

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

**Trigésima segunda sesión
Ginebra, 24 a 26 de noviembre de 2014**

PROPUESTA REVISADA DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA

Documento preparado por la Secretaría

En su trigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 17 al 21 de marzo de 2014, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) acordó considerar, en su trigésima segunda sesión, una versión revisada de la propuesta de la Delegación de Jamaica en relación con la protección de los nombres de países. En preparación para esa sesión, la Delegación de Jamaica, con la asistencia de la Secretaría, modificaría su propuesta teniendo en cuenta los comentarios formulados durante la trigésima primera sesión así como los comentarios adicionales proporcionados por escrito por las delegaciones, antes de la trigésima segunda sesión del SCT (párrafo 13 del documento SCT/31/9).

En respuesta a la invitación a proporcionar comentarios, los siguientes Miembros del SCT enviaron comunicaciones por escrito a la Oficina Internacional de la OMPI: Australia, Belarús, China, Colombia, España, República de Moldova y Ucrania. Todas las comunicaciones fueron publicadas en el sitio web de la OMPI en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

En una comunicación fechada el 12 de septiembre de 2014, la Delegación de Jamaica transmitió a la Oficina Internacional una propuesta revisada que figura en el Anexo del presente documento, en la que se indican los cambios con respecto al documento SCT/31/4 con la función “control de cambios”.

[Sigue el Anexo]

PROYECTO REVISADO DE RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES

PREFACIO

El propósito del proyecto de Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países es proteger los nombres de países contra las marcas conflictivas, los identificadores comerciales conflictivos y los nombres de dominio conflictivos, impidiendo el uso de indicaciones que consistan en nombres de países o que los contengan en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país, y armonizar el examen y la determinación de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan, con la finalidad de promover un tratamiento y una protección congruentes y exhaustivos de los nombres de países entre los Estados miembros.

Tras la adopción por las Asambleas de la OMPI de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas en septiembre de 1999, de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas en septiembre de 2000, y de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, en octubre de 2001, la presente Recomendación conjunta constituye el cuarto logro del SCT en la aplicación de la política de la OMPI que busca nuevas formas de acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados.

La OMPI ~~aplica~~ ha considerado este nuevo enfoque orientado hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual a partir de lo dispuesto en su Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99. ~~Con arreglo al mismo,~~ Se acordó que se podrá adoptar un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como de la coordinación de la administración, de manera que los resultados puedan lograrse y aplicarse más rápidamente, proporcionando beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial (véase la página 86 del documento A/32/2-WO/BC/18/2).

Recomendación conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, así como de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos;

Considerando los debates celebrados en el seno del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) desde 1999 con respecto a la protección de los nombres de países, el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4), que revelan la diversidad entre las prácticas de los Estados y en consecuencia la falta de una protección internacional congruente para los nombres de

países en relación con el examen y tratamiento de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan;

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el SCT como orientación para el examen y tratamiento de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan;

Recomiendan asimismo, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de marcas, que haga notar a dicha organización la posibilidad de proteger los nombres de países de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas.

Siguen las disposiciones.

Artículo 1 Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

- i) se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado;¹
- ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;²
- iii) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación;³
- iv) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si una marca o un identificador comercial está en conflicto con un nombre de país y si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;⁴
- v) ~~se entenderá por “conexión” la asociación con el país, ya sea en razón del origen o del destino de los productos o servicios;~~⁵
- vi) la expresión “nombre de país” abarcará tanto el nombre oficial del país como su versión corta, el nombre formal, ~~el nombre histórico o la pronunciación,~~ traducción, la

¹ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

² Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

³ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁴ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁵ Definición/criterio originales. Alternativamente, véase el artículo 10.

transliteración, la denominación, el código internacional, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo;⁶

vii) se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet;⁷

viii) se entenderá por “Internet” un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;⁸

ix) se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;⁹

x) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;¹⁰

~~xi) se entenderá por “nivel mínimo de protección para un nombre de país” el nivel de protección dispuesto en la presente Recomendación conjunta;~~

~~xii) se entenderá por “oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de las marcas;~~¹¹

~~xiii) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;~~¹²

~~xiv) se entenderá por “registrada” o “registro” el registro de una marca por una Oficina;~~¹³

~~xv) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;~~¹⁴

⁶ Definición original basada en el proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4)

⁷ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁸ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁹ Tomado de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

¹⁰ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

¹¹ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹² Definición original.

¹³ Tomado de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

¹⁴ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

~~xvi)~~xv) _____ se entenderá por “derecho” un derecho de marca sobre un signo, esté o no registrado, o un derecho sobre un identificador comercial o sobre un nombre de dominio, en virtud de la legislación aplicable.⁴⁵

Artículo 2 *Protección de los nombres de países; mala fe*

1) — [*Protección de los nombres de países*] Un Estado miembro protegerá los nombres de países de las marcas, identificadores comerciales y nombres de dominio que estén en conflicto con dichos nombres de países e impedirá el uso de indicaciones que consistan en nombres de países o que los contengan en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país.⁴⁶

2) — [*Consideración de la mala fe*] La mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses en conflicto en aplicación de las presentes disposiciones.⁴⁷

3) — [*Factores*] ~~A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga fue usada o está siendo usada de mala fe, o si un derecho fue adquirido de mala fe. En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes factores:~~

i) — ~~si la persona que usó el nombre de país o adquirió el derecho tenía conocimiento de dicho nombre de país, o no podía razonablemente ignorar su existencia, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el nombre de país, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición o el uso del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y~~

ii) — ~~si el uso de la marca redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del nombre de país o de la marca país contenida en la marca, o si los menoscabaría injustificadamente.~~⁴⁸

Artículo 3 *Marcas conflictivas*⁴⁹

1) [*Marcas conflictivas*] a) ~~Se estimará que una marca está en conflicto con el nivel mínimo de protección para un nombre de país cuando dicha marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura de un nombre de país, que podría generar confusión si la marca o parte esencial de la misma es objeto de una solicitud de registro o está registrada en relación con~~

⁴⁵ — Adaptado a partir del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁴⁶ — Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁴⁷ — Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

⁴⁸ — Adaptado a partir del artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁴⁹ — Adaptado a partir del artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

productos y/o servicios.

b) — Con independencia de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con el nivel mínimo de protección para un nombre de país cuando la marca, o una parte esencial de la misma, consista en el nombre de país o lo contenga, y esté siendo usada o esté previsto que sea usada en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país. ~~constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura de un nombre de país y se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:~~

i) — ~~que la utilización de esa marca indique una conexión falsa entre los productos y/o servicios para los que la marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, y el Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;~~

ii) — ~~que la utilización de esa marca pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;~~

iii) — ~~que la utilización de esa marca implique un aprovechamiento desleal del carácter distintivo, de la reputación, del nombre de país y/o de la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país.~~

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, el Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará autorizado a oponerse al registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país, sobre la base de que dichas marcas pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza, la calidad y/o el origen geográfico de los productos o servicios ~~todo conflicto con un nombre de país en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) constituirá un motivo de oposición.~~

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar la invalidación, mediante decisión de la autoridad competente, del registro de una marca que consista en el nombre de país o que lo contenga en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país ~~esté en conflicto con el nombre del país y/o que no cumpla el nivel mínimo de protección para un nombre de país.~~

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado de oficio por una autoridad competente, un conflicto con un nombre de país constituirá un motivo para dicha invalidación, sobre la base de que un Estado miembro posee un derecho anterior y no ha dado su consentimiento al registro de la marca conflictiva, o sobre la base de que la marca puede engañar al público en cuanto a la naturaleza, la calidad y/o el origen geográfico de los productos o servicios.

4) [*Prohibición de utilización*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar que se prohíba, mediante decisión de la autoridad competente, la utilización de una marca que consista en el nombre de país o que lo contenga en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el

~~nombre de país esté en conflicto con el nombre de país y/o que no respete el nivel mínimo de protección para un nombre de país.~~

Artículo 4 *Identificadores comerciales conflictivos*²⁰

1) [*Identificadores comerciales conflictivos*] Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con un nombre de país cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, consista en el nombre de país o lo contenga, y esté siendo usado o esté previsto que sea usado en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país. ~~constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura del nombre de país y se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:~~

~~i) — que la utilización de ese identificador comercial indique una conexión falsa entre la empresa para la cual se utilice y el Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;~~

~~ii) — que la utilización del identificador comercial pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;~~

~~iii) — que la utilización del identificador comercial implique un aprovechamiento desleal del carácter distintivo, de la reputación, del nombre de país y/o de la marca país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país.~~

2) [*Prohibición de utilización; cancelación; transferencia*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar que se prohíba, mediante decisión de la autoridad competente, que se impida y/o que se prohíba el registro y/o uso de un identificador comercial conflictivo, o que se cancele el registro de un identificador comercial conflictivo, o que se transfiera un identificador comercial conflictivo a dicho Estado miembro o a la entidad jurídica debidamente designada por dicho Estado miembro. ~~la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con el nombre de país.~~

Artículo 5 *Nombres de dominio conflictivos*²⁴

1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con un nombre de país por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una parte esencial del mismo, consista en el nombre de país o lo contenga, y esté siendo usado o esté previsto que sea usado en relación con productos o servicios que no procedan del país indicado por el nombre de país. ~~constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura del nombre de país, y el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de~~

²⁰ — Adaptado a partir del artículo 5 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

²⁴ — Adaptado a partir del artículo 6 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

~~mala fe, o cuando se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:~~

~~i) que la utilización de ese nombre de dominio indique una conexión falsa entre la empresa para la cual se utilice y el Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;~~

~~ii) que la utilización del nombre de dominio pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país; o~~

~~iii) que la utilización del nombre de dominio implique un aprovechamiento desleal del carácter distintivo, de la reputación, del nombre de país y/o de la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país.~~

2) [*Prohibición de utilización; cancelación; transferencia*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar ~~que se ordene, mediante decisión de la autoridad competente, que se impida y/o que se prohíba el registro y/o uso de un nombre de dominio conflictivo, o que se cancele el registro de un nombre de dominio conflictivo, y/o que se transfiera un nombre de dominio conflictivo a dicho Estado miembro o a la entidad jurídica debidamente designada por dicho Estado miembro.~~

~~a quien haya registrado el nombre de dominio conflictivo, que invalide el registro o lo transfiera al Estado miembro pertinente o a la persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro.~~

Artículo 6

Determinación de cuándo denegar una marca con un nombre de país²²

1) [*Factores de denegación*] Además de las circunstancias señaladas en los artículos 2 a 5 *supra*, la oficina o autoridad competente denegará el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:

i) cuando se considere que la marca es descriptiva del origen de los productos para los cuales se solicita el registro, aunque la marca no “consista exclusivamente” en el nombre del país;

ii) cuando pueda considerarse que la utilización del nombre de Estado es susceptible de inducir a error, engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aunque la marca incluya además otros elementos que sí representen correctamente el origen del producto;

iii) por razones de orden público y moralidad conforme a su definición en la legislación y/o en la política nacional vigente en relación con la protección de los nombres de países; o

²² Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de éstas (documento SCT/29/5) y en el proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

iv) en aplicación de una ley nacional que contemple una protección específica o *per se* con respecto a los nombres de países;

2) La autoridad competente tomará en consideración toda información que le sea suministrada con relación a cualesquiera factores de los cuales se pueda inferir que la marca es o no distintiva, descriptiva, genérica, susceptible de inducir a error, engañosa o falsa.

Artículo 7

*Determinación de cuándo aceptar una marca con un nombre de país*²³

1) [*Factores de aceptación*] Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 6 precedentes, la oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:

i) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de pruebas documentales que acrediten que los productos o servicios para los cuales se propone solicitar el registro proceden efectivamente del país mencionado en la marca;

ii) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de prueba documental de una autorización otorgada por la autoridad o autoridades competentes, si las hubiera, del Estado miembro pertinente;

iii) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de pruebas documentales que acrediten el cumplimiento por parte del solicitante de lo dispuesto por la legislación y/o por la política nacional del Estado miembro pertinente mencionado en la marca en relación con la utilización del nombre del país u otras denominaciones conexas;

iv) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la utilización del nombre del país en la marca tiene significado secundario, que no tiene connotación geográfica y que la marca no corre el riesgo de ser percibida por el público como susceptible de inducir a error, sea engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; o

v) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la marca es notoriamente conocida y/o que tiene una reputación y que la marca no corre el riesgo de ser percibida por el público como engañosa, susceptible de inducir a error o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

2) Si los productos o servicios para los cuales la marca está registrada o para los cuales se solicita el registro tienen su origen en el país mencionado en la marca, la oficina o la autoridad competente, cuando tengan competencia para ello, podrán imponer una condición o limitación al registro de la marca, a efectos de que esta última sólo pueda ser utilizada en relación con los productos y/o servicios que efectivamente procedan del Estado miembro identificable mediante el nombre de país en la marca.

²³ ~~Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de éstas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).~~

Artículo 8 Oposición e Invalidez

Los motivos indicados en los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 supra para denegar el registro de una marca por su carácter descriptivo, no distintivo, genérico, susceptible de inducir a error, engañoso o falso se aplicarán a los procedimientos de oposición e invalidez que resulten de su aplicación con arreglo a la legislación nacional²⁴.

Artículo 9 Competencia desleal o usurpación²⁵

Se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se cometa un acto de competencia desleal o de usurpación mediante la utilización de una marca, de un identificador comercial o de un nombre de dominio que consista en un nombre de país o que lo contenga, y que induzca a error, sea engañoso o falso, y ello constituya un acto de competencia desleal o de usurpación con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 10 ~~Factores de determinación de la falsedad de la conexión con un Estado~~²⁶

~~1) [Factores] Para determinar si la utilización de una marca, de un identificador comercial o de un nombre de dominio que consista en un nombre de país o que lo contenga, implica una conexión falsa con un Estado miembro identificable mediante el nombre de país, se podrán tener en cuenta los factores siguientes:~~

~~a) las circunstancias indicativas de que el usuario de la marca, del identificador comercial o del nombre de dominio está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en relación con productos o servicios que tengan su origen en el Estado miembro;~~

~~b) las circunstancias indicativas de que el usuario de la marca, del identificador comercial o del nombre de dominio está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro, en relación con productos o servicios asociados a la marca, al identificador comercial o al nombre de dominio;~~

~~c) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:~~

~~i) si el usuario está realmente prestando servicio a clientes ubicados en el Estado miembro;~~

²⁴ Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de éstas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

²⁵ Adaptado a partir del artículo 7 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

²⁶ Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

~~ii) — si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, tales como garantías o servicios; o~~

~~iii) — si el usuario emprende otras actividades comerciales en el Estado miembro relacionadas con la utilización de la marca, del identificador comercial, o del nombre de dominio.~~

~~d) — la conexión de una oferta de productos o servicios con el Estado miembro;~~

~~e) — la conexión existente entre la manera en que se utiliza la marca, el identificador comercial o el nombre de dominio y el Estado miembro, con inclusión de:~~

~~i) — si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro; o~~

~~ii) — si la marca, el identificador comercial o el nombre de dominio es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO.~~

[Fin del Anexo y del documento]