

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

Vigésima novena sesión
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2013

ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES

*Documento preparado por la Secretaría**

I. INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) inició una serie de debates acerca de la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas (párrafo 15 del documento SCT/21/7).
2. En dicha sesión, el SCT convino en pedir a la Secretaría que preparara un proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas (en lo sucesivo, "Cuestionario sobre los nombres de los Estados") con un repertorio de preguntas que se presentarían a los miembros del SCT en el segundo semestre de 2010 (párrafo 14 del documento SCT/22/8). En consecuencia, la Secretaría elaboró el cuestionario contenido en el Anexo del documento SCT/24/2 y lo distribuyó entre los miembros del SCT el 22 de julio de 2010.
3. Respondieron al cuestionario los siguientes miembros del SCT: Albania, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Barbados, Belarús, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Myanmar, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República

* La versión completa del presente documento está disponible únicamente en inglés. Las versiones en otros idiomas solo constan de un resumen.

Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, San Marino, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania y Uruguay.

4. Las respuestas al cuestionario se recogieron en el documento SCT/24/6, que se presentó en la vigésima quinta sesión del SCT. En esa sesión, el SCT examinó un proyecto de documento de consulta sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/25/4) en el que se trata concretamente la exclusión de los nombres de los Estados del registro como marcas; cuestiones procedimentales relativas al registro de marcas que consistan en nombres de Estados o que los contengan; la protección contra su uso como marcas, y el artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París).

5. En esa sesión, el SCT invitó a los miembros interesados a que presentaran a la Secretaría casos y estudios de caso relacionados con la protección de los nombres de los Estados así como información sobre los programas de fomento de la marca-país en que hubieran participado y los problemas encontrados en su ejecución. El SCT pidió a la Secretaría que compilara tales contribuciones en un documento de trabajo con miras a presentarlo en la vigésima séptima sesión del SCT e incluir información sobre el fomento de la marca-país disponible en la OMPI (véase el párrafo 14 del documento SCT/26/8).

6. Presentaron las contribuciones solicitadas por el Comité los siguientes miembros del SCT: Estados Unidos de América, Jamaica, Lituania, México, Polonia, República de Moldova, Turquía y Uganda. Las contribuciones se publicaron en su versión completa en el sitio web del Foro electrónico del SCT en: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

7. En su vigésima séptima sesión, celebrada en Ginebra del 18 al 21 de septiembre de 2012, el SCT examinó las propuestas presentadas por las Delegaciones de Barbados y Jamaica contenidas en los documentos SCT/27/6 y SCT/27/7. Con respecto a la labor llevada a cabo previamente, el SCT pidió a la Secretaría que emprendiera un estudio sobre las disposiciones y prácticas legislativas en vigor en la legislación nacional o regional en relación con la protección de los nombres de los países en el ámbito del registro de marcas así como las prácticas más extendidas en la aplicación de tales disposiciones.

8. En consecuencia, la Secretaría elaboró el documento SCT/29/5, del cual se presenta un resumen a continuación. Dicho documento se basa en la compilación de información por parte de la Secretaría acerca de los sistemas nacionales y de otra información disponible gracias a las contribuciones de los siguientes miembros del SCT: Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Belarús, Bélgica,¹ Belice, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo,¹ Myanmar, Noruega, Países Bajos,¹ Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Rumania, Turquía, Ucrania y Viet Nam. Las contribuciones se publicaron en su versión completa en el sitio web del Foro electrónico del SCT en: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

II. FASE DE EXAMEN

9. Para que una marca reciba protección, y para que ese derecho se haga valer contra terceros, la marca debe haber sido debidamente registrada, esto es que ese registro no se vea afectado por un impedimento ocasionado por lo que normalmente se conoce como motivos absolutos o relativos.² No en todo el mundo se acepta la distinción entre estos dos tipos de motivos y, por tanto, no se utiliza en el presente documento, en el cual el examen se considera sobre la base de los requisitos generales que debe cumplir un signo para poder ser utilizado

como marca. En determinadas leyes nacionales no es raro proteger marcas no registradas o del *common law*, pero este tipo de marcas no entran en el ámbito del presente documento.

10. Cada oficina de marcas efectúa el examen con arreglo a las leyes y reglamentos de su país, cuyas disposiciones más concretas pueden variar de un país a otro. No obstante, en las prácticas de los Estados miembros descritas en las contribuciones recibidas se distinguen generalmente las solicitudes en que las marcas consisten en un nombre geográfico, esto es, el nombre de un país, de las solicitudes en que la marca contiene un nombre de país. La distinción tiene importantes consecuencias en la evaluación del registro, ya que en algunos casos una marca consistente en un nombre de país se rechaza sin examinar más a fondo si el signo crea confusión con respecto al origen geográfico de los productos.

11. En algunas jurisdicciones, solo se aceptará el registro de una marca que contenga un nombre de país si el nombre de país figura entre otros elementos y siempre que se haya obtenido previamente una autorización por parte de las autoridades competentes y cuando el signo no cree confusión con respecto al origen geográfico. A la hora de evaluar el carácter engañoso del signo en relación con los productos y servicios, normalmente se establece un vínculo entre la marca para la que se solicita el registro y la nacionalidad del solicitante, o la marca y el lugar de origen de los productos a los que está destinado el signo. En ambos casos, la existencia de un vínculo es el factor clave para determinar si el signo puede aceptarse, al menos en principio³ (véase el gráfico 1 del Anexo II del documento SCT/29/5).

12. En el marco de la ley de determinados países se ha introducido un motivo de denegación que impide el registro de nombres de países, ya sea el nombre del país en que se recibe la solicitud o los nombres de otros países. No obstante, en términos generales, cuando la legislación nacional no prevé tales disposiciones específicas, regirán los motivos habituales en relación al carácter descriptivo o que induce a error. Con todo, en otros países las solicitudes de registros de marca que contienen nombres de países podrían denegarse por resultar engañosas para los consumidores o contrarias al orden público y las buenas costumbres.

CARÁCTER DESCRIPTIVO

13. La principal función de una marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. En otras palabras, una marca debe ser distintiva, y entre los criterios que hacen que una marca sea distintiva está la ausencia de todo rasgo descriptivo. En el examen, las oficinas se acogen a este posible motivo de denegación para determinar si los signos para los que se solicita el registro son indicaciones utilizadas para designar el carácter de los productos o servicios o, entre otras cosas, su lugar de origen. Este es el motivo que más se utiliza para comprobar la posibilidad de registrar un nombre de país como marca, puesto que está en el interés de los consumidores que todo comerciante pueda utilizar tales indicaciones para suministrar información acerca de los productos o servicios que vende u ofrece.

14. Con ese fin, varias jurisdicciones simplemente prohíben el registro y la utilización de marcas que consistan en nombres geográficos.⁴ Mientras que otros adoptan la terminología del artículo 6^{quinquies} B.2 del Convenio de París y excluyen del registro como marca los signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar el origen geográfico de los productos o servicios.⁵ Si bien esta terminología no se refiere expresamente a los nombres de países, algunas oficinas de marcas interpretan que con ella se excluye del registro a los nombres de Estados, al menos cuando constituyen exclusivamente el signo objeto de solicitud (véanse los gráficos 1 y 2).

SIGNOS QUE INDUCEN A ERROR, SON ENGAÑOSOS O FALSOS

15. Además de ser descriptivas, las marcas que contienen o consisten en nombres de países pueden también inducir al público a error en lo que respecta al origen de los productos o servicios. La falsa representación, por medio de una marca, de que los productos o servicios proceden de un lugar en particular puede entrañar la denegación del registro de dicha marca si tales productos o servicios no tienen en realidad conexión con el nombre del país. Los límites entre los signos que inducen a error, son engañosos o falsos no están claramente definidos, de suerte que la materia objeto de protección puede caracterizarse por ser uno u otro al mismo tiempo (véase el gráfico 4).

16. Con arreglo al resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados (pregunta I.1)c) que figura en el Anexo II del documento SCT/24/6), el 98,5% de los países que respondieron al cuestionario señaló que los nombres de países quedan excluidos del registro como marcas si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado induce a error en lo que respecta al origen de los productos, y el 77,3% señaló que los nombres de Estados quedarían excluidos si pueden considerarse incorrectos en lo que respecta al origen de los productos para los que se solicita el registro (pregunta I.1e), Anexo II del documento SCT/24/6).

EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES

17. Generalmente se acepta el principio de que los signos que son contrarios al orden público o las buenas costumbres están excluidos de su registro como marcas. La consideración de si un determinado signo es contrario al orden público o las buenas costumbres depende normalmente de representaciones culturales e históricas sobre el significado de un signo en particular. Si bien puede que en principio no sea evidente el modo en que dicho motivo puede afectar a los nombres de países, parecen encontrarse ejemplos pertinentes en la legislación y práctica nacionales. Por ejemplo, la Ley de Marcas de la República de Corea se refiere a “las marcas que indican falsamente una conexión con un país, o que lo critican, insultan o difaman [...]”.⁶

PROTECCIÓN *PER SE*

18. Con arreglo al resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados (pregunta I.1)a), que figura en el Anexo II del documento SCT/24/6), el 61% de los países que han respondido señalan que los nombres de Estados quedan generalmente excluidos del registro como marca con respecto a productos y servicios. En los párrafos siguientes se describen las particularidades de dicha protección en diversos países.

19. Más allá de los motivos que rigen comúnmente en todos los tipos de marcas, algunos países contemplan una protección específica para los nombres de países, independientemente de que el signo para el que se solicita protección pueda ser descriptivo o inducir a error. Las disposiciones pertinentes incluyen normalmente a los nombres de Estados entre los motivos absolutos de denegación, y con frecuencia como una ampliación de la protección que se confiere a los emblemas de Estados, banderas y otras insignias. Este planteamiento crea un impedimento absoluto para el registro como marca de signos que consistan en nombres de países o que los contengan, salvo en el caso de que el solicitante pruebe que ha contado con el permiso de las autoridades competentes.

20. En algunos casos, la categoría “nombres de país” se define como el Estado nacional o todo Estado,⁷ en función de si su objeto es conferir o no protección al nombre del Estado en que se solicita el registro de marca o al nombre de todos los Estados. Como se menciona

anteriormente, generalmente las leyes nacionales no contienen referencias específicas a listas de nombres de país, y solo algunas pocas incluyen precisiones adicionales con respecto a si la protección abarca nombres oficiales únicamente o el nombre común del Estado o una versión abreviada de ese nombre.

21. Aparte del motivo de denegación que asimila los nombres de países a los emblemas de Estado, las leyes de determinados países establecen un motivo de denegación específico e independiente en relación con los nombres de país. A los fines del presente estudio, podría ser interesante examinar los detalles de las disposiciones que se han incluido a tal efecto en las leyes nacionales sobre marcas.

EXCLUSIÓN DE OTROS SIGNOS VERBALES RELACIONADOS CON EL ORIGEN GEOGRÁFICO

22. Se ha considerado que la utilización de signos distintos del nombre oficial del país puede dar lugar a la asociación entre productos y servicios y un país y, por esa razón, algunas leyes nacionales han ampliado la exclusión del registro como marcas a los nombres cortos, la traducción del nombre, la abreviatura, el código internacional, el adjetivo indicativo de la nacionalidad, etcétera. En sus contribuciones, los Estados miembros también tienen en cuenta estas exclusiones. Por ejemplo, en su contribución, la Delegación de Chile señaló que cuando el nombre de un país se expresa de manera diferente en distintos idiomas, debe denegarse el registro de una solicitud de registro de marca que incluya alguna de esas variaciones⁸ (véase el gráfico 8).

III. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS

23. Incluso en los Estados miembros en que se prevé alguno de los motivos descritos para proteger los nombres de países de su registro como marca o parte de una marca, podría haber situaciones en que el examen efectuado por una oficina nacional de un signo objeto de solicitud de registro que consista en un nombre de país que lo contenga no dé lugar a la denegación del registro. En particular, esto puede suceder en los sistemas en que las solicitudes no se examinan de oficio en lo que respecta al posible motivo de denegación de los nombres de países. Además, pueden darse situaciones en que una oficina nacional dé por hecho que pueda registrarse un signo objeto de solicitud de registro que consista en un nombre de país o que lo contenga.

24. Las leyes nacionales sobre marcas pueden contemplar procedimientos, además del examen de oficio, que permitan a terceros reclamar que un signo objeto de solicitud de registro no debería registrarse como marca porque consista en un nombre de país o lo contenga. Más concretamente, los procedimientos de oposición, observación e invalidación pueden ofrecer otras vías para impedir o anular un registro.

OPOSICIÓN

25. La disponibilidad de procedimientos de oposición es una característica común de los sistemas de registro de marcas que no solo es deseable y útil para los solicitantes, los titulares de derechos y otras partes interesadas, sino también para las administraciones de marcas y el público en general.⁹ Los procedimientos de oposición introducen la posibilidad de crear frenos y contrapesos internos y permiten a terceros suministrar información y datos que pueden impedir el registro como marca de un signo determinado, los cuales, de otra forma, no estarían a disposición de las oficinas de marcas.¹⁰ En su vigésima sesión, celebrada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008,¹¹ el SCT identificó ámbitos de convergencia en los procedimientos de oposición de marcas.

26. Así, los procedimientos de oposición pueden ofrecer una oportunidad adicional para impedir el registro como marca de un signo que incorpore el nombre de un país en los casos en que el examen de oficio efectuado por una oficina de marcas no dé lugar a una denegación. Los procedimientos de oposición se caracterizan por ofrecer una oportunidad adicional de plantear un aspecto específico, independientemente de que un sistema nacional prevea procedimientos de oposición previa y posterior al registro.¹²

OBSERVACIONES

27. Otra posible vía para reclamar que un signo objeto de solicitud de registro no debería registrarse porque consiste en un nombre de país o lo contiene podría ser la presentación de observaciones. Las leyes de algunos Estados miembros prevén que es posible presentar observaciones por escrito en relación con las solicitudes de registro de marca.¹³ La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y normalmente las oficinas no responden a las observaciones.¹⁴ El objeto de las observaciones es facilitar a las oficinas toda información que pudiera dar lugar a la denegación del registro de un signo objeto de solicitud de registro de marca. Esto podría resultar especialmente útil y eficaz cuando el examinador no conoce la cuestión planteada, por ejemplo en situaciones en que el carácter descriptivo de un signo objeto de solicitud de registro solo es conocido para un sector especializado del público.¹⁵

INVALIDACIÓN

28. En los casos en que un signo que consista en un nombre de país o que lo contenga se registra como marca aunque la ley nacional en materia de marcas prevea los posibles motivos de denegación de dicho registro, los procedimientos de invalidación ofrecen una vía final para proteger el nombre del país en cuestión. Mediante los procedimientos de invalidación, el demandante trata de suprimir del registro la inscripción de un registro de marca. Entre los sistemas nacionales de registro de marca no existe una terminología uniforme y los procedimientos destinados a suprimir un registro concedido también pueden denominarse cancelación, anulación o revocación.

29. Las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados¹⁶ dan a entender que en los Estados miembros cuyas leyes nacionales en materia de marcas prevean un posible motivo de denegación de un signo objeto de solicitud de registro que consista en un nombre de país o lo contenga, el incumplimiento de tal disposición sería un motivo válido para solicitar la invalidación. En particular, en el 93,8% de las respuestas recibidas se señala que si el nombre de un Estado se excluye del registro como marca con respecto a productos, dicho motivo podría ser invocado por terceros en los procedimientos de invalidación posteriores al registro. Con arreglo al 92,6% de las respuestas recibidas, si el nombre de un Estado se excluye del registro como marca con respecto a servicios, dicho motivo podría ser invocado por terceros en los procedimientos de invalidación posteriores al registro.

LEGISLACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SOBRE COMPETENCIA DESLEAL

30. La utilización de un nombre de país también podría estar prohibida en virtud de marcos jurídicos distintos a las leyes sobre marcas. Constituyen tales marcos las leyes sobre responsabilidad civil o sobre competencia desleal. El artículo 10*bis* del Convenio de París obliga a los países de la Unión de París a asegurar una protección efectiva contra la competencia desleal. Las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados muestran que en el 51,7% de los países en que se excluye el uso de los nombres de país como marca, dicha

exclusión se basa en la ley sobre competencia desleal. En el 48,1% de los países se basa en la ley general sobre responsabilidad civil o atribución engañosa.¹⁷ En su respuesta, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) confirma que el abuso de un nombre de país puede impedirse mediante la ley sobre responsabilidad civil.¹⁸

31. Las reglas para impedir la indicación falsa de productos constituyen otra área de la legislación mediante la cual puede restringirse la utilización del nombre de un país. El artículo 10 del Convenio de París prevé que el hecho de que un producto lleve indicaciones falsas sobre su procedencia puede ser motivo de embargo. La gran mayoría de los países que han contestado al cuestionario sobre los nombres de Estado (82,6%) consideran que el uso de nombres de país como marcas en productos o servicios constituye un caso potencial de aplicación de dicha disposición.¹⁹ En Italia, la cuestión de si los signos objeto de solicitud de registro utilizan directa o indirectamente indicaciones falsas del origen de los productos se tiene en cuenta en el examen de solicitudes de marca.²⁰ En Australia, la protección contra el uso indebido en el etiquetado y presentación de productos se rige por un repertorio de disposiciones sobre la protección del consumidor entre las que se incluye la ley de competencia y la ley de protección del consumidor de 2010.²¹

IV. DIFERENTES ENFOQUES Y POSIBLES PRÁCTICAS MÁS EXTENDIDAS QUE APLICAN LOS MIEMBROS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES

32. El examen de la legislación y práctica de los Estados miembros de la OMPI en materia de marcas en lo que respecta a los procedimientos de examen, oposición o invalidación de signos que consistan en nombres de países o que los contenga pone de manifiesto que tales signos pueden excluirse del registro y uso como marcas durante dichos procedimientos. Esta parte se centra en las medidas descritas por los miembros, que pueden aplicarse alternativamente o además de las leyes sobre marcas, para conferir protección adicional a los nombres de países o para asegurar la permanencia y validez de los derechos conferidos mediante el registro o uso.

33. Entre otros, se han determinado tres repertorios de medidas, a saber: “normas relacionadas con productos importados y exportados”, “normas y prácticas relacionadas con identificadores de nombres de países” y “mecanismos de fomento de la marca-país”. Ciertamente, no son los únicos ámbitos en que pueden utilizarse los nombres de los países, sin embargo, los procesos y modalidades de uso parecen ser pertinentes para el objeto del presente estudio.

NORMAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

34. Las normas de comercio internacionales y regionales establecen que los productos importados de o exportados a un mercado extranjero deberían llevar etiquetas en que se informe del país de origen a los fines de los controles aduaneros. Con arreglo a este requisito, normalmente obligatorio, se han establecido las normas y prácticas relativas a la indicación en los productos del país de origen y su número ha ido aumentando progresivamente en los sistemas nacionales de todo el mundo. En virtud de la reglamentación aduanera, ahora es obligatorio indicar el lugar de origen en la etiqueta de las materias primas y los productos agrícolas, incluidas las semillas.²² La declaración del lugar de origen de los servicios es una cuestión en ciernes, pero importante. Además de tener importancia a efectos aduaneros, la etiqueta del país de origen, o más bien el etiquetado falso, o la indicación del país de origen tiene también consecuencias en el marco de las leyes de propiedad industrial (véase en particular el artículo 10 del Convenio de París, que establece determinadas acciones en los casos de uso directo o indirecto de una indicación falsa del origen de los productos).

NORMAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS IDENTIFICADORES DE NOMBRES DE PAÍSES

35. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para los Nombres Geográficos fue creado por el Secretario General de las NN.UU. con arreglo a la resolución 715 A (XXVII) del 23 de abril de 1959 del Consejo Económico y Social. Su principal mandato era examinar los problemas técnicos de la estandarización nacional de los nombres geográficos, preparar borradores de recomendaciones sobre los procedimientos (principalmente lingüísticos) que pudieran aplicar los distintos países en la estandarización de sus propios nombres y patrocinar los grupos de trabajo sobre los sistemas lingüísticos.²³

36. La División de Estadística de las Naciones Unidas se encarga de elaborar la lista de “Códigos Uniformes de País o de Zona para Uso Estadístico” de los países o zonas con respecto a los cuales dicha División compila datos estadísticos, lo que generalmente se conoce como “informe estadístico M49”.²⁴ La División de Estadística asigna un código numérico único de tres dígitos a cada país, y la Organización Internacional de Normalización (ISO) les asigna un código alfabético de tres dígitos.

37. La ISO ha elaborado, por consenso mundial, normas internacionales para los productos, servicios y prácticas más extendidas, englobando todos los aspectos tecnológicos y comerciales.²⁵ La ISO ha creado una Norma Internacional de Códigos de Países, la ISO 3166, que se publicó por primera vez en 1974. Los nuevos nombres y códigos se añaden automáticamente cuando NN.UU. publica nuevos nombres en el Boletín de Terminología de Nombres de Países o en los Códigos Uniformes de País o de Zona para Uso Estadístico que mantiene la División de Estadística de las NN.UU.²⁶

38. Como consecuencia del incremento de las conexiones de Internet y la influencia de esta nueva herramienta tecnológica como medio de información y comercio se introdujeron normas para designar “los nombres de dominio”.²⁷ La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), creada en 1998, se encarga de coordinar el sistema mundial de Internet de identificadores únicos. Como parte de la ICANN, la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Códigos de País (ccNSO) es el órgano encargado de elaborar las normas relativas a asuntos globales, como la atribución de un dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (ccTLD).

MÉTODOS DE FOMENTO DE LA MARCA-PAÍS

39. En su vigésima séptima sesión, celebrada del 18 al 21 de septiembre de 2012 en Ginebra, el SCT examinó el documento SCT/27/5, que contiene información sobre los casos y estudios de caso relacionados con la protección de los nombres de los Estados y sobre los mecanismos de fomento de la marca-país.²⁸ En dicho documento se describe la labor relativa a la protección de los nombres de los Estados que el SCT ha llevado a cabo hasta ahora, se resume la información presentada por los miembros en relación con la protección de los nombres de los Estados y sobre los mecanismos de fomento de la marca-país y se expone un panorama general de la información acerca del fomento de la marca-país que ofrece la OMPI.

V. CONCLUSIONES

40. El examen de los procedimientos de examen, oposición, observación e invalidación pone de manifiesto que existen varias oportunidades, en diferentes etapas antes y después del registro de una marca, en que se puede invocar la protección de los nombres de los países. Si las leyes nacionales contemplan motivos que, independientemente de su construcción técnica, pueden impedir el registro de signos que consistan en nombres de países o los contengan, tales motivos no solo son pertinentes cuando la oficina evalúa una solicitud de oficio. Antes bien, también los terceros parecen acogerse a al menos una de las vías de reclamación indicadas basándose en el motivo de que un signo que sea o contenga un nombre de país no debería registrarse o no debería haberse registrado.

41. Como medida de sensibilización acerca de las amplias posibilidades para denegar o invalidar el registro como marca de signos que sean o contengan nombres de países podría atenderse a la protección de los nombres de los países en los manuales de examen de marcas. Más concretamente, podría resultar útil hacer hincapié en la posible aplicación de los motivos generales de denegación de signos que carecen del carácter distintivo o que son descriptivos o contrarios al orden público o que inducen a error, son engañosos o falsos.

42. Se han señalado los reglamentos y las medidas de protección de los nombres de países no solo en relación con el registro de las marcas, sino también, de manera más general, en los ámbitos del comercio y las comunicaciones. La utilización de los nombres de los países como una parte importante de los identificadores de fomento de la marca-país subraya la necesidad de proteger dichos nombres de su utilización indebida y fomentar su explotación positiva en las estrategias de fomento de la marca-país, en interés de la colectividad nacional en general.

[Fin del documento]

¹ La información sobre la protección de los nombres de países en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos fue presentada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de esos países.

² Los términos “absoluto” y “relativo” con respecto a los motivos de objeción a un registro no se utilizan en todo el mundo ni son opuestos jurídicamente, pero, no obstante, cada vez es más generalizado su uso como una forma jurídica abreviada para referirse a cuestiones relativas a las características innatas de la marca, como el significado que figura en el diccionario o el significado comercial (motivos absolutos) y cuestiones de conflictos entre marcas con derechos adquiridos de terceros (motivos relativos).

³ Contribución de la Delegación de Belarús, disponible en: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

⁴ Es el caso en Venezuela (artículo 33.5) de la Ley de Propiedad Industrial del 2 de septiembre de 1955).

⁵ Contribución de la Delegación de Jamaica: artículo 11.1)c) de la Ley de Marcas del 26 de Julio de 1999. En el capítulo 9.1)b) de la Ley de Marcas de Barbados del 21 de diciembre de 1981 se utiliza la misma terminología que en el Convenio de París. Véase también la contribución de la Delegación de España (artículo 5 de la Ley de Marcas N°17/2001 del 7 de diciembre de 2001); de la Delegación de Noruega: Capítulo 14 de la Ley de Marcas; de la Delegación de Alemania: Capítulo 8.2), n° 1, 2 y 4 de la Ley de Marcas. Igualmente, la Ley de Eslovaquia adopta el mismo impedimento (Ley de Marcas N° 506/2009). Con respecto a la Unión Europea, véase el artículo 7.1)c) del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria. En el Reino Unido, la disposición aplicable es el capítulo 3.1)c) de la Ley de Marcas del 21 de julio de 1994. La Ley de Bulgaria también establece la exclusión en relación con los signos que indican el origen geográfico de los productos o servicios: artículo 11.4) de la Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas del 1 de septiembre de 1999, modificada en 2010.

⁶ Artículo 7.1)ii) de la Ley de Marcas del 28 de noviembre de 1949, modificada el 21 de mayo de 2009.

⁷ En el capítulo 3.2) de la Ley de Marcas de 2003 de Antigua y Barbuda, el artículo 10.2) de la Ley de marcas de China, el artículo 4.4) de la Ley N°2181-XII de Marcas de producto y de servicios del 5 de febrero de 1993 de Belarús.

⁸ Contribución de la Delegación de Chile.

⁹ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia”, documento WIPO/STrad/INF/4, Ámbito de convergencia N° 1.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁰ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas”, documento SCT/18/3, pág. 2.

¹¹ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia”, documento SCT/STrad/IINF/4. Con arreglo al artículo 15.5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los miembros de la OMC podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

¹² Que un sistema nacional prevea las oposiciones antes o después del registro de una marca es una opción normativa regida por factores estratégicos. Para obtener un resumen de las ventajas y desventajas de cada variante véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas”, documento SCT/17/4, pág. 15.

¹³ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas”, documento SCT/17/4, pág. 13.

¹⁴ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia”, documento SCT/STrad/INF/4, Anexo pág. 5.

¹⁵ Véase “Procedimientos de oposición en materia de marcas : Ámbitos de convergencia”, documento SCT/STrad/INF4, Anexo pág. 5.

¹⁶ Véase nota 54 *supra*.

¹⁷ Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas, documento SCT/24/6, Anexo II, pág. 5.

¹⁸ Contribución de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, pág. 1.

¹⁹ Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas, documento SCT/24/6, Anexo II, págs. 40-41.

²⁰ Contribución de la Delegación de Italia.

²¹ Contribución de la Delegación de Australia, pág. 1.

²² Se hace referencia al Convenio internacional para la simplificación de las formalidades aduaneras (1923) en el marco de la Liga de las Naciones. Véase *The American Journal of International Law*, Vol. 19. Nº 4, oct. 1925, págs. 146-166 en: <http://www.jstor.org/stable/2213197?seq=10> y el Convenio de Kyoto sobre las Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías (1973-1974), cuya revisión entró en vigor el 3 de febrero de 2006. Véase <http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20Bangkok06/Workshop%20materials/KYOTO%20Convention.pdf>

²³ Véase http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/gegn_26_3.pdf

²⁴ Véase <http://unstats.un.org/unsd/accsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf>

²⁵ Véase <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>

²⁶ Véase http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

²⁷ Se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet. Véase el artículo 1.v) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de 1999, Publicación de la OMPI Nº 833, en: http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf

²⁸ Véase el documento de la OMPI SCT/27/5, “Información sobre casos y estudios de caso relacionados con la protección de los nombres de los Estados y sobre mecanismos de fomento de la marca-país”, en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_27/sct_27_5.pdf