencia más reciente, constituida por la práctica de los tribunales en la adopción de decisiones, teniendo en cuenta el breve período de influencia de la ley; no obstante, no prevemos que la evaluación de la notoriedad del conocimiento de una marca plantee dificultades especiales. Por el contrario, cabe esperar, dada la continuidad de la cultura jurídica, que la práctica judicial mantenga un criterio similar al derecho continental europeo. En cuanto a las prácticas administrativas en la adopción de decisiones, se echa mano de la experiencia adquirida en los procedimientos administrativos conformes a la anterior reglamentación, en la que la autoridad registral declaraba las llamadas marcas famosas mediante fallo administrativo que se hacía constar en el registro. El titular de una marca notoriamente conocida (registrada o no) tiene el derecho a presentar oposiciones contra la inscripción en el registro de marcas de fábrica o de comercio con un derecho de prioridad inferior. Además de los derechos otorgados

a los titulares de marcas registradas, el titular de una marca notoriamente conocida tiene el derecho de prohibir el uso de su marca o de un signo que induzca a confusión independientemente de la identidad o similitud de los productos o servicios, cuando el uso de la marca notoriamente conocida para otros productos o servicios indique una relación entre esos productos o servicios así identificados y el titular de la marca notoriamente conocida, y de solicitar además la cancelación de esa marca que se beneficiaría ilícitamente de su distinción de la competencia o de la buena reputación de una marca notoriamente conocida, o en caso que le resultara perjudicial, prescindiendo de si la marca de que se trate se registró para productos o servicios idénticos o similares. Igualmente, en caso en que la utilización de una marca notoriamente conocida o de un signo que induzca a confusión entrañe una competencia desleal declarada por el tribunal, el titular de la marca notoriamente conocida puede pedir la cancelación de la marca conflictiva. La ley no expresa de qué manera la marca adquiere la condición de notoriamente conocida. Hasta la fecha, los exámenes practicados por la Oficina de la Propiedad Industrial indican que la promoción de la marca es uno de los métodos mediante los cuales una marca llega a ser notoriamente conocida. Sobre la base de lo antes mencionado, es evidente que la marca notoriamente conocida recibe en la República Checa protección no sólo en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC sino, por lo que se refiere a una eventual oposición y a una causa especial de cancelación, incluso por encima de ese marco.

**8. El párrafo 4 del artículo 15 de la ley checa autoriza al titular de una marca a pedir a las autoridades aduaneras que suspendan la entrada en el país de las mercancías que lleven una marca que viole el derecho del titular. Sírvanse explicar en qué forma recoge la ley de la República Checa las disposiciones relativas a las medidas en frontera de los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las mercancías que lleven marcas que violen los derechos de los titulares de marcas registradas.**

A solicitud del titular de una marca, las autoridades de la República Checa no despacharán a libre circulación los bienes de carácter comercial cuando la indicación que ostenten viole los derechos del titular de una marca. Las autoridades aduaneras están, pues, facultadas por la ley de marcas de fábrica o de comercio para adoptar medidas de derecho público antes de comprobar que los productos objeto de comercio están realmente falsificados. Se prepara actualmente en la República Checa una nueva ley que reglamentará las medidas en frontera de manera compleja, de conformidad con los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se prevé que la ley sobre la prohibición de la entrada a la libre circulación de mercancías falsificadas o pirata en el sistema de exportaciones y reexportaciones y en los sistemas con exención condicional de derechos de aduana entre en vigor a más tardar el 1º de enero de 1998.

**9. El párrafo 1 del artículo 18 de la Ley de Marcas checa especifica que uno de los factores que se tendrán en cuenta para determinar si una marca es "notoriamente conocida" será la "extensión o larga duración de su utilización para productos o servicios de alta calidad". Sírvanse explicar si este factor se aplica en la práctica y, en particular, si el criterio de la "alta calidad" puede impedir el reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida.**

La pregunta no es pertinente en estos momentos para la República Checa, porque hace referencia a la disposición acerca de las llamadas marcas famosas, actualmente abrogada por la ley en vigor. Según la disposición legal actualmente vigente, la oficina de registro no exige ningún dato sobre la alta calidad de los productos o servicios identificados mediante marca en la presentación de documentos relativos al conocimiento notorio de una marca.

**10. El párrafo 1 del artículo 19 de la Ley de Marcas checa exige estrictamente que la marca registrada se use en la forma en que ha sido registrada. Sírvanse explicar de qué modo es compatible esta disposición con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto este párrafo recoge el párrafo 2 del artículo 5C del Convenio de París, que estipula que se concederá**

**protección a las marcas que puedan diferir de la marca registrada siempre y cuando las diferencias no alteren el carácter distintivo de la marca registrada.**

La pregunta formulada en relación con este punto no es tampoco pertinente para la República Checa, porque la citada disposición de la ley de marcas de fábrica o de comercio a la que se refiere fue abrogada por la ley actualmente en vigor. En virtud de ella, la República Checa no limitó en modo alguno el compromiso derivado del párrafo 2 del artículo 5C del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y especialmente no hizo de los aspectos a que se refiere la pregunta un motivo para la cancelación del registro ni redujo la protección otorgada a la marca.

**11. El apartado b) del párrafo 1) del artículo 23 de la Ley de Marcas checa permite la cancelación del registro de una marca si el titular no demuestra que la falta de uso se debió a "razones fundadas". Sírvanse explicar de qué modo es compatible esta disposición con el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros de la OMC a reconocer como razones válidas de falta de uso para impedir la anulación del registro de una marca por este motivo las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca. Sírvanse explicar también qué circunstancias se consideran suficientes para que se pueda invocar esta disposición (esto es, "razones fundadas" de la falta de uso), incluida, en su caso, la comunicación de las decisiones administrativas o judiciales que se hayan dictado en relación con esta cuestión.**

De conformidad con la reglamentación actualmente vigente en materia de marcas de fábrica o de comercio, es posible cancelar una marca por falta de uso a menos que el titular de la marca la justifique adecuadamente. La Oficina de la Propiedad Industrial considera válidas especialmente las razones que se plantearon con independencia de la voluntad del titular de la marca y que no fueron causadas por su negligencia. Figuran entre ellas la imposibilidad no provocada de fabricar productos o prestar servicios, por ejemplo, debido a una fuerza mayor, es decir, a la influencia de fuerzas naturales sin la cooperación humana, que no pudo ser impedida por el cuidado, la precaución y los esfuerzos empleados. Por ejemplo, se consideró razón suficiente la del fabricante de productos farmacéuticos que justificó la falta de uso de la marca por la no expedición de una decisión del órgano de control de los medicamentos.

**12. Sírvanse describir los métodos utilizados por la República Checa para proteger los dibujos y modelos industriales, en particular:**

- **la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger los dibujos y modelos (por ejemplo: patente, derecho de autor, derecho *sui generis*);**
- **las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesión de esa protección (por ejemplo, si los dibujos o modelos deben ser nuevos u originales y los elementos de estos conceptos), junto con una breve descripción del procedimiento de registro o de concesión;**
- **la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de la protección otorgada;**
- **la naturaleza de las vías de recurso de que puede valerse el titular de cada tipo de protección, incluida una descripción de las condiciones que pueden imponerse (por ejemplo, si se exige la utilización comercial); y**
- **si existen excepciones a la protección o los derechos para cada tipo de propiedad intelectual respecto de los dibujos o modelos industriales.**



La protección jurídica de los dibujos y modelos industriales en la República Checa adopta la forma de una protección especial de los dibujos y modelos industriales introducida a partir del 1º de enero de 1991. Esta protección está contenida en la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización, N° 527/1990.

Conforme a la ley checa, los dibujos y modelos industriales quedan protegidos solamente desde el punto de vista estético y no desde el de su utilidad. Un dibujo o modelo industrial, en el sentido de esta ley, debe ser el aspecto de un producto que es nuevo y susceptible de aplicación industrial. El aspecto de un producto estará constituido por un diseño bidimensional o tridimensional consistente, en particular, en la forma, el contorno, la ornamentación o la disposición de los colores, o en una combinación de esas características.

El método para obtener la protección de un dibujo o modelo industrial es inscribirlo en el registro llevado por la Oficina de la Propiedad Industrial. La condición básica sustantiva y jurídica para otorgar la protección al dibujo o modelo es su novedad. Según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley, el dibujo o modelo industrial es nuevo a menos que antes del plazo en el que el solicitante tiene el derecho de prioridad fuera conocido en la República Checa o en el extranjero de fuentes públicamente accesibles, en especial, a menos que haya sido exhibido o descrito en publicaciones o haya sido utilizado, exhibido, demostrado o presentado públicamente. Otra condición para obtener la protección es la aplicabilidad industrial del dibujo o modelo industrial. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley, el dibujo o modelo industrial es susceptible de aplicación si puede utilizarse para una fabricación repetitiva de productos.

El procedimiento de registro del dibujo o modelo industrial se inicia con la presentación de una solicitud de dibujo o modelo industrial en la Oficina de la Propiedad Industrial. La presentación de una solicitud da al solicitante el derecho de prioridad. La solicitud puede contener únicamente un aspecto de un producto o varios aspectos de productos de idéntica clase similares entre ellos o destinados al uso común (solicitud múltiple de dibujo o modelo industrial); el dibujo o modelo solicitado se somete a examen de la Oficina, ocasión en la que se examina si es nuevo y susceptible de aplicación industrial. Si el objeto de la solicitud cumple las condiciones legales para su registro, la Oficina efectuará su inscripción en el registro de dibujos y modelos industriales y expedirá un certificado de registro al titular del dibujo o modelo. La Oficina publicará un aviso del registro efectuado en el Boletín Oficial.

El registro de un dibujo o modelo industrial será válido durante cinco años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El período total por el que se puede obtener la protección de un dibujo o modelo en la República Checa es de 15 años. El período de validez inicial será prolongado por la Oficina de la Propiedad Industrial por un máximo de dos períodos quinquenales.

Los derechos del titular de un dibujo o modelo industrial serán, conforme a la ley checa, de carácter exclusivo. El titular tendrá, en particular, el derecho exclusivo a elaborar el dibujo o modelo, autorizar a terceros a hacerlo o cederlo a terceros. Tiene también derecho a impedir a todo tercero que viole sus derechos exclusivos.

La tramitación del registro de la solicitud de dibujo o modelo industrial que realice la Oficina de la Propiedad Industrial se regirá por principios generales conformes con el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además de tramitar el registro, la Oficina tramitará igualmente la cancelación del dibujo o modelo. El solicitante y el titular del dibujo o modelo dispondrán de todos los medios jurídicos propios de los procedimientos legales. Por lo que se refiere a la violación de los derechos, el titular del dibujo o modelo industrial tendrá a su disposición todos los procedimientos previstos en el derecho civil, tal como lo exige el Acuerdo sobre los ADPIC; los tribunales son competentes en relación con la adopción de medidas provisionales o apercibimientos acerca de la violación de derechos, la indemnización o la presentación de pruebas. La infracción intencional de los derechos al dibujo o modelo

industrial está calificada como delito por el derecho penal checo. Las sanciones comprenden penas de prisión y multas.

La ley checa no requiere la utilización comercial del diseño o dibujo.

En el párrafo 2 de su artículo 36, la ley contiene una lista de soluciones que no se consideran dibujos o modelos industriales y que no llenan los requisitos para su protección como tales. Son ellas: a) soluciones o conceptos técnicos, b) aplicación del aspecto conocido de un producto a un producto de otra clase o del aspecto obtenido ampliando o reduciendo el aspecto conocido del producto, c) sustitución de un material utilizado para el aspecto de un producto, d) conceptos arquitectónicos, e) el aspecto de un producto que sólo puede determinarse si se presta una atención especial, f) el color, excepto cuando se utiliza en relación con la forma, el contorno o la ornamentación.

La reglamentación de los dibujos y modelos industriales vigente en la República Checa no estipula ninguna excepción a los derechos exclusivos de su titular. Conforme a la ley, los efectos del registro de la propiedad industrial se limitan únicamente en caso de que exista el derecho de un usuario anterior, regulado en la ley según lo dispuesto en el artículo 60.

**13. Sírvanse explicar de qué protección gozan en la ley checa los dibujos y modelos textiles.**

La protección de los dibujos y modelos textiles en la República Checa se otorga, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a la reglamentación vigente de los dibujos o modelos industriales que figura en la segunda parte, artículos 36 a 62, de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización, N° 527/1990. Esta protección se brinda en las mismas condiciones aplicables a la protección de todos los dibujos y modelos industriales. Si un dibujo o modelo textil es obra de un autor, se halla además bajo la protección del derecho de autor en la República Checa.

**14. Sírvanse indicar si las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas gozan de una protección adicional en comparación con las indicaciones geográficas para otros productos. De no ser así, sírvanse explicar de qué modo es compatible la ley checa con el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La actual legislación de la República Checa permite garantizar la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas conforme al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. La base de esa protección la ofrecen la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos (Ley N° 159/1973) y la nueva Ley de Marcas de Fábrica checa (Ley N° 137/1995). De conformidad con la Ley de Protección de las Denominaciones de Origen de los Productos, se brinda esta protección en la forma de inscripción de la denominación de origen en el registro de la Oficina de la Propiedad Industrial. A nadie está permitido usar indebidamente la denominación de origen registrada, en particular apropiarse de ella o imitarla, aun en el caso de que se indique el verdadero origen del producto o incluso si la denominación se usa en forma traducida o alterada, cuando, a pesar de la diferencia, exista riesgo de confusión, ni siquiera cuando está acompañada de expresiones como "clase", "tipo", "imitación", etc. La denominación de origen registrada no puede utilizarse como nombre genérico de un producto (artículo 4). Únicamente el titular registrado de los derechos a usar de una denominación de origen puede utilizarla. El titular registrado de esos derechos puede solicitar a un tribunal competente que se prohíba la violación de sus derechos y se elimine la indicación defectuosa. La Ley de Marcas checa vigente excluye del registro los signos que consistan exclusivamente en indicaciones del origen geográfico de los productos. Además, también están excluidas las indicaciones que puedan confundir al público acerca del origen geográfico de los productos o servicios. La Ley permite además excluir del registro todas las indicaciones cuya utilización sería contraria a los compromisos asumidos por la República Checa en acuerdos internacionales. Conforme a lo dispuesto

en el párrafo 1 del artículo 3 de la ley checa, la Oficina no registrará un signo idéntico a una marca de fábrica o de comercio solicitada o registrada por otro titular para bienes o servicios idénticos o similares con anterior derecho de prioridad, o que contenga elementos de un signo solicitado o de una marca de fábrica o de comercio registrada que puedan inducir a confusión. La Oficina cancelará la marca de fábrica o de comercio del registro cuando, de los procedimientos iniciados a raíz de la petición de un tercero o de oficio, resulte que la marca se registró transgrediendo la ley. La República Checa proporciona medios legales para impedir la utilización de la indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas en el caso de los que no proceden de la localidad declarada en la indicación geográfica respectiva, así como merced a la protección contra la competencia desleal, en razón de la comprobación objetiva especial del etiquetado engañoso de mercancías (artículo 46 de la Ley N° 513/1991).

**15. El párrafo 3 del artículo 16 de la Ley de Marcas checa obliga al titular de una marca a dar consentimiento al uso de un signo idéntico o de un signo similar que pueda inducir a confusión si, en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud, tal signo se ha convertido en signo característico de los productos o servicios idénticos o similares de su titular, por haberlo éste utilizado en la República Checa. Sírvanse explicar de qué modo es compatible esta disposición de la ley checa con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que concede al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a impedir que los terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas checa, el titular de una marca de fábrica o de comercio no registrada está protegido en condiciones exactamente definidas y, a este respecto, el ejercicio de derechos subjetivos del titular puede limitarse en caso de que la aplicación formal de la Ley de Marcas estuviera en conflicto con los derechos derivados del uso real de la marca en las operaciones comerciales. Actualmente, los derechos de los titulares de marcas no registradas se reconocen análogamente al derecho del usuario anterior en la Ley de Patentes. La limitación del efecto del registro con respecto al titular de una marca no registrada no es una infracción del derecho, por otro lado absoluto, regulado en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**16. El párrafo 2 del artículo 15 de la Ley de Marcas checa concede al titular de una marca registrada el derecho a impedir que los terceros utilicen sin su consentimiento marcas idénticas o similares para productos y servicios que sean idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca. No está claro si al titular de una marca registrada también le asiste ese derecho con respecto a los productos o servicios que sean similares a aquellos para los que se ha registrado la marca. Sírvanse explicar si la ley checa reconoce también este derecho y, de no ser así, en qué forma es compatible esta práctica con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La pregunta aquí formulada es idéntica a la planteada y contestada en el punto 5. En cualquier caso, el titular de una marca registrada tiene el derecho de prohibición cuando los bienes o servicios no son idénticos, sino únicamente similares, a aquellos para los que se ha registrado la marca.

**17. El párrafo 4 del artículo 7 de la Ley de Marcas checa dispone que las marcas colectivas sólo se podrán utilizar en combinación con una marca individual o con el nombre de una persona jurídica, en una forma que permita identificar con claridad el origen de las mercancías que lleven una marca distintiva. Sírvanse explicar en qué forma es compatible esta disposición con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio o el uso en una forma especial.**

La pregunta relativa al uso de una marca colectiva se refiere a la reglamentación abrogada en la República Checa. Actualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, la República Checa no establece ninguna obligación de usar una marca colectiva en combinación con una marca individual.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

**1. Puesto que no está claramente estipulado en la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar a tenor de qué disposición de la ley u otra legislación conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos y modelos. Además, se ruega expliquen el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).**

La protección de los dibujos y modelos textiles está garantizada en la República Checa de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC por la reglamentación legal vigente de los dibujos y modelos industriales que figura en la segunda parte, artículos 36 a 62, de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización, N° 527/1990. La ley no contiene disposiciones especiales relativas a los dibujos y modelos textiles. Esta protección se otorga en las mismas condiciones que rigen para obtener la protección de todos los dibujos y modelos industriales en cuanto al aspecto de cualquier producto. La posibilidad de obtener la protección de dibujos y modelos textiles no está vinculada con ninguna condición especial que resulte gravosa para el solicitante. El dibujo o modelo industrial debe satisfacer la condición de novedad y aplicabilidad industrial. Los dibujos y modelos cuyo registro se solicite se someten a examen de la Oficina de la Propiedad Industrial. En esta ocasión, la Oficina examina si el objeto de la solicitud es nuevo y susceptible de aplicación industrial. La protección resultará de la inscripción del dibujo o modelo en el registro de dibujos y modelos industriales de la Oficina. La Oficina publicará en el Boletín Oficial un aviso del registro del dibujo o modelo industrial.

La tasa administrativa percibida por la presentación de una solicitud de dibujo o modelo industrial que contenga un solo dibujo o modelo, incluidos la expedición de un certificado de registro y el aviso en el Boletín Oficial del dibujo o modelo registrado, y por la protección durante los primeros cinco años es, conforme al decreto vigente sobre tasas administrativas, de 1.000 coronas checas. Por una solicitud múltiple, que puede contener hasta 20 variantes de dibujos o modelos, la tasa es de 2.900 coronas.

Cuando el dibujo o modelo textil cumple las condiciones para ser considerado obra del autor, queda también protegido por las normas sobre derecho de autor.

**2. El término "vendan" no está comprendido dentro del ámbito de la explotación de los dibujos y modelos industriales a tenor del artículo 56 de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización. Si la expresión "colocar ese producto en el mercado" corresponde al término "vendan", sírvanse explicar la diferencia entre ambas expresiones (véase el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC).**

Conforme a la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización de la República Checa, la venta de productos fabricados según el dibujo o modelo industrial registrado es también una de las principales formas de explotación del dibujo o modelo conforme a la citada disposición del artículo 56 de la ley, donde este género de explotación se expresa con las palabras "colocar ese producto en el mercado". La explotación del dibujo o modelo es un derecho

exclusivo de su titular. Éste tiene, de conformidad con la ley checa, que concuerda plenamente con el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, derecho a impedir que todo tercero que no cuente con su aprobación fabrique, venda o importe productos que infrinjan sus derechos exclusivos. Las palabras "colocar en el mercado", aparte de la "venta" tradicional, se refieren además a la ulterior actividad económica que permita el acceso a los productos de una gama ilimitada de interesados (por ejemplo, sobre la base de un contrato de arrendamiento simple o con opción de compra, etc.).

**3. En su país, la duración inicial de la protección otorgada es inferior a 10 años, y no puede solicitarse una renovación posterior en el momento del registro. Puede ocurrir, en consecuencia, que la duración de la protección sea inferior a 10 años cuando el período inicial haya transcurrido y no se permita el restablecimiento posterior del derecho. ¿No sería esto contrario al espíritu del párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

La reglamentación de los dibujos y modelos industriales vigente en la República Checa proporciona a su titular la protección del dibujo o modelo hasta un período de 15 años, es decir, cinco años más que los requeridos por el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. La validez inicial del registro del dibujo o modelo es, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales y Proyectos de Racionalización, de cinco años, prorrogables por la Oficina de la Propiedad Industrial, a solicitud del titular, por dos períodos quinquenales como máximo. No hay razones para denegar la prolongación del período de protección, que queda completamente a discreción del titular del dibujo o modelo, y no al arbitrio de la Oficina de la Propiedad Industrial. A este respecto, hacemos notar que la expresión utilizada en el texto auténtico checo del párrafo 2 del artículo 54 de la Ley N° 527/1990, es "será" y no "puede ser". La República Checa no ha adoptado ninguna decisión en la que se deniegue la prórroga del período de protección si la solicita el titular del dibujo o modelo, conforme prevé el párrafo 3 del artículo 54 de la ley checa.