

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/21/5

ORIGINAL: Ruso

FECHA: 2 de marzo de 2009

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Vigésima primera sesión
Ginebra, 22 a 26 de junio de 2009

CONTRIBUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Documento preparado por la Secretaría

1. En una comunicación de fecha 2 de marzo de 2009, la Secretaría recibió una contribución de la Federación de Rusia relativa a la extensión del alcance del Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para su consideración por la vigésima primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que se celebrará en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009.
2. Esa contribución figura en el Anexo I del presente documento.

[Sigue el Anexo I]

ANEXO I

**Contribución de la Federación de Rusia
al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas**

1. En el ámbito de la OMPI, no es la primera vez que se plantea una propuesta como la que formulara la Delegación de Jamaica en la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en el sentido de extender a los nombres de los Estados el alcance del Artículo 6^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado en adelante Convenio de París). Esta cuestión ya había sido examinada durante los preparativos de la Conferencia Diplomática sobre la Revisión del Convenio de París y durante la propia Conferencia, en 1980.
2. La propuesta mencionada se basa en las ventajas que podría presentar la protección jurídica de los nombres de los Estados mediante el Artículo 6^{ter} del Convenio de París.
3. Es sabido que una disposición fundamental del Convenio de París, reflejada en el Artículo 6^{ter} 1)a), es que los países de la Unión de París acuerdan rehusar o anular el registro de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado y prohibir con medidas apropiadas su utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de una marca.
4. A pesar de que el Artículo 6^{ter} del Convenio de París no menciona expresamente los nombres de los Estados, en la mayor parte de las legislaciones nacionales sobre marcas figuran disposiciones en ese sentido, que permiten resolver la cuestión de la protección de los nombres de los Estados.
5. Así pues, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia (denominado en adelante “Código Civil”), no se admite el registro oficial como marcas de las designaciones que carecen de carácter distintivo o que están constituidas únicamente por elementos que caracterizan a los productos, incluidos los que indican su lugar de producción o procedencia.
6. Además, la posibilidad de excluir del registro las designaciones en cuestión se funda en el Artículo 6^{quinquies}.B.2) del Convenio de París.
7. Con arreglo a la legislación rusa en vigor, si una designación objeto de una solicitud de registro de marca incluye el nombre de un Estado, se la considerará como indicación del lugar de producción o procedencia del producto. Ese nombre podrá quedar incluido en la marca como elemento no protegido, siempre y cuando se cumplan dos condiciones.
8. La primera de ellas es que el nombre del Estado constituya la designación real del lugar de fabricación del producto y de establecimiento de su fabricante. De no ser el caso, se considerará que la incorporación de ese nombre en la marca es engañosa y, en consecuencia, el registro de la designación objeto de la solicitud será denegado, por ser contrario a las disposiciones del párrafo 3.1) del Artículo 1483 del Código Civil.

9. La segunda condición para que el nombre de un Estado pueda figurar como elemento no protegido en una designación objeto de una solicitud de registro de marca es que no ocupe en esa designación un lugar de predominio. Para determinar si un elemento que no será protegido ocupa un lugar de predominio en la designación que se reivindica, se toma en consideración su importancia desde el punto de vista semántico y visual.

10. Como lo indica la práctica en el ejercicio de los derechos, la importancia de un signo verbal que corresponda al nombre de un Estado (o una denominación que deriva de él), permite constatar que aunque el lugar que ocupe en la designación sea limitado, hace que se lo perciba como un elemento predominante.

11. A la luz de lo antedicho, puede decirse que la legislación rusa prevé la posibilidad de otorgar protección jurídica a los nombres de los Estados.

12. En lo que atañe a los demás aspectos vinculados a la propuesta de la Delegación de Jamaica acerca del Artículo 6^{ter} del Convenio de París, podrán ser examinados en el marco del punto del orden del día de la vigésima primera sesión del SCT que se dedicará al Artículo 6^{ter} de dicho Convenio.

13. A continuación se reproducen, en el Anexo II, ejemplos de designaciones que incorporan el nombre de un Estado y a las que se han aplicado las disposiciones del Artículo 1483 del Código Civil.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

	<p>Solicitud N° 2005719567</p>	<p>Incorporación en la marca, en calidad de elemento no protegido, del nombre oficial de un Estado (Suiza) que es el lugar de establecimiento del solicitante.</p>
	<p>Solicitud N° 2007708407</p>	<p>Incorporación en la marca, en calidad de elemento no protegido, del nombre oficial de un Estado (Finlandia) que es el lugar de establecimiento del solicitante.</p>
	<p>Solicitud N° 2006716585</p>	<p>Incorporación en la marca, en calidad de elemento no protegido, del nombre oficial de un Estado (Suecia) que es el lugar de establecimiento del solicitante.</p>
	<p>Solicitud N° 2005706934</p>	<p>Un solicitante de Panamá solicita la protección jurídica de una designación que incluye el nombre oficial de un Estado (Italia).</p> <p>Se deniega el registro de la designación como marca: podría inducir a los consumidores a error acerca del productor y del país de procedencia de los productos.</p>

	<p>Solicitud N° 2006706972</p>	<p>Un solicitante de Panamá solicita la protección jurídica de una designación que incluye el nombre oficial de un Estado (Francia).</p> <p>Se deniega el registro de la designación como marca: podría inducir a los consumidores a error acerca del productor y del país de procedencia de los productos.</p>
	<p>Solicitud N° 2008702532</p>	<p>Un solicitante de Panamá solicita la protección jurídica de una designación que incluye el nombre oficial de un Estado (Austria).</p> <p>Se deniega el registro de la designación como marca: podría inducir a los consumidores a error acerca del productor y del país de procedencia de los productos.</p>

[Fin del Anexo II y del documento]