

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q2/PRT/1**

24 de octubre de 1997

(97-4651)

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

Original: inglés/francés

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Portugal<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de Portugal y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos industriales en la reunión del Consejo celebrada los días 11 a 15 de noviembre de 1996.<sup>2</sup>

### **I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE PRIORIDAD<sup>3</sup>**

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

En nuestra opinión, la respuesta de Portugal debe ser afirmativa por dos tipos de razones:

La primera se deriva de la interpretación del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del cual los Miembros deben cumplir los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967), cuyo artículo 4 establece los derechos de prioridad.

La segunda razón se basa en el párrafo 4 del artículo 3 del Código de la Propiedad Industrial, por lo que las referencias al Convenio de París lo son también al Acuerdo sobre los ADPIC.

Por lo tanto, la intención de los redactores de la legislación nacional es la de aplicar las disposiciones del Convenio de París no sólo a las partes en dicho Convenio, sino también a los Miembros de la OMC.

---

<sup>1</sup>Por lo que se refiere a las leyes y reglamentos pertinentes para los sectores en examen y notificadas por Portugal de conformidad con el apartado 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/PRT/1; IP/N/1/PRT/C/1; IP/N/1/PRT/I/1 e IP/N/1/PRT/L/1.

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

<sup>3</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada los días 11 a 15 de noviembre de 1996, los Miembros acordaron responder a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/11, párrafo 43).

## II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. *Sírvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse puede ser un obstáculo para el registro de la marca según la Ley de Marcas portuguesa. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro está excluido por ese motivo y las disposiciones de esa ley en que se fundan esas exclusiones.*

La naturaleza del producto o del servicio no es un obstáculo para el registro de la marca de fábrica o de comercio.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

*¿Establece la Ley de Marcas portuguesa algún requisito o condición a los titulares de marcas notoriamente conocidas y que no están registradas que hayan presentado una reclamación contra un tercero por la utilización de una marca notoriamente conocida y que no está registrada antes de que se pueda dar curso a la reclamación?*

La ley portuguesa distingue entre dos tipos de marcas notoriamente conocidas: las marcas notoriamente conocidas *strictu sensu* y las marcas muy notoriamente conocidas, establecidas en los artículos 190 y 191, respectivamente, del Código de la Propiedad Industrial.

De conformidad con la ley portuguesa, el registro de una marca no es obligatorio ni para las marcas notoriamente conocidas ni para las demás.

En el caso concreto de las marcas notoriamente conocidas, se deben considerar, desde el punto de vista de la pregunta formulada, dos casos:

La primera hipótesis es el caso del titular de una marca notoriamente conocida que desea oponerse a la solicitud por un tercero del registro de la marca para los mismos bienes o servicios.

En este caso, el procedimiento administrativo obliga al titular de la marca notoriamente conocida a presentar, a su vez, una solicitud de registro (artículo 190 del Código de la Propiedad Industrial).

La segunda hipótesis es el caso del titular de una marca notoriamente conocida que desea presentar una demanda judicial.

Si se trata de una demanda civil, es decir, si el titular no alega una intención fraudulenta por parte del tercero, no se imponen requisitos ni condiciones previos al titular de la marca notoriamente conocida.

Si se trata de una demanda penal, es decir, si el propietario de la marca notoriamente conocida alega fraude o intención de defraudar, la ley portuguesa establece el requisito previo de la solicitud de registro (apartado c) del párrafo 1 del artículo 264 del Código de la Propiedad Industrial).

En el caso de marcas muy notoriamente conocidas, su titular puede solicitar a la Administración que se oponga a su registro o pedir a los tribunales civiles que impidan su uso por un tercero, sin condición previa alguna.

Sin embargo, en el caso de una demanda penal, se ha de presentar previamente una solicitud de registro (apartado d) del párrafo 1 del artículo 264 del Código de la Propiedad Industrial).

2. *Sírvanse explicar si se pueden invocar como razones válidas para impedir la anulación del registro de una marca las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma (por ejemplo, restricciones a la importación u otras medidas oficiales). Si no se reconocen esas razones, sírvanse explicar si la ley portuguesa es compatible con el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

No se pueden invocar como razones válidas para la anulación circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la marca (apartado a) del párrafo 1 del artículo 216 del Código de la Propiedad Industrial).

3. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en Portugal las marcas notoriamente conocidas que no están registradas, conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Las marcas notoriamente conocidas y que no están registradas gozan de la misma protección que las marcas registradas. Los artículos 190 y 191 del Código de la Propiedad Industrial de Portugal regulan esta cuestión.

4. *Sírvanse explicar si la ley portuguesa establece una presunción de probabilidad de confusión a los efectos de determinar si existe una semejanza que puede 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 cuál es el fundamento legal de esta presunción.*

La presunción de probabilidad de confusión está prevista en los artículos 204 y 207 del Código de la Propiedad Industrial de Portugal.

5. *Sírvanse explicar el criterio utilizado en la Ley de Marcas portuguesa para determinar si una marca es notoriamente conocida y si este criterio es compatible con el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse indicar si la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público y la notoriedad obtenida en Portugal como consecuencia de la promoción de la marca son factores que se tienen en cuenta al aplicar dicho criterio.*

Se determina si una marca es notoriamente conocida en función del conocimiento general de dicha marca por los consumidores.

El derecho civil portugués establece la definición de conocimiento común ("*fait notoire*"), que también se debe tener en cuenta en este marco.

6. *La ley portuguesa parece proteger las marcas notoriamente conocidas, pues prohíbe que otra persona registre una marca idéntica o similar para productos o servicios que no son similares a aquellos para los cuales se solicita el registro de la marca. No está claro si la ley portuguesa protege contra el uso de esa marca por un tercero. Sírvanse explicar si la ley autoriza a un tercero a utilizar una marca notoriamente conocida sin el consentimiento del titular de la marca y si la práctica portuguesa es compatible con el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La ley portuguesa protege las marcas notoriamente conocidas contra su uso por terceros. Los terceros no están autorizados a usar una marca notoriamente conocida sin el consentimiento del titular de la marca (apartado d) del párrafo 1 del artículo 264 del Código de la Propiedad Industrial).

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

*¿Cuál es la definición de marca notoriamente conocida de conformidad con el derecho civil de Portugal? Sírvase aportar copias de las disposiciones pertinentes del derecho civil de Portugal relativas a las marcas notoriamente conocidas.*

El derecho civil portugués no define el término "marca notoriamente conocida". No obstante, en el sistema legal portugués están recogidas las disposiciones pertinentes del Convenio de París (artículo 6bis) y del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16).

Además, los artículos 190 y 191 del Código de la Propiedad Industrial rigen la protección de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas muy notoriamente conocidas, respectivamente.

7. *Según la ley portuguesa, si una licencia de una marca no está registrada, cabe la posibilidad de que no se reconozca que la utilización por el licenciatario constituye uso de la marca a los efectos de mantener en vigor el registro de esta última. Sírvanse explicar si esta disposición de la ley portuguesa es compatible con el párrafo 2 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con la ley portuguesa, una licencia de una marca, aun cuando no esté registrada, concede al licenciatario los mismos derechos que al titular (párrafo 4 del artículo 30 del Código de la Propiedad Industrial).

Así pues, se considera el uso por el licenciatario, aun cuando la licencia no esté registrada, como uso por el titular de la marca.

8. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en la ley portuguesa las indicaciones geográficas, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas constituye un capítulo del Código de la Propiedad Industrial de Portugal (Capítulo VIII). Las disposiciones pertinentes están en consonancia con los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

9. *Sírvanse describir los métodos utilizados en Portugal para proteger los dibujos y modelos industriales, en particular:*

- a) *la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger el dibujo o modelo (por ejemplo, patente, derecho de autor, sui generis);*
- b) *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 concesión;*
- c) *la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de la protección otorgada;*
- d) *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*
- e) *si existen excepciones a la protección o los derechos para cada tipo de propiedad intelectual de los dibujos industriales.*

a) La protección de los dibujos o modelos industriales constituye un capítulo de la ley portuguesa relativa a la protección de la propiedad industrial (Capítulo III del Código de la Propiedad Industrial).

b), c), d) y e) Véanse los artículos 139 a 164 del Código de la Propiedad Industrial.

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

Los dibujos y modelos textiles están protegidos de conformidad con las disposiciones citadas en la respuesta a la pregunta 9 *supra*.