



---

2019



# El registro de marcas en Taiwán

Cámara de Comercio de España en Taiwán

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS  
DOCUMENTOS

18 de abril de 2019  
Taipéi

Este estudio ha sido realizado por  
Pau Domingo i Mercadé

Bajo la supervisión de la Cámara de Comercio de España en Taiwán, en  
la ciudad de Taipéi

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-039-X



# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>4</b>
1.1. La importancia de registrar una marca	4
1.2. La protección de los derechos de propiedad intelectual en Taiwán	4
1.3. Legislación aplicable	5
1.4. Organismo competente	6
<b>2. Tipos de marcas registrables</b>	<b>7</b>
2.1. Marca comercial	7
2.2. Marca comercial colectiva	8
2.3. Marca de certificación	8
2.4. Marca de membresía colectiva	8
<b>3. Elegibilidad del solicitante para el registro</b>	<b>9</b>
3.1. Necesidad de agente intermediario para la solicitud	9
<b>4. Proceso de solicitud</b>	<b>11</b>
4.1. Duración del proceso de registro	11
4.2. Solicitud de registro de marca	12
4.3. La Identificación correcta del bien o servicio de la marca	12
4.4. Presentación de la representación gráfica de la marca	13
4.5. Pago de las tasas de registro	13
<b>5. Consejos para asegurar la aprobación del registro</b>	<b>15</b>
<b>6. Enlaces de interés</b>	<b>17</b>



# 1. Introducción

## 1.1. La importancia de registrar una marca

Una marca registrada es un activo de propiedad intelectual que se usa para identificar la fuente específica de los bienes o servicios provistos por una empresa con el fin de evitar confusiones y proteger los derechos del titular de la marca, así como los intereses de los consumidores. Las marcas registradas sirven para desincentivar cualquier competencia desleal y facilitan el desarrollo de negocios industriales y comerciales.

## 1.2. La protección de los derechos de propiedad intelectual en Taiwán

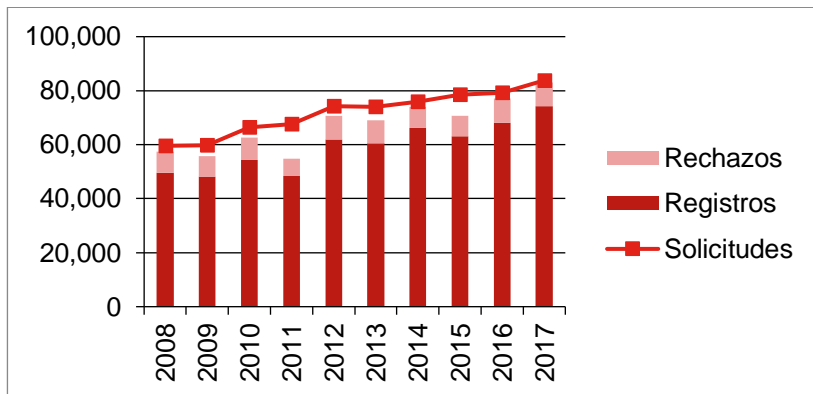
A rasgos generales, la República de China (en adelante, Taiwán) ofrece al inversor un marco de seguridad jurídica de gran calidad. De acuerdo con el informe Doing Business 2019 publicado por el Banco Mundial, Taiwán figura en el puesto 13º en el ranking mundial de facilidades para hacer negocios.

Una de las variables que se tienen en cuenta para el ese ranking es el índice de la calidad del registro de la propiedad. En esta sub-clasificación, Taiwán ostenta el puesto 19º en el ranking mundial. Dentro de este índice, se puntúa la calidad de la administración con un 28,5 sobre 30 puntos.

En 2018 el instituto Property Rights Alliance clasifica a Taiwán en el puesto nº 22 en su ranking de calidad de la protección de la propiedad intelectual. A nivel regional, Taiwán ostenta el 6º puesto.

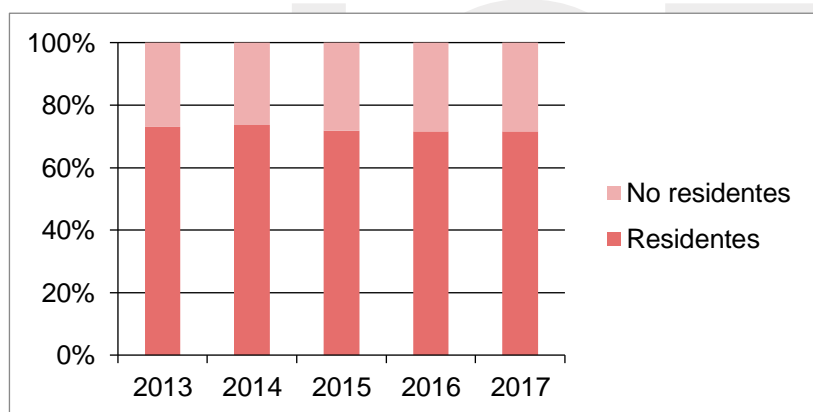
El siguiente gráfico muestra la evolución del registro de marcas en Taiwán. Los números muestran que el crecimiento de la cantidad de solicitudes recibidas ha sido constante desde 2008 a 2017, registrando un incremento de cerca del 33% en nueve años.

Gráfico 1: evolución de las solicitudes de registro de marcas en Taiwán. Fuente: TIPO, 2019.



Por otro lado, el siguiente gráfico muestra la proporción de residentes y no residentes que solicitaron el registro de una marca.

Gráfico 2: Solicitudes registradas por tipo de residencia. Fuente: TIPO, 2019.



Se puede apreciar que la proporción de solicitantes no residentes va ganando peso paulatinamente. En 2013 hubo un total de 16.383 solicitudes, número que en 2017 alcanzó los 21.024 registros.

### 1.3. Legislación aplicable

La Ley de Marcas de la República de China es la ley aplicable en materia de registro y protección de marcas. Establece los procedimientos para la solicitud y registro de marcas y las condiciones bajo las cuales se puede presentar la solicitud. Además, prohíbe la copia o plagio de marcas registradas por otros titulares.



## 1.4. Organismo competente

La autoridad competente en materia de registro y protección de marcas es el Ministerio de asuntos económicos de Taiwán a través de su oficina establecida para este propósito: **Taiwan Intellectual Propety Office (TIPO)**. Ver su sitio web en <https://www.tipo.gov.tw/>.

Las funciones que desempeña TIPO son:

- Responder a consultas sobre el registro y protección de la propiedad intelectual;
- Recibir solicitudes de registro de patentes, marcas y derechos de autor;
- Gestionar el proceso de registro de marcas y patentes;
- Publicación mensual del registro de patentes, marcas y derechos de propiedad intelectual;
- Proporcionar información y entregar las solicitudes y formularios pertinentes a solicitantes e interesados.

### Horario

En el siguiente enlace se puede consultar el calendario de días laborales de TIPO: [enlace](#). El horario de oficina es de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:30 (a las 17:00 acaba el horario de caja para el pago en efectivo de las tasas de registro).

### Contacto

En el siguiente enlace se pueden consultar los correos de los departamentos de TIPO: [enlace](#).

### Ubicación

185 Hsinhai Rd., Sec. 2, 3F; Taipei 10637, Taiwan, R.O.C. [Ver indicaciones de cómo llegar.](#)



## 2. Tipos de marcas registrables

La Ley de Marcas de la República de China contempla los siguientes tipos de marcas susceptibles de ser registradas por parte de interesados:

### 2.1. Marca comercial

Una marca comercial es un signo que se usa para distinguir los bienes y/o servicios de una organización en posesión de la titularidad de la marca. Los tipos de marcas comerciales pueden incluir un diseño de embalaje, un objeto tridimensional, un sonido o incluso un aroma. Cualquier palabra de creación original, diseños, símbolos, colores, formas tridimensionales, movimientos, hologramas, sonidos o cualquier combinación de estos puede constituirse en marca comercial.

Debe ser reconocible para los consumidores y poder identificarse con la fuente de los productos o servicios. La mayoría de los nombres genéricos y descripciones directas u obvias de productos no cumplen las características para constituirse como marca registrada.

Tener la titularidad de una marca registrada otorga el derecho a eliminar el uso corriente de la misma marca o similar por parte de terceros. Del mismo modo, da derecho a otorgar licencias a otra persona física o jurídica.

Además de las marcas comerciales tradicionales etiquetadas en productos o en sus envoltorios/embalajes, las marcas comerciales también pueden incluir formas especiales, como marcas comerciales tridimensionales, de color y de sonido:

**Marca tridimensional:** se trata de un diseño tridimensional formado en un espacio tridimensional. Por ejemplo, si la forma de los productos o la forma de sus envases o contenedores pueden identificar la fuente de los productos, se puede registrar como una marca comercial tridimensional.

**Marca de color:** una marca de color es un color único que se aplica, en todo o en parte, a la superficie de los productos, al embalaje o al lugar/cartel/identificativo de la empresa titular. Si un color en sí puede identificar adecuadamente la fuente de los bienes o servicios cuando no está en combinación con una palabra, figura o símbolo, puede registrarse como marca de color.

**Marca de sonido:** es un sonido que permite a los consumidores identificar la fuente de ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, un tintineo publicitario corto, el ritmo, el sonido del habla humana,



el repique, el sonido de la campana o la llamada de un animal se pueden registrar como una marca de sonido.

## 2.2. Marca comercial colectiva

Una marca comercial colectiva es una marca utilizada por los miembros de un mismo grupo. Una marca colectiva es básicamente una marca comercial como se ha descrito anteriormente. La principal diferencia es que los miembros de un grupo utilizan una marca comercial colectiva en relación con sus bienes o servicios, mientras que titular de una marca comercial identifica únicamente sus propios productos o servicios.

## 2.3. Marca de certificación

Una marca de certificación es un signo que sirve para certificar una calidad, precisión, material, modo de fabricación, lugar de origen (indicaciones geográficas, II. GG., DD. OO.) u otros asuntos particulares de los bienes o servicios del titular.

Un solicitante de una marca de certificación debe ser una persona jurídica, grupo o agencia gubernamental que sea capaz de certificar los bienes o servicios de una entidad.

La tenencia de una marca de certificación implica que el titular permite que otros interesados puedan hacer uso de la marca en caso de certificar las características, calidad, precisión, origen u otros criterios especificados.

## 2.4. Marca de membresía colectiva

Una marca de membresía colectiva es un signo que sirve para identificar la membresía de los miembros de una asociación, sociedad o cualquier otro grupo constituido como persona jurídica. Por ejemplo, la marca de un partido político es elegible para presentar una solicitud de registro.

Este tipo de marca no tiene relación directa con actividades comerciales relacionadas con bienes o servicios, ya que simplemente identifica la organización de los miembros.





## 3. Elegibilidad del solicitante para el registro

En términos generales, cualquier persona física y jurídica, nacional o extranjera y entidades comerciales (establecimientos comerciales o empresas) que utilicen una marca para identificar sus bienes y/o servicios pueden presentar una solicitud de marca.

Las marcas colectivas, marcas de membresía colectiva y marcas de certificación están sujetas a las siguientes reglas:

### Marca comercial colectiva y marca de membresía colectiva:

Su solicitud está restringida a asociaciones empresariales, organizaciones sociales o grupos constituidos como personas jurídicas. Al realizar una solicitud, el solicitante debe presentar el certificado del registro como persona jurídica además de las normas que regulan el uso de la marca comercial colectiva o marca de membresía colectiva. Estas normas deben especificar los requisitos de membresía/adhesión a la marca y las regulaciones que controlan su uso.

### Marca de certificación:

La solicitud está restringida a personas jurídicas, grupos o agencias gubernamentales que puedan emitir certificaciones acerca características o cualidades de bienes/servicios de otras partes. Al realizar una solicitud, el solicitante debe demostrar su capacidad para emitir certificaciones, los requisitos para etiquetar la marca de certificación, las reglas que rigen el uso de la marca de certificación y una declaración que indique que el solicitante no participa en la fabricación y/o comercialización de los productos/servicios a certificar.

### 3.1. Necesidad de agente intermediario para la solicitud

Una solicitud de marca puede ser presentada por un agente especializado o por el propio interesado. En caso de necesidad de asistencia, es posible contactar con el Servicio de información de marcas comerciales de TIPO llamando al teléfono: +886 02 23767570.



Un extranjero sin domicilio o negocio en el territorio de Taiwán debe designar a un agente especializado con domicilio en Taiwán para formalizar la solicitud de registro y proceso posterior. Si se designa un agente, se le notificarán todos los procedimientos relacionados con la solicitud de marca y otras presentaciones o correcciones para culminar el proceso de solicitud. En el apartado “Enlaces de interés” se presenta el enlace del directorio de agentes especializados en el registro de marcas publicado por TIPO.

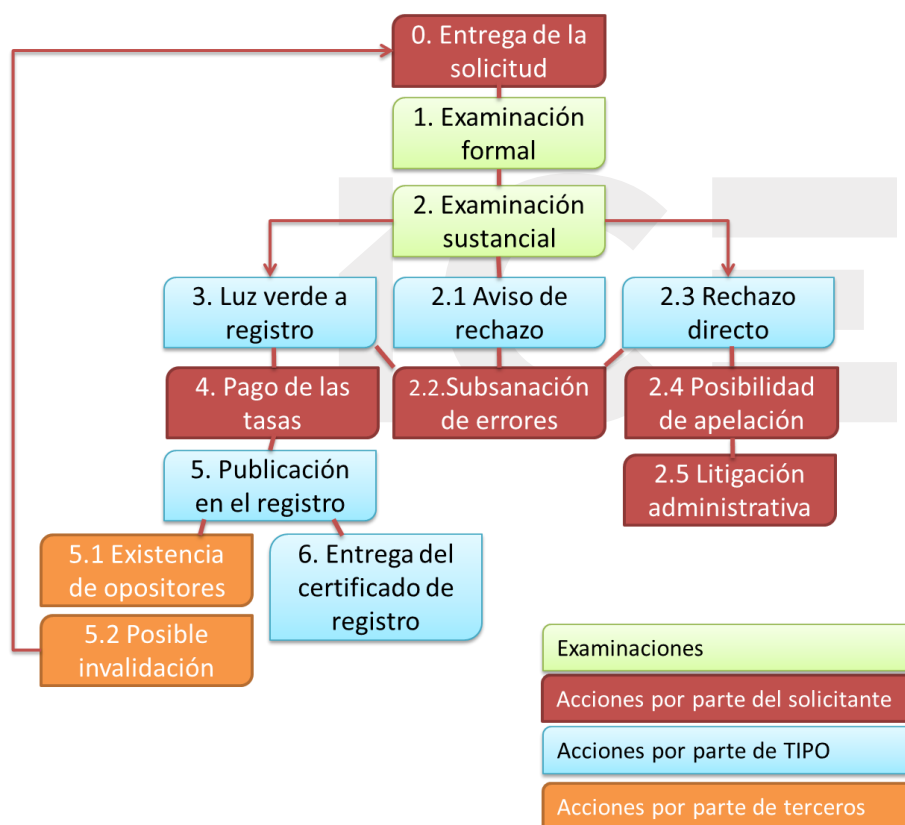
Una empresa extranjera con sucursal en Taiwán que haya obtenido el reconocimiento tal y como se estipula en la Ley de Empresas de la República de China, no está obligada a designar a un agente especializado. Como lugar de negocio puede presentar el domicilio de la sucursal y delegar a su representante la solicitud de registro de marca.

icex

## 4. Proceso de solicitud

La siguiente imagen muestra los pasos del proceso de solicitud y registro de una marca:

Ilustración 1: Diagrama del proceso de solicitud y registro de marca. Elaboración propia.



### 4.1. Duración del proceso de registro

Los procedimientos para examinar una solicitud de marca son complicados. Además de examinar los productos a los que la marca hace referencia, se debe realizar una búsqueda de las marcas registradas anteriores para ver si la marca del registro presenta condiciones todas las condiciones para poder ser registrada.

Por lo tanto, el proceso de registro de una marca precisa de cierto tiempo: aproximadamente, entre cinco y siete meses desde la entrega de la solicitud.

## 4.2. Solicitud de registro de marca

El proceso de registro empieza con la presentación del formulario de solicitud, que deberá ir acompañada de la siguiente información/documentación:

- El nombre y la dirección del solicitante, la marca comercial propuesta, la clase de los productos/servicios designados y los nombres de estos.
- Representaciones gráficas/sonoras o lo que corresponda de la marca por registrar. Deben ser de suficiente calidad (ver presentación de la representación gráfica de la marca).
- Tasas gubernamentales (ver más adelante).
- En el caso de que se designe un agente de marcas, el poder notarial (PoA, de *power of attorney* en inglés) debe traducirse al chino tradicional en caso de que esté en otro idioma.
- La solicitud debe estar firmada o sellada. Si se designa un agente, la solicitud debe contener la firma o sello del agente.
- La fecha de presentación es la fecha en la que TIPO recibe los documentos pertinentes. No se permite la entrega de la solicitud vía facsímil.

El [formulario de solicitud](#) puede descargarse gratuitamente en el [sitio web de TIPO](#). Las solicitudes se dividen en cuatro categorías: marca registrada, marca colectiva, marca de certificación y marca de membresía colectiva. En dicho sitio web se pueden descargar sendos formularios de solicitud (en chino).

## 4.3. La Identificación correcta del bien o servicio de la marca

En la solicitud se especificarán claramente los nombres de los productos o servicios relativos a la marca para proteger los derechos de esta. El solicitante deberá indicar claramente la clase de producto o servicio de acuerdo con el orden de la Clasificación de Productos y Servicios, y deberá enumerar específicamente los nombres de los productos o servicios con el código de la clasificación.

TIPO publica la [Clasificación de Productos y Servicios](#) de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para cualquier pregunta relacionada es posible llamar al mostrador de información de marcas comerciales (+ 886 02 23767570) o dirigirse [su sitio web](#) (en chino).

Los nombres de productos/servicios vienen dados por los nombres usados comúnmente en el mercado. Si no se pudiesen determinar porque son productos/servicios nuevos o son términos

traducidos, debe enviarse un catálogo del producto que pruebe su uso real, así como especificar los materiales del producto, cuyo empleo en el proceso productivo queda justificado por el uso real.

Para mayor detalle acerca de los materiales de referencia para productos y servicios similares no catalogados, visitar el siguiente [enlace](#) (en chino).

#### 4.4. Presentación de la representación gráfica de la marca

En el proceso de solicitud, el solicitante debe entregar una representación de la marca por registrar, que puede ser en formato gráfico/sonoro o de la modalidad pertinente. Esta representación, junto con sus especificaciones técnicas, será debidamente registrada y archivada en el Boletín de Marcas para evitar que otras empresas puedan reproducirla o usar un diseño similar.

Se debe entregar cinco copias de la representación gráfica de la marca, cada una entre 8 y 5 centímetros de largo y ancho. Es recomendable usar papel de buen gramaje, duradero y limpio (p. ej., papel de copia). No debe utilizarse papel fotográfico dado que la calidad de los colores puede deteriorarse con el tiempo.

La oficina de registro puede requerir una descripción y espécimen de la representación en formato digital, almacenado en un soporte apto para la lectura con un ordenador, si así lo considera necesario para el posterior examen de la representación.

En los documentos de representación gráfica se puede añadir información gráfica adicional utilizando siempre líneas discontinuas para mostrar la manera, ubicación o contexto en el que se utiliza la marca. Esta información no formará parte de la marca registrada. Es recomendable complementar lo anterior con una descripción de la marca, detallando la manera y la finalidad de uso en sus productos y/o servicios.

#### 4.5. Pago de las tasas de registro

Las tasas del registro de la marca se indican en [este enlace](#) (en inglés). Las formas de pago permitidas son las siguientes:

- Efectivo.
- Cheque a la vista o pagaré.
- Pago por vía postal.
- Envío postal a la orden de la "Intellectual Property Office of the Ministry of Economic Affairs" con nº de cuenta 0012817-7, indicando el número de referencia de solicitud, el nombre del solicitante, el nombre de la marca comercial y el número de teléfono de

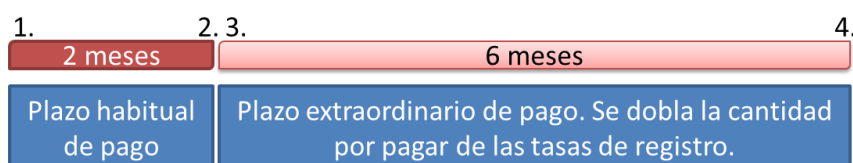
contacto. Debe enviarse a **3F, No. 185, Hsin-Hai Road, Sección 2, Distrito Ta-An, Taipei.**

- Transferencia de fondos desde cajeros automáticos de *Taiwan Cooperative Bank*, en la cuenta 0877705658811. En caso de hacerse desde otro banco, el código de *Taiwan Cooperative Bank* es el 006.

Una vez se aprueba el registro de marca, el pago de las tasas debe hacerse efectivo dentro de los dos meses inmediatos a la fecha de aprobación. Los derechos de marca entran en vigor una vez se publica el registro de la marca. Si el solicitante/interesado no realiza el pago dentro de los dos meses estipulados desde la fecha de aprobación de registro, el proceso se cerrará sin la publicación de la marca.

Cuando el pago no se pueda efectuar por razones especiales, el solicitante podrá extraordinariamente pagar el doble de la cantidad de la tasa original dentro de los seis meses sucediendo el último día de los dos meses habituales para el pago. El siguiente diagrama muestra la ventana de pago de las tasas:

ILUSTRACIÓN 2: DIAGRAMA DEL PLAZO DEL PAGO DE LAS TASAS.



1. Fecha de aprobación de registro por parte de TIPO.
2. Fecha límite para el pago de las tasas.
3. Con la aprobación de TIPO, fecha inicial del período extraordinario de pago de tasas.
4. Fecha límite para el pago de las tasas.

Fuente: Elaboración propia.

## 5. Consejos para asegurar la aprobación del registro

Se otorga protección a una marca registrada solo después de la aprobación de la solicitud, de sus exámenes pertinentes y posterior registro. El propietario de una marca que aún no ha sido registrada no puede prohibir a otra parte el plagio de la misma. Para obtener el registro se deben contemplar los siguientes puntos:

No se debe utilizar una palabra descriptiva o nombre genérico de un producto para registrar una marca. Por ejemplo, no se puede registrar la marca “Agua de colonia” como marca de perfumes.

La Ley de Marcas de la República de China prohíbe que una marca se construya mediante una descripción genérica del producto, su forma, calidad o su uso: se considera que este tipo de descripciones deben poderse utilizar por cualquier persona que compita con productos similares y por lo tanto no se pueden considerar patrimonio del solicitante de la nueva marca. Por ejemplo, no se puede registrar la marca “Zapatos azules” porque, de acuerdo con lo anterior, infringe el principio de competencia leal.

No pueden registrarse marcas idénticas o similares sensibles de ser confundidas con otras marcas registradas por terceros. Por ejemplo, no puede registrarse la marca Cacocola por el inevitable parecido con la marca original.

Del mismo modo, no será posible registrar marcas idénticas o parecidas a marcas registradas y reconocidas internacionalmente, aunque estas no estén registradas en Taiwán. Por ejemplo, no se podrá registrar la marca Pepsi ni Pepsy porque es idéntica o parecida a una marca reconocida internacionalmente. El titular de una marca reconocida internacionalmente tiene derecho a apelar a TIPO si descubriera que en Taiwán se ha registrado una marca igual o parecida a la suya.

No debe utilizarse como marca ningún nombre, figura o distintivo que pueda inducir a errores por parte del consumidor medio en la identificación del producto, su origen, calidad y su lugar de procedencia. Por ejemplo, no podrá registrarse la marca de cafés “La vietnamita” si el origen del producto es Colombia.



Se recomienda que el interesado/solicitante haga una prospección previa de la disponibilidad de la marca antes de proceder con la solicitud. TIPO dispone de una base de datos que recoge todas las marcas registradas, a la que se puede acceder mediante [este enlace](#).

ICEX





## 6. Enlaces de interés

Página principal de la oficina de patentes y marcas de Taiwán Intellectual Property Office (TIPO):

<https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2>

Calendario de días laborales de TIPO:

<https://www.dgpa.gov.tw/en/informationlist?uid=353>

Ubicación de las oficinas de TIPO e indicaciones para llegar:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=175653&CtNode=6850&mp=2>

Listado de departamentos de TIPO con sus funciones y correos electrónicos:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=175650&CtNode=6847&mp=2>

Preguntas frecuentes con sus respuestas (sección del sitio web de TIPO):

[https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7118&CtUnit=3599&BaseDSD=7&mp=2&htx\\_topCat=r122\\_n7404\\_N7409](https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7118&CtUnit=3599&BaseDSD=7&mp=2&htx_topCat=r122_n7404_N7409)

Buscador de disponibilidad de marcas en Taiwan:

[https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en\\_US&isReadBulletinzh\\_TW=true](https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en_US&isReadBulletinzh_TW=true)

Lista de agentes registrados en la Intellectual Property Office:

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6824&CtUnit=3320&BaseDSD=70&mp=2&nowPage=1&pagesize=100>

Regulación relativa al registro y protección de marcas en Taiwán:

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6822&CtUnit=3316&BaseDSD=7&mp=2>

Descargar el formulario de solicitud de registro:

[https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=01](https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=01)

Clasificación de productos y servicios para la solicitud de registro de marca:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494299&CtNode=7576&mp=1>



Materiales de referencia para productos y servicios similares no catalogados:

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7551&CtUnit=3675&BaseDSD=7&mp=1>

Sitio web para consultar las tasas de registro aplicables:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=475973&ctNode=6821&mp=2>

icex

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones