

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

Vigésima séptima sesión
Ginebra, 18 a 21 de septiembre de 2012

PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE BARBADOS Y JAMAICA

Documento preparado por la Secretaría

Por medio de una comunicación del 16 de mayo de 2012, las Delegaciones de Barbados y Jamaica transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta contenida en el Anexo a este documento.

[Sigue el Anexo]

LA PROTECCIÓN DE NOMBRES DE PAÍSES

I. INTRODUCCIÓN

1. El SCT recordará que durante los años 1980 se realizaron propuestas para revisar el Convenio de París a fin de ampliar el alcance del artículo 6^{ter} para incluir la protección de los nombres de países. La última propuesta, relativa al examen en profundidad del artículo 6^{ter} a fin de introducir posibles enmiendas, se formuló en una conferencia diplomática que tuvo lugar en febrero de 1980. En esa conferencia, bajo el epígrafe de “Variante B”, se presentó una propuesta en la que se recomendaba que la expresión “como los nombres oficiales de los países de la Unión” se incluyera en la categoría de elementos cuyo registro como marca había que denegar. Eso habría dado lugar a la ampliación del artículo 6^{ter}.1)a) a fin de incluir la protección de los nombres de países.
2. Lamentablemente, los intentos de revisar el artículo 6^{ter} del Convenio de París en la conferencia diplomática no tuvieron éxito debido a que varios Estados rechazaron la propuesta de proteger los nombres de países.
3. Sin embargo, el rechazo de dicha inclusión en el artículo 6^{ter} tuvo lugar en el contexto de una realidad política y socioeconómica muy diferente a la actual. La ampliación y profundización de los vínculos entre los países como resultado de la globalización y la liberalización del comercio ha facilitado un aumento del comercio de productos, incluidos aquellos que llevan nombres de países cuya utilización no ha sido autorizada.
4. A raíz de una propuesta formulada por Jamaica en la vigésima primera sesión del SCT en junio de 2009 (véase el documento SCT/21/6), el SCT decidió preparar un proyecto de cuestionario relativo a la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro o uso como marcas a los fines de ser sometido al examen del SCT. Tras la vigésima tercera sesión del SCT, se distribuyó entre sus miembros la versión revisada y final del cuestionario (SCT/24/2). La Secretaría compiló las respuestas al cuestionario, que se sometieron a consideración durante la vigésima cuarta sesión del SCT (SCT/24/6). En dicha sesión, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un borrador de documento de consulta para ser examinado en la siguiente sesión, basado en la labor realizada hasta la fecha por el Comité en ese ámbito y que contuviera un panorama amplio de la legislación y la práctica de los Estados miembros en relación con la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas. Sobre la base del debate del documento de referencia (SCT/25/4), el Presidente concluyó que el documento SCT/25/4 se mantendría abierto a los nuevos comentarios que presentaran los miembros del SCT mediante el Foro electrónico del SCT. Se pidió a la Secretaría que revisara el documento SCT/25/4 en relación con los comentarios recibidos y que lo presentara en la vigésima sexta sesión del SCT para examinarlo. Por lo tanto, la presente propuesta tiene por fin contribuir a ese proceso.

II. PROPUESTA

5. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no contempla expresamente disposiciones específicas para la protección de los nombres de países y deja margen a las partes para adoptar diversos enfoques sobre ese asunto.
6. A nivel nacional y regional, un análisis somero muestra que las legislaciones de P.I. suelen contemplar en determinados casos situaciones en que puede denegarse el registro o prohibirse el uso de marcas que contienen nombres de países. Cabe mencionar, entre otras, las siguientes: a) las marcas no distintivas; b) las marcas descriptivas; c) las marcas que inducen a engaño; d) las marcas incorrectas, etc.

7. Teniendo en cuenta la labor emprendida por el SCT desde su vigésima primera sesión y el hecho de que, de acuerdo con los comentarios formulados durante la vigésima cuarta y vigésima quinta sesiones del SCT, el cuestionario y el documento de referencia únicamente suministran una explicación más bien limitada de las medidas legislativas y de las prácticas vigentes en relación con el registro de marcas que contienen nombres de países, opinamos que es necesario seguir trabajando para comprender más adecuadamente la situación actual.
8. Los resultados obtenidos del cuestionario dan a entender que muchos países reconocen la importancia de la necesidad de proteger los nombres de países, lo cual se tiene en cuenta en la legislación y en las prácticas nacionales sobre marcas. Esto viene a apoyar la posición de que podría existir la convergencia entre los miembros sobre un enfoque acordado para la protección de los nombres de países en el sistema de P.I./marcas teniendo en cuenta las diferencias existentes actualmente en la protección otorgada a los nombres de países en los distintos Estados miembros. Por lo tanto, la ausencia de un enfoque común para el tratamiento de los nombres de países por las oficinas de P.I. ha contribuido a la aparente incongruencia del registro y uso de marcas que contienen nombres de países para productos y servicios. Existe el temor de que se considere la posibilidad de otorgar registros o de que de hecho se otorguen aun cuando el uso de un nombre de país no esté autorizado ni tenga relación directa con el país en cuestión. Se teme que esto pueda ocasionar pérdidas comerciales, afectar a la imagen y a la reputación del país y perjudicar los intereses de los consumidores.
9. La labor futura del SCT respecto de la protección de los nombres de países debería enfocarse de manera más global, teniendo en cuenta las repercusiones jurídicas y socioeconómicas, en particular, los efectos que esto puede tener sobre el desarrollo sostenible de los países. Es evidente que cuando no se protegen los nombres de los países se corre el riesgo de que se diluya o se menoscabe la reputación vinculada a esos nombres, dando lugar a la pérdida de su valor de marca. Esto tiene repercusiones no solamente en el valor de las marcas sino también en la capacidad de los países de proteger eficazmente sus derechos de propiedad intelectual, especialmente en terceros países. Los países que se basan en gran medida en su nombre y “marca de país” utilizados como herramienta fundamental de comercio y desarrollo de mercado, especialmente los pequeños países en desarrollo cuyas empresas carecen de recursos de comercialización y, en consecuencia, dependen mayormente de sus marcas de país, sufren enormemente las consecuencias del uso incontrolado de los nombres de países.
10. Habida cuenta de la importancia sistémica que tiene establecer medidas eficaces y apropiadas para proteger los nombres de países y tener en cuenta las preocupaciones que surgen de los efectos de las marcas que contienen nombres de países, que se utilizan sin la debida consideración por los intereses de los países en que tienen su origen esos nombres, proponemos que se establezca un programa de trabajo en el SCT en tres fases a fin de hacer avanzar esta cuestión de manera constructiva y equilibrada.
11. En la primera fase se promoverá el intercambio de información más detallada sobre la protección y el uso de los nombres de países en forma de: 1) un examen empírico del estado en que se encuentran el uso, el abuso y la protección de los nombres de países teniendo en cuenta, cuando proceda, los resultados del cuestionario sobre el uso de los nombres de países, incluidas las iniciativas nacionales de desarrollo de marcas; y 2) un estudio detallado sobre las disposiciones y prácticas legislativas vigentes en las legislaciones nacionales o regionales relativas a la protección y el uso legítimo de los nombres de países, así como las experiencias y las prácticas más extendidas en la aplicación de esas disposiciones.
12. En la segunda fase se investigará qué disposiciones y prácticas son las más adecuadas para otorgar una protección eficaz y apropiada de los nombres de países, teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones concretas de los países en desarrollo, especialmente los

países menos adelantados. Se deberán examinar las condiciones necesarias para su aplicación y evaluar la manera en que las capacidades nacionales influyen en el uso de las medidas jurídicas a disposición de los países.

13. En la tercera fase se estudiará la posibilidad de elaborar una guía o manual o recomendación conjunta sobre la protección de los nombres de países que oriente a los Estados miembros de la OMPI a la hora de adoptar, por medio de las iniciativas más adecuadas, un enfoque común para la protección adecuada y eficaz de los nombres de países.

[Fin del Anexo y del documento]