

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

Trigésima octava sesión
Ginebra, 30 de octubre a 2 de noviembre de 2017

PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS: PRÁCTICAS, ENFOQUES Y POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA: ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS FORMULADOS POR LOS MIEMBROS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. De su vigesimoprimera sesión (22 a 26 de junio de 2009) a su trigésima cuarta sesión (16 a 18 de noviembre de 2015), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó varios documentos de trabajo sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas.
2. En la trigésima cuarta sesión del SCT (16 a 18 de noviembre de 2015), el presidente pidió a la Secretaría que preparara un nuevo documento, basado en el documento SCT/34/2, a fin de que fuera examinado en su trigésima quinta sesión, en el que se señalaran distintas prácticas y enfoques y los ámbitos de convergencia existentes respecto de la protección de los nombres de países. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento, que se basaba en la información contenida en el documento SCT/34/2 y en el que se sugerían los siguientes ámbitos de convergencia*: N.º 1 ("La noción de nombre de país"), N.º 2 ("No se admite el

* La expresión "ámbito de convergencia" ha sido usada por el SCT en el pasado en relación con documentos en los que se describe el resultado de la labor del SCT en ámbitos determinados del Derecho de marcas. En particular, véanse los documentos WIPO/Strad/INF/3 sobre la representación de marcas no tradicionales y

registro si el uso se considera descriptivo"), N.º 3 ("No se admite el registro si se considera que la marca puede inducir a error o engaño o es errónea"), N.º 4 ("Consideración de otros elementos de la marca"), N.º 5 ("Invalidación y procedimientos de oposición"), y N.º 6 ("Uso como marca").

3. En la trigésima-sexta sesión del SCT (17 a 19 de octubre de 2016), el presidente pidió a la Secretaría que invitara a los miembros del SCT a presentar, en forma prioritaria, comentarios y observaciones sobre los ámbitos de convergencia N.ºs 1, 2, 5 y 6, junto con ejemplos prácticos de la aplicación de estos principios en sus respectivas jurisdicciones. A fecha de 10 de febrero de 2017, 25 miembros habían remitido contribuciones a la Oficina Internacional. Estos comentarios se resumen en el documento SCT/37/3, que fue objeto de debate durante la trigésima séptima sesión del SCT.

4. En esa sesión, el presidente instó a los miembros a presentar contribuciones adicionales sobre los ámbitos de convergencia. A fecha de 30 de junio de 2017, 14 miembros habían presentado contribuciones que han sido compiladas por la Secretaría en una versión revisada del documento SCT/37/3. En la misma sesión, el presidente pidió también a la Secretaría que preparara un documento analítico sobre la base de todas las observaciones y los comentarios recibidos de los miembros (cabe remitirse al párrafo 14 del documento SCT/37/8).

5. En el presente documento se ofrece un análisis de las contribuciones relativas a los ámbitos prioritarios de convergencia, cuyo texto se reproduce en el inicio de cada apartado para facilitar su consulta. Como parte de este análisis, en el documento se intenta ofrecer una descripción de las tendencias, ideas concretas o conceptos adicionales que surgen de los comentarios y observaciones, así como una visión general del apoyo que se puede prestar a cada ámbito de convergencia.

6. Actualmente, el análisis no abarca los posibles ámbitos de convergencia N.ºs 3 ("No se admite el registro si se considera que la marca puede inducir a error o engaño o es errónea") y 4 ("Consideración de otros elementos de la marca"), que el SCT no consideró prioritarios. Estos ámbitos podrán incluirse en el análisis si el SCT así lo decide en su debido momento.

II. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N.º 1 LA NOCIÓN DE NOMBRE DE PAÍS

Por lo menos a los fines del examen de las marcas, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, un nombre de país puede abarcar: la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS

7. La mayoría de los miembros del SCT que presentaron contribuciones convinieron en que, por lo menos a los fines del examen de las marcas, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, un nombre de país puede abarcar las categorías incluidas en el posible ámbito de convergencia N.º 1. La legislación nacional de algunos países contiene una disposición que trata de la inadmisibilidad de registro como marca de un signo que consista en

[Continuación de la nota de la página anterior]

WIPO/Strad/INF/4 sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas, en <http://www.wipo.int/sct/es/wipo-strad/>.

el nombre oficial de un Estado, aunque en las contribuciones no se proporcionó ninguna referencia específica a una lista de nombres oficiales de países.

8. Varios miembros del SCT señalaron que, en el contexto de sus sistemas normativos, los nombres de países no constituyen una categoría específica o separada de signos. Dichos nombres suelen ser incluidos con frecuencia en la categoría más amplia de términos geográficos que, o bien pueden ser considerados distintivos y, por lo tanto, pueden registrarse como marca, o bien puede entenderse que carecen de elementos distintivos y, por lo tanto, no se prestan al registro.

9. Si bien algunos miembros apoyaron la inclusión de las traducciones y transliteraciones de los nombres de países, así como sus abreviaturas, otros expresaron preocupación al respecto. En opinión de los primeros, esa inclusión resultaba necesaria cuando la Oficina tramitaba solicitudes en varios idiomas mientras que, para el resto, era poco probable que los examinadores estuvieran al tanto de las variaciones. Por lo que respecta a las abreviaturas, se formuló una sugerencia relativa a la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que define códigos de los nombres de países, dependencias territoriales, zonas especiales de interés geográfico, y sus subdivisiones principales.

10. En la contribución facilitada por uno de los miembros se sugirió que, si se implantaba la obligación de rechazar las traducciones y transliteraciones de los nombres de países en las solicitudes de registro de marcas, se podría crear en la OMPI una base de datos centralizada de nombres de países de manera que las oficinas de P.I. pudieran utilizarla como referencia en el curso del examen de solicitudes de registro de marcas. Se argumentó que, aunque los examinadores podrían basarse en las búsquedas de Internet para determinar si un nombre de país podía suscitar una objeción como marca, esas búsquedas podían dar lugar a resultados incompletos.

11. Un miembro del SCT expresó preocupación por el número de variaciones de un nombre de país que abarcaba la propuesta de ámbito de convergencia. En su opinión, resultaba poco probable que los consumidores de todo el mundo estuvieran al tanto de todos los nombres de países y de todas las variantes de esos nombres. Se sugirió limitar el texto a una formulación en la que pueda afirmarse que un nombre de país es conocido por el consumidor local y que realmente es percibido como una referencia al país.

*POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N° 2
NO SE ADMITE EL REGISTRO SI EL USO SE CONSIDERA DESCRIPTIVO*

Por lo menos a los fines del examen, deberían objetarse las marcas que consisten únicamente en un nombre de país cuando el uso de ese nombre es descriptivo del lugar de origen de los productos o servicios.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS

12. En la mayoría de las contribuciones se mencionó la disposición de las respectivas legislaciones nacionales mediante la cual se aplica el artículo 6^{quinquies}.B)2) del Convenio de París, que establece que las marcas no reciben el registro cuando están desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar, entre otras cosas, el lugar de origen de los productos o de prestación de los servicios.

13. Se explicó que, en aplicación de la disposición mencionada anteriormente, no podrán someterse a examen las marcas consistentes exclusivamente en un nombre de país, cuando el uso de ese nombre es descriptivo del lugar de origen de los productos o servicios. En las

legislaciones de varios miembros del SCT se incluye una referencia expresa a los nombres de países como materia que debe excluirse del registro como marca. La legislación aplicable en algunos otros Estados miembros no considera que el carácter descriptivo de la marca constituya un motivo de evaluación independientemente de la falta de carácter distintivo.

14. La mayoría de los miembros del SCT sostiene que la determinación del carácter descriptivo de un término geográfico, incluidos los nombres de países, no se lleva a cabo de forma aislada, sino que debe tener en cuenta otros elementos. El primer elemento es si el nombre es conocido o incluso notorio para el público consumidor local y si, sobre esta base, puede reivindicarse cualquier vinculación plausible entre ese nombre y los productos o servicios especificados en la solicitud. El segundo elemento descrito por algunos miembros del SCT es si el nombre de país podría vincularse a la calidad real, la reputación u otras características de los productos, y si esto podría inducir a error al consumidor.

15. Sobre la base de las contribuciones anteriores, un miembro del SCT describió el examen para el registro de marcas que consisten en descripciones geográficas que ha sido desarrollado por el tribunal supremo de su país. Cuando una marca contenga un nombre geográfico y el examen demuestre que no tiene otro significado que el de un nombre geográfico no será registrable, puesto que describe claramente el lugar de origen de los productos o servicios conexos. Pueden darse casos en los que el nombre de un lugar geográfico también tenga otros significados; en esas situaciones, el análisis se centrará en las percepciones de los consumidores y, más concretamente, en la perspectiva del consumidor corriente. A continuación, la atención se centraría en si puede establecerse qué productos o servicios se originan en un lugar geográfico determinado, es decir, si son fabricados, producidos, cultivados, ensamblados, diseñados, suministrados o vendidos en un lugar geográfico determinado, o si el principal componente o ingrediente procede de ese lugar. En caso afirmativo, la marca se considera descriptiva del lugar de origen de los productos o servicios.

16. Algunos miembros del SCT señalaron que una objeción relativa al carácter descriptivo de un signo desde el punto de vista geográfico puede subsanarse si la marca, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso. En el caso de un nombre de país, resultaría difícil gozar de dicho carácter distintivo porque demostrar la adquisición del mismo requiere el uso continuado y exclusivo en relación con los productos y servicios. Eso resulta poco frecuente para una marca que consiste únicamente en un nombre de país, si bien no es imposible. No obstante, las posibilidades de demostrar con éxito que se goza de carácter distintivo se incrementan cuando se tienen en cuenta las variantes de nombres de países incluidas en el ámbito de convergencia N.º 1.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N.º 5 INVALIDACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Los motivos de denegación descritos en los posibles ámbitos de convergencia N.ºs 2, [3 y 4] deberían constituir motivos de invalidación de marcas registradas y, si la legislación aplicable lo dispone, también motivos de oposición.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS

17. Varias de las contribuciones de los miembros del SCT parecen estar de acuerdo en que los motivos de denegación descritos en los posibles ámbitos de convergencia N.ºs 2, 3 y 4 deberían constituir motivos de invalidación y/o de oposición. Algunos miembros señalaron que, en virtud de sus sistemas nacionales, no es posible interponer una acción de oposición contra una solicitud de registro de una marca sobre la base de motivos absolutos como el carácter descriptivo o engañoso.

18. La mayoría de los miembros del SCT declaró que los motivos descritos en el posible ámbito de convergencia N.º 2 deberían constituir motivos de invalidación y/o de oposición. No obstante, muchos reconocieron que sus legislaciones nacionales no consideran que los nombres de países constituyan, como tales, motivo de invalidación y/o de oposición.

19. Unos pocos miembros del SCT declararon desconocer la existencia de casos de oposición o de invalidación en los que se reivindicara que la marca era supuestamente descriptiva o engañosa, por ejemplo, al consistir en un nombre de país.

20. Algunas contribuciones señalaron que, si en la etapa de examen se determina la naturaleza engañosa de la marca respecto del origen geográfico de los productos, esa cuestión podrá subsanarse pidiendo al solicitante que haga constar una declaración acerca del país o lugar de origen de los productos. Se solicitará dicha declaración cuando la marca pueda indicar un origen que sea susceptible de inducir a error o confusión.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N.º 6 USO COMO MARCA

Deberían ponerse a disposición de los interesados los medios jurídicos adecuados para impedir el uso de nombres de país, si ese uso pudiera resultar engañoso, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, y para solicitar el embargo de los productos que lleven indicaciones falsas respecto de su origen.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS

21. La mayoría de los miembros del SCT parece estar de acuerdo en que deberían ponerse a disposición de los interesados los medios jurídicos adecuados para impedir el uso de nombres de país, si ese uso pudiera resultar engañoso, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, y para solicitar el embargo de los productos que lleven indicaciones falsas respecto de su origen.

22. Varios miembros del SCT declararon que, si bien sus sistemas no prevén específicamente la protección contra la utilización de nombres de países si dicho uso implica una indicación falsa o engañosa respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, no obstante, ese uso puede estar prohibido por las legislaciones de competencia desleal que aplican el artículo 10bis del Convenio de París. Otros miembros afirmaron que esos usos quedarán contemplados en el contexto de la protección del consumidor o de la legislación en el ámbito de la publicidad, o en una y otra, en más de uno de esos marcos normativos.

23. No obstante, un miembro del SCT afirmó que su legislación de marcas no recoge disposiciones para que las partes interesadas puedan impedir el uso de nombres de países, si dicho uso es susceptible de llevar al público a engaño en lo que respecta a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, ni tampoco para solicitar el embargo de productos en los que figuren indicaciones de origen que sean falsas.

24. Un miembro del SCT declaró que, si los productos señalados con la indicación de origen geográfico en su legislación nacional tienen características especiales, la indicación de origen geográfico solo podrá ser utilizada en el curso de operaciones comerciales para productos o servicios con el origen y cualidades correspondientes. En la misma contribución se señaló también que las indicaciones de origen geográfico que posean un prestigio particular se benefician de protección reforzada para impedir su utilización en productos y servicios de origen diferente, cuando dicho uso puede constituir una oportunidad de aprovechamiento

indebido del prestigio de la indicación de origen geográfico o su carácter distintivo, o resultar lesivo para la una o el otro.

25. Otro miembro del SCT expresó preocupación en cuanto al alcance del posible ámbito de convergencia N.º 6 y señaló que la inclusión del concepto de competencia desleal permite suponer que los nombres de países son capaces de indicar una procedencia además del origen geográfico. Eso da a entender que la utilización indebida de un nombre de país en la marca, además de resultar engañosa en lo que respecta al origen geográfico de los productos o servicios, es un acto de competencia desleal, y que los Estados son partes interesadas en las reivindicaciones de la competencia desleal en virtud del artículo 10*bis* del Convenio de París. Ese mismo miembro también afirmó que el artículo 10*bis*.3)3 del Convenio de París solo se refiere a los productos, mientras que el texto del posible ámbito de convergencia también abarca los servicios, con las posibles consecuencias que ello acarrea en la aplicación de las obligaciones contraídas por algunos miembros de la OMPI en virtud del Convenio de París.

26. Se invita al SCT a examinar el presente documento, y a indicar los próximos pasos que desea dar respecto de la cuestión.

[Fin del documento]