

## **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 sobre 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,

---

\* En la presente versión revisada del documento se ha incluido una actualización recibida de la Delegación de Australia en relación con el gráfico 6 del Anexo II.

República 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 mecanismos 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. Para continuar con 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, de conformidad con el mandato que figura en el Anexo I.

8. En consecuencia, la Secretaría elaboró el presente documento, sobre la base de la información 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<sup>1</sup>, Belice, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo<sup>1</sup>, Myanmar, Noruega, Países Bajos<sup>1</sup>, 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/>. El presente documento también se basa en la información que presentaron los miembros, indicados en el párrafo 6, en la vigésima séptima sesión del SCT.

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

9. El estudio recogido en el presente documento tiene por objeto ofrecer una perspectiva general de la legislación, prácticas y jurisprudencia disponible en materia de marcas en el ámbito nacional que guarden relación con la protección de los nombres de países. En la serie de documentos pertinentes del SCT las expresiones "nombres de países" y "nombres de Estados" se utilizan indistintamente. Además, la primera nota del documento SCT/24/2 contiene la siguiente explicación: "La expresión 'nombres de Estados' abarca la versión corta

del nombre de los Estados o el nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial, el nombre histórico, la traducción y la transcripción del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo".

10. Dado que en el presente estudio se examinan las leyes y prácticas de los miembros del SCT, es necesario indagar esta última noción general en el contexto de los procedimientos aplicables. Por lo general, todos los miembros contribuyentes del SCT han incorporado en su legislación nacional en materia de marcas el principio recogido en el artículo 6<sup>quinquies</sup> B.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo "el Convenio de París"), a saber, la denegación del registro como marcas de fábrica o de comercio de signos que "[...] estén formados exclusivamente por [...] indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] el lugar de origen de los productos [...]". En qué medida el "lugar de origen" incluye el nombre oficial, la versión corta del nombre, el nombre formal, el nombre histórico de un Estado, o su traducción, transcripción, abreviatura o gentilicio, varía de país a país.

11. En la parte II del documento se examinan los motivos de denegación de solicitudes de marca que con más frecuencia se invocan en relación con signos que consisten en nombres de países o que los contienen, a saber, el carácter descriptivo, que induce a error o es engañoso y la excepción relativa al orden público. En esa parte también se analiza la protección *per se* de los nombres de países, dado que un buen número de miembros del SCT ha informado de que la ley de su país en materia de marcas incluye ese motivo concreto de denegación. Además, en la sección d) se describen varios motivos adicionales concretos establecidos en las leyes nacionales para abarcar, por ejemplo, las versiones cortas de los nombres de los Estados, las abreviaturas y los códigos internacionales de países.

12. En la parte III del documento se analizan otras fases del procedimiento de registro, a saber, los procedimientos de oposición, invalidación o cancelación y la posibilidad de presentar observaciones a la oficina en relación con la improcedencia de un nombre de país para utilizarse como marca. Mediante tales procedimientos se pretende ofrecer una vía adicional para impedir el registro o uso indebido de nombres de países como marcas.

13. La parte IV tiene por objeto analizar los reglamentos sobre marcas y de otro tipo y las prácticas más extendidas aplicadas por los miembros del SCT para la protección de los nombres de países. Desde tal punto de vista, en esta parte meramente se señalan las medidas que se han indicado en contextos diferentes. Algunas de las medidas examinadas en esta parte pueden derivarse de prácticas locales y análisis intrasectoriales y, por tanto, puede que no se presten a generalización.

14. Finalmente, la parte V contiene algunas conclusiones mediante las que se trata de extraer las prácticas más extendidas que utilizan los miembros para abordar la protección de los nombres de países, tanto en los procedimientos de registro de las marcas como en el contexto más general del mercado.

## **II. FASE DE EXAMEN**

15. 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.<sup>2</sup> 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.

16. 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 de la posibilidad de registrar la marca, 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.

17. 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 principio<sup>3</sup> (véase el gráfico 1 del Anexo II del presente documento).

18. 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

19. 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.

20. Con ese fin, varias jurisdicciones simplemente prohíben el registro y la utilización de marcas que consistan en nombres geográficos.<sup>4</sup> Mientras que otros adoptan la terminología del artículo 6<sup>quinquies</sup> 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.<sup>5</sup> 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 del Anexo II del presente documento).

21. Con arreglo al resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre los nombres de los Estados (pregunta I.1)b), Anexo II del documento SCT/24/6), el 95,9% de los países que respondieron indican que, en virtud de la legislación aplicable, los nombres de Estados quedan excluidos del registro de productos como marcas si puede considerarse que describen el origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro.

22. Además, según las contribuciones remitidas por los diferentes Estados miembros a la OMPI para preparar el presente estudio, se describieron las siguientes prácticas. A la hora de examinar las solicitudes que contienen un nombre geográfico, algunas oficinas de marcas estimarán que el signo para el que se solicita el registro está "formado exclusivamente" por dicho nombre si va acompañado de elementos no distintivos. Por el contrario, si el signo está combinado con elementos que se consideran distintivos, se aceptaría el registro de la marca.<sup>6</sup>
23. Esta noción se deriva de la base común según la cual un signo no podría registrarse si consiste en una indicación descriptiva. En ese caso, los consumidores reconocerían el nombre de un país, que simplemente les evocaría el lugar de origen de los productos o servicios y, por lo tanto, carecería de carácter distintivo.<sup>7</sup> Ya que en general los términos geográficos pueden servir en el mercado para designar el origen de los productos o servicios, se considera que tales indicaciones, entre las que se incluyen los nombres de país, deben quedar disponibles para los comerciantes, bien como parte de una marca o como una descripción de los productos o servicios.
24. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, en la que se contempla que puede denegarse el registro de "una marca que, al ser utilizada en los productos del solicitante o en relación con ellos, constituya primordialmente una descripción geográfica de dichos productos".<sup>8</sup> Aunque en la ley relativa a los nombres de países no se contempla protección específica alguna, cabe observar que puede denegarse el registro de marcas formadas por signos geográficos, incluidos nombres de Estados, o que consistan en signos geográficos, si se considera que la marca constituye una descripción geográfica (véase el gráfico 3).
25. En su contribución, la Delegación de Alemania recordó la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, según la cual como regla general debe reservarse la disponibilidad de los nombres que designen un origen geográfico (por ejemplo, los nombres de países) para que puedan utilizarlos otros comerciantes.<sup>9</sup> La Delegación tomó nota de que todo registro de nombres de países en el Registro de marcas de Alemania normalmente data de una época anterior a dicha sentencia.
26. La Delegación de Alemania tomó nota también de que un nombre geográfico puede registrarse como marca solamente si existen pruebas que demuestran que, de forma excepcional, el nombre no puede utilizarse en el mercado como una referencia al origen geográfico de los productos o servicios de que se trate. En ese contexto, no debe considerarse solamente la necesidad actual de dejar el signo libre para que puedan utilizarlo otros, sino que, partiendo de una previsión realista, también debe tenerse en cuenta si es razonable suponer que dicha necesidad pueda surgir en el futuro.<sup>10</sup>
27. Ahora bien, en algunos casos solamente se concede el registro si el solicitante presenta en la oficina una renuncia. En ese caso, la marca se registraría en general, pero no se concedería al nombre del Estado una protección específica. En su contribución, Jamaica indicó que cuando la marca incluye como un elemento un nombre de país, la oficina nacional exige al solicitante que incluya una renuncia en relación con este último. Según la contribución de Belice, en esa jurisdicción se aplica la misma práctica.<sup>11</sup> En esencia, se mantiene disponible el nombre del país para otros comerciantes, si bien existe la posibilidad de que pueda incluirse en varias marcas.
28. Otra excepción a la denegación del registro de términos que constituyen una descripción geográfica puede encontrarse en los casos en que la oficina acepta pruebas que demuestran que el nombre geográfico en cuestión no sirve en el mercado para indicar el origen geográfico de los productos o servicios.<sup>12</sup> De igual modo, en la Guía de Examen adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se especifica que el registro de una designación geográfica no está prohibido *per se*, sino solo cuando constituya exclusivamente una indicación de procedencia de productos o servicios.<sup>13</sup> Parecería difícil, no obstante, demostrar que los

consumidores no establecen una asociación entre el nombre del país y la procedencia de los productos o servicios. Además, en la Guía de Examen de la OEPM se aclara que la exclusión relativa a los emblemas de España no se extiende a la denominación de "España" o a los nombres de otros Estados, que pueden protegerse contra su apropiación en el marco de la exclusión general relativa a las indicaciones geográficas.

29. En su contribución, la Delegación de Italia declaró que su legislación no contiene una disposición concreta sobre la exclusión de los nombres de países del registro como marcas. En tales casos, rigen los principios generales del derecho de marcas. En particular, en la legislación se estipula que "los derechos de una marca registrada no facultan al titular para prohibir a otra persona el uso en el comercio de referencias al origen geográfico de los productos o servicios [...]".<sup>14</sup> Ahora bien, al examinar por lo que respecta a la marca las solicitudes que contienen un nombre de país, la oficina italiana de marcas presta una atención especial al carácter distintivo del signo para el que se solicita el registro.

30. Según se indica en una contribución,<sup>15</sup> es posible, en principio, registrar una marca descriptiva de un nombre de país que haya adquirido un carácter distintivo. Este puede ocurrir si el signo en cuestión es notoriamente conocido como la indicación de origen comercial del solicitante en el mercado pertinente. No obstante, en la práctica al solicitante le resultaría difícil demostrar que ese es el caso respecto de marcas que consisten exclusivamente en el nombre de un país, dado que el público pertinente a menudo lo percibirá como el nombre de un país, y no exclusivamente como la indicación de origen comercial que presenta el solicitante.

#### SIGNOS QUE INDUCEN A ERROR, SON ENGAÑOSOS O FALSOS

31. Además de ser descriptivas, las marcas que consisten en nombres de países, o los contienen, 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).

32. 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).

33. En determinadas jurisdicciones la legislación estipula un impedimento universal para la posibilidad de registrar signos que inducen a error en cuanto al origen geográfico. Por ejemplo, en la Directiva 89/104 de la CE se estipula que se denegará el registro de las marcas que "puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio".<sup>16</sup> Esta disposición está concebida para proteger al público, es decir, los consumidores de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca para la que se solicita el registro.

34. En los Estados Unidos de América, puede que una marca no se registre si "constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa de los productos o servicios designados en la solicitud".<sup>17</sup> Para respaldar la denegación de registro de una marca por este motivo debe demostrarse que: 1) el significado primordial de la marca es un lugar geográfico ampliamente

conocido; 2) los productos o servicios no tienen su origen en el lugar indicado en la marca; 3) es probable que los compradores creen que los productos o servicios tienen su origen en el lugar geográfico indicado en la marca. No obstante, si la marca designa un lugar alejado u oscuro, no es probable que el público asocie productos/lugar o servicios/lugar; y 4) la representación falsa es un factor determinante en una proporción considerable de la decisión pertinente del consumidor de comprar los productos o utilizar los servicios (véase el gráfico 5).

35. En virtud de las leyes nacionales de varios Estados, los términos o nombres geográficos, así como sus abreviaturas, no pueden registrarse como marcas cuando es probable que tales indicaciones induzcan a error a los consumidores o creen confusión en cuanto al origen de los productos o servicios.<sup>18</sup> La terminología utilizada en la legislación nacional para describir el carácter que induce a error o la probabilidad de confusión no siempre es uniforme.<sup>19</sup> Además, dos Estados miembros, a saber, Polonia y Ucrania, hicieron referencia a una norma internacional utilizada por sus oficinas nacionales para determinar los nombres oficiales de los Estados.<sup>20</sup>

36. En su contribución, la Delegación de Australia tomó nota de que los motivos de denegación de una marca solo se establecen cuando es evidente que la marca en su conjunto no permite una distinción, o que, debido a la connotación de la marca, sería probable que su uso lleve a engaño o provoque confusión. La marca debe considerarse no solo en conjunto, sino también teniendo en cuenta las repercusiones de sus diferentes elementos, incluidos su tamaño relativo y la prominencia dentro de la marca (véase el gráfico 6).<sup>21</sup>

37. De acuerdo con una contribución, deberían ponerse objeciones a los nombres de lugar geográfico, y las marcas figurativas que indican un origen geográfico, así como sus variantes, cuando el lugar geográfico tenga prestigio por los productos o servicios para los que se solicita el registro.<sup>22</sup> La razón de dicha objeción sería que el uso de un nombre de lugar geográfico en circunstancias en las que tiene un prestigio crea una "expectativa" en la mente del consumidor que puede llevar a engaño si tal expectativa no se satisface (véase el gráfico 7).

38. En algunas jurisdicciones, la exclusión de indicadores geográficos de su registro como marcas, si esos indicadores incluyen nombres de países, es objeto de un examen especial cuando la solicitud se refiere a productos como vinos y licores. En esos casos, el registro como marca de signos que incluyen nombres de países está prohibido si los productos (vinos y licores) no tienen su origen en el lugar geográfico pertinente.<sup>23</sup>

## EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES

39. 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 [...]".<sup>24</sup>

40. Algunas leyes de marcas estipulan que puede denegarse el registro de marcas que menoscaben símbolos nacionales, o los menosprecien o desacrediten, aunque no se mencione en concreto el nombre de ningún país.<sup>25</sup> La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) denegó la solicitud de la marca "NO FABRICADO EN CHINA" porque la marca consiste en elementos que pueden menoscabar, menospreciar o desacreditar a personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales de China, o los incluye, con arreglo a

lo dispuesto en la sección 2.a) de la Ley de Marcas.<sup>26</sup> En Italia no puede registrarse como marca un signo que incluya el nombre de un país si va en detrimento de la imagen del país en cuestión.<sup>27</sup>

## PROTECCIÓN *PER SE*

41. 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 61,1% 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.

42. 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.

43. En algunos casos, la categoría "nombres de país" se define como el Estado nacional o todo Estado,<sup>28</sup> 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.

44. En Camboya, no pueden registrarse marcas que sean idénticas o similares a "un nombre, abreviatura o iniciales del nombre de [...] un Estado", o que los contengan como un elemento.<sup>29</sup> Tal disposición se incluye en la enumeración de signos que corresponden al artículo 6ter y, por lo tanto, podría considerarse una ampliación nacional de dicha disposición. Del mismo modo, la Ley de Marcas de Bangladesh incorpora nombres de países en el listado de un motivo absoluto correspondiente al contemplado en la Ley de Camboya.<sup>30</sup> En la República Islámica del Irán, no puede registrarse una marca si "es idéntica al nombre o la abreviatura o iniciales del nombre de [...] un Estado, es una imitación de tal nombre o lo contiene como elemento"<sup>31</sup> y la legislación de Omán contiene un motivo similar.<sup>32</sup>

45. En la República de Moldova, cuando el nombre oficial o histórico del Estado (República de Moldova), el nombre del país (Moldova), o sus abreviaturas, así como las traducciones de dichos nombres, se requieren para su registro o uso como marcas, bien por sí mismos o en combinación con otros elementos verbales o figurativos, debe solicitarse una autorización, que concederá una comisión designada por el Gobierno a tal efecto.<sup>33</sup> Ahora bien, cualquier otro uso de los signos antedichos que no constituya un uso de la marca, puede someterse al examen de la Administración Estatal de Propiedad Intelectual (AGEPI) y autorizarse cuando se estime oportuno a cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio o establecimiento comercial en la República de Moldova.

46. Las llamadas extensiones de la noción del emblema del Estado se mencionan también en las contribuciones de otros Estados miembros recibidas tras la vigésima séptima sesión del SCT. En efecto, las Delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Belarús, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Polonia y Ucrania<sup>34</sup> citaron en sus contribuciones los textos jurídicos nacionales aplicables que contienen una referencia específica a los nombres de



países y, en algunos casos, a los nombres cortos o abreviaturas de dichos nombres (véase el gráfico 8). Ahora bien, en las contribuciones de otros miembros se hace una referencia a la práctica de esos países en virtud de la cual se entiende que las disposiciones del artículo 6<sup>ter</sup> abarcan los nombres de países.<sup>35</sup> En la contribución de un Estado miembro se indica que en la legislación nacional se contempla un motivo específico de denegación para excluir del registro el nombre de ese Estado únicamente.<sup>36</sup> En el texto no se dice nada en relación con los nombres y otras denominaciones de países extranjeros.

47. 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.

48. La Ley de Marcas de Serbia prohíbe el registro del "nombre o abreviatura del nombre de un país".<sup>37</sup> En Albania, la legislación nacional de marcas establece que "un signo no se registra como marca si consiste en el nombre de un Estado".<sup>38</sup> Además, en el reglamento de ejecución se especifica que este motivo absoluto de denegación se estableció por la falta de carácter distintivo de los nombres de países, y que cuando otros elementos distintivos acompañan al nombre, la marca podría registrarse si el solicitante incluye una renuncia en relación con el nombre del Estado.

49. En su contribución con anterioridad a la vigésima primera sesión del SCT, la Delegación de la Federación de Rusia menciona que "A pesar de que el artículo 6<sup>ter</sup> 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. Así pues, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia [...], 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".<sup>39</sup>

## EXCLUSIÓN DE OTROS SIGNOS VERBALES RELACIONADOS CON EL ORIGEN GEOGRÁFICO

50. 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 variaciones<sup>40</sup> (véase el gráfico 8).

51. El artículo 7.m) de la Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica establece una prohibición absoluta de cualquier signo que "reproduzca o imite, total o parcialmente [...] la denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado". En su contribución, Costa Rica aclara que los adjetivos no están incluidos en dicha disposición, si bien puede obtenerse la protección de dichos indicadores mediante la aplicación del principio de la exclusión en relación con una indicación de procedencia engañosa que, por tanto, se extendería a la nacionalidad.<sup>41</sup>

52. En su contribución, la Delegación de Australia indicó que algunas palabras que no son el nombre de un lugar geográfico pueden sugerir una relación geográfica, lo cual también se tiene en cuenta en el examen. Por ejemplo, la palabra "*Kiwi*" puede indicar Nueva Zelanda. En algunas circunstancias, puede ser un motivo de denegación apropiado cuando "*Kiwi*" es una parte dominante de la marca de tal modo que la marca puede resultar ineficaz para establecer una distinción o es probable que sea engañosa o cree confusión al usarse.<sup>42</sup>

53. La Ley sobre Propiedad Industrial de Polonia también establece de manera inequívoca una prohibición en relación con todo signo que "incorpore el nombre o el nombre abreviado de la República de Polonia [...] [y] los nombres abreviados [...] de otros países".<sup>43</sup> La Oficina de Patentes de Polonia aplicó dicha disposición cuando denegó el registro de una marca que contenía el término "Polska" como parte de los elementos verbales y combinado con un elemento figurativo (véase el gráfico 9). El Tribunal Administrativo de Voivodeship confirmó la decisión de la Oficina de Patentes.<sup>44</sup>

54. En su contribución, la Delegación de Polonia indicó que la Oficina de Patentes denegó también el registro de una marca que contenía las letras "ID" y estaba rodeada de una elipse alegando que se trataba del código de Indonesia. La Oficina de Patentes estimó que la evaluación de la marca debe efectuarse respecto de la marca en su totalidad, pero cuando las letras son el componente dominante, el signo debe analizarse teniendo en cuenta el significado semántico de las letras. En el presente caso la abreviatura "ID" atrae la atención del recipiente, al encontrarse en la parte central de la marca y en el centro de la elipse (véase el gráfico 10).

55. En Sri Lanka, la legislación nacional excluye del registro toda marca "que sea, con arreglo a su significado ordinario, un nombre o sobrenombre geográfico" y "que reproduzca o imite [...] iniciales, nombres o nombres abreviados de cualquier Estado".<sup>45</sup> Igualmente, la ley de la República Dominicana excluye del registro los signos que "reproduzcan o imiten [...] denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado".<sup>46</sup>

56. La legislación nacional de la Argentina prohíbe el registro de "letras, palabras, nombres [...] que use o deba usar la Nación [...] las letras, palabras, nombres [...] que usen las naciones extranjeras".<sup>47</sup> En Uruguay, la Ley de Marcas excluye del registro los nombres que identifiquen el Estado.<sup>48</sup> Ahora bien, cabe observar que, de acuerdo con la encuesta efectuada en preparación de un estudio presentado al Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de la OMPI, dichas prohibiciones por lo general se interpretan en los tribunales de América Latina de un modo restrictivo. En consecuencia, se podría permitir el registro de nombres comunes de países, siempre que no se induzca a error a los consumidores.<sup>49</sup>

### III. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS

57. 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 o 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.

58. 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

59. 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.<sup>50</sup> 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.<sup>51</sup> En su vigésima sesión, celebrada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008,<sup>52</sup> el SCT identificó ámbitos de convergencia en los procedimientos de oposición de marcas.

60. 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.<sup>53</sup>

### Motivos para presentar una oposición

61. A fin de que los procedimientos de oposición puedan ofrecer una vía adicional para proteger los nombres de países, deben satisfacerse dos condiciones en el marco de la legislación nacional sobre marcas: en primer lugar, la legislación debe contener un motivo para denegar el registro como marca de signos que consistan en el nombre de un país o que lo contengan<sup>54</sup> y en segundo lugar, reivindicar la discordancia con dicha disposición debe reconocerse como motivo para presentar una oposición.

62. Por lo que respecta a la segunda condición, las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados indican que en la mayoría de los Estados miembros cuyas leyes sobre marcas contienen un posible motivo para denegar el registro de un signo objeto de solicitud que consista en el nombre de un país o que lo contenga, este motivo puede también reivindicarse en los procedimientos de oposición. En particular, en el 67,2% 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 puede ser invocado por terceros en los procedimientos de oposición. En el 67,7% de las respuestas recibidas se señala que si el nombre de un Estado se excluye del registro como marca con respecto a servicios, este motivo puede ser invocado por terceros en los procedimientos de oposición.<sup>55</sup>

63. Las contribuciones de las delegaciones de miembros del SCT recibidas tras la vigésima séptima sesión del dicho Comité corroboran tal impresión. En sus contribuciones, varias delegaciones confirmaron expresamente que en virtud de sus leyes nacionales es posible invocar la reivindicación en los procedimientos de oposición de que debería denegarse el registro de un signo objeto de solicitud que consista en el nombre de un país o que lo contenga por ser simplemente descriptivo. Entre dichos miembros se incluyen las Delegaciones de Australia (véase el gráfico 11), Chile, Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega y Reino Unido.<sup>56</sup>

64. En Irlanda, puede igualmente invocarse en los procedimientos de oposición que debe denegarse el registro de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga porque está desprovisto de todo carácter distintivo. Es más, las Delegaciones de Irlanda,

Finlandia, Japón, Noruega y Reino Unido declararon que en sus respectivas legislaciones nacionales se permitían las oposiciones basadas en la reivindicación de que debería denegarse el registro de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga porque puede inducir a error o es engañoso o falso. Finalmente, las leyes nacionales de Chile y Grecia prevén la protección *per se* de los nombres de país y también permiten las oposiciones basadas en ese motivo.<sup>57</sup>

65. En la Argentina, la ley nacional de marcas contempla la protección *per se* del nombre oficial de un Estado. Además, la oficina deniega también el registro como marca de un signo que contenga el nombre común de un país si el país en cuestión presenta una oposición en la que se demuestre que el registro perjudicaría sus intereses.<sup>58</sup>

#### Derecho a presentar una oposición

66. En las distintas leyes nacionales sobre marcas se responde de forma diferente a la pregunta de si debe demostrarse un derecho particular para presentar una oposición. En algunos sistemas, cualquier persona puede presentar una oposición. Sin embargo, hay otros sistemas en los que los oponentes deben tener un interés legítimo a la hora de presentar la oposición o deben demostrar que el registro del signo objeto de solicitud les perjudicaría. Aun así, a veces el derecho necesario depende de los motivos que se hagan valer y viene determinado por la oficina.<sup>59</sup>

67. En los sistemas que limitan el círculo de posibles oponentes, se plantea la cuestión de quién tendría derecho a oponerse al registro de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga. En general, parecería que el más interesado debería ser el gobierno del país cuyo nombre es objeto de una solicitud de registro como marca, o como parte de una marca. En este caso, no obstante, puede que haya dudas respecto del organismo o autoridad en el seno del gobierno que tenga la posición necesaria. En Grecia, por ejemplo, pueden presentar oposiciones los gobiernos oficialmente representados.<sup>60</sup>

68. Aparte de los gobiernos, puede que otros tengan interés en impedir el registro como marca de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga. Podría pensarse, por ejemplo, en los nacionales del país o los competidores del solicitante. La decisión de quién tiene la posición necesaria para presentar una oposición dependerá en última instancia de la ley nacional de marcas aplicable.

#### Plazo para presentar una oposición

69. Es práctica común que una oposición solo pueda plantearse dentro de un plazo determinado.<sup>61</sup> Normalmente, las leyes nacionales de marcas prevén plazos de dos o tres meses y en algunos países este período puede prorrogarse.<sup>62</sup> El SCT estimó que lo ideal sería un período de oposición de dos meses y en cualquier caso no superior a seis meses.<sup>63</sup>

#### OBSERVACIONES

70. 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.<sup>64</sup> La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y normalmente las oficinas no responden a las observaciones.<sup>65</sup> 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.<sup>66</sup>

71. Cuando las leyes nacionales permiten la presentación de observaciones, los motivos en los que pueden basarse tales observaciones no están normalmente limitados, aunque algunas jurisdicciones excluyen las reivindicaciones basadas en derechos existentes de terceras partes.<sup>67</sup> Dado que la cuestión de si el nombre de un país puede registrarse se plantea independientemente de todo derecho de terceras partes, las observaciones parecen ser un medio adecuado para proteger el nombre de un país de su registro como marca o como parte de una marca en todos los sistemas nacionales que prevén la posibilidad de alegar un motivo para denegar dichos signos y permitir observaciones.

72. En los casos en que las leyes nacionales de marcas permiten observaciones, cualquiera puede normalmente presentarlas y no es necesario demostrar ningún derecho particular. Del mismo modo, no hay ningún plazo específico que deba respetarse y las observaciones pueden presentarse en cualquier momento anterior al registro de la marca.<sup>68</sup> Algunos Estados miembros han confirmado expresamente que puede plantearse a través de observaciones el hecho de que un signo objeto de solicitud consiste en el nombre de un país o lo contiene, en particular Irlanda, Noruega y Eslovaquia. En la Argentina, la oficina rechazará una solicitud de registrar un signo que contenga el nombre común de un país si ese país presenta una observación a tal efecto en la que se demuestre que sus intereses se verían perjudicados con el registro.<sup>69</sup>

## INVALIDACIÓN

73. 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.

74. Más importante que la respectiva terminología es el momento a partir del cual surte efecto la eliminación de una marca del Registro. Como regla general, si una marca se elimina por motivos que ya existían en el momento del registro, tras la eliminación el signo se trata como si nunca hubiera estado registrado. Si una marca se elimina por motivos cuyas condiciones solo se satisfacen en un momento determinado tras el registro, la eliminación del signo solo surtirá efecto a partir del momento en que se solicite la supresión. Por lo que respecta a los nombres de países, cuando se suprime el registro de un signo porque el signo consiste en el nombre de un país o lo contiene, esta es una circunstancia que con toda probabilidad ya se daba cuando el signo se registró. En tal caso, el signo no debería haberse registrado nunca como marca y, como consecuencia de la invalidación, recibirá el mismo trato que si nunca se hubiese registrado.

75. En el Convenio de París se menciona la posibilidad de que las Partes Contratantes cancelen registros en el caso de que no se utilice la marca (artículo 5 C.1) y 2)) y se estipula el compromiso de las Partes Contratantes de cancelar registros de signos que entran en conflicto con marcas anteriores notoriamente conocidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6*bis* o de signos de Estados y determinadas organizaciones intergubernamentales en virtud del ámbito de aplicación del artículo 6*ter*.

76. Los procedimientos de invalidación pueden tomar la forma de procedimientos judiciales o administrativos. Con arreglo a lo dispuesto en párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los Miembros de la OMC ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro de una marca. Los procedimientos de anulación e invalidación fueron también un asunto que se

abordó en el cuestionario del SCT sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas.<sup>70</sup> Aproximadamente en la mitad de las 76 respuestas al cuestionario se indicaba que los procedimientos de anulación o invalidación se llevaban a cabo a nivel judicial, si bien en algunos casos los procedimientos iniciales deben llevarse a cabo ante la oficina.<sup>71</sup> Cabe observar también que las leyes nacionales en materia de marcas pueden ofrecer a la oficina la posibilidad de suprimir una marca de oficio si se ha registrado por error.<sup>72</sup>

### Motivos para solicitar una invalidación

77. A fin de suprimir del Registro una marca registrada que consista en un nombre de país o lo contenga, normalmente deben darse dos condiciones en virtud de la ley nacional pertinente en materia de marcas: en primer lugar, debe haber un motivo para denegar el registro como marca de signos que consistan en un nombre de país o lo contengan y en segundo lugar, debe reconocerse como motivo válido para solicitar la invalidación una reivindicación de que el signo se registró contraviniendo la disposición anterior.

78. Las respuestas al cuestionario sobre nombres de Estados<sup>73</sup> 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.

79. Las contribuciones de las delegaciones de miembros del SCT recibidas tras la vigésima séptima sesión del SCT corroboran tal impresión. Varias delegaciones confirmaron expresamente que los procedimientos de invalidación pueden basarse en la reivindicación de que un signo registrado que consista en un nombre de país o lo contenga no debería haberse registrado por su carácter descriptivo. Más concretamente, este es el caso en Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega, Eslovaquia y Reino Unido.<sup>74</sup>

80. En la República Checa, Irlanda y Eslovaquia, puede invocarse en los procedimientos de invalidación que un signo que consista en un nombre de país o lo contenga no debería haberse registrado porque está desprovisto de todo carácter distintivo. Ahora bien, hay una importante reserva a dicha regla: aun cuando el signo esté desprovisto de todo carácter distintivo en el momento del registro, no quedará invalidado si durante el período que transcurra entre el registro y la solicitud de invalidación ha adquirido carácter distintivo a través del uso.<sup>75</sup>

81. Varias delegaciones confirmaron de forma específica que los procedimientos de invalidación pueden basarse en la reivindicación de que el signo registrado que consiste en un nombre de país o lo contiene no debería haberse registrado porque induce a error, es engañoso o falso. Entre ellas se encuentran Belice, República Checa, Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega, Eslovaquia y Reino Unido.<sup>76</sup>

82. En la República Checa, los procedimientos de invalidación también pueden basarse en la reivindicación de que debería haberse denegado el registro de un signo que consiste en un nombre de país o lo contiene porque ello es contrario al orden público. Finalmente, las Delegaciones de Chile, China, Costa Rica y Grecia han confirmado que puede solicitarse la invalidación cuando se ha registrado un signo contraviniendo la protección *per se* de nombres de países que existe en virtud de las respectivas leyes nacionales en materia de marcas.<sup>77</sup>

### Derecho a solicitar la invalidación

83. Como ocurre con los procedimientos de oposición, en las leyes nacionales en materia de marcas puede exigirse al demandante que demuestre su derecho a solicitar la invalidación de una marca. En el contexto específico de los nombres de país, las Delegaciones de Belice, China e Irlanda han informado de que cualquier persona puede solicitar la invalidación y en virtud de la ley de marcas de la República Checa, Noruega y Eslovaquia, los procedimientos de invalidación pueden ser incoados por terceros. En Costa Rica y Grecia, el gobierno del país interesado puede solicitar la invalidación.<sup>78</sup>

### Plazo para solicitar la invalidación

84. Cabe también observar que las leyes nacionales en materia de marcas prevén plazos específicos para solicitar la invalidación de una marca. Ejemplos de países que prevén dichos plazos son Chile (cinco años desde el registro) y Costa Rica (cuatro años desde el registro). En Costa Rica no es necesario observar ningún plazo si el signo se registró de mala fe.<sup>79</sup>

## NORMATIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL

85. 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.<sup>80</sup> 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.<sup>81</sup>

86. 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.<sup>82</sup> 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.<sup>83</sup> 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.<sup>84</sup>

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

87. 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.

88. Entre otros, se han determinado tres repertorios de medidas, a saber: "normas relativas a la importación y exportación de productos", "normas y prácticas relativas a los 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

89. 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.<sup>85</sup> 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).

90. Uno de los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales fue el Acuerdo sobre Normas de Origen, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.<sup>86</sup> Con arreglo a tal texto, se entenderá por normas de origen "las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de los productos [...]".<sup>87</sup> Las normas de origen son el criterio utilizado para definir el lugar donde se fabricó un producto y constituyen principalmente un instrumento de política comercial utilizado para satisfacer las prescripciones de etiquetado y marcado.

91. En el ámbito nacional, varios países han aplicado medidas obligatorias para declarar el país de origen de los productos. Por ejemplo, el Registro Federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América ha puesto en marcha un etiquetado obligatorio de país de origen (COOL)<sup>88</sup> por el que se establece que, para todos los productos básicos incluidos, "toda persona dedicada al negocio de suministrar a un minorista un producto básico incluido, ya sea directa o indirectamente (es decir, cultivadores, distribuidores, manipuladores, empaquetadores y procesadores) debe informar al siguiente comprador sobre el país (o países) de origen y el método de producción, según proceda, del producto básico incluido". Tal información se facilitará bien en el producto mismo, en el recipiente de expedición, o en un documento que acompañe al producto.

92. En el Reino Unido, en la sección 2 de la Ley de Denominaciones Comerciales, 1968 (TDA),<sup>89</sup> la definición de la expresión "denominación comercial" incluye, entre otros elementos, una indicación, independiente de la forma que adopte, del "lugar de fabricación, producción, procesamiento o reacondicionamiento" de los productos y en la sección 16 se prohíbe la importación de productos que lleven una indicación de origen falsa. Además, el Reglamento para la Protección del Consumidor contra el Comercio Desleal, 2008, aplica la Directiva



europaea 2005/29/EC, en relación con el origen geográfico o comercial de los productos. En la regla 9 se estipula que un comerciante comete un delito si lleva a cabo prácticas comerciales que sean acciones que inducen a error.<sup>90</sup>

93. En la legislación nacional de al menos un miembro de SCT se estipula la obligación de identificar el origen de los productos en los mercados de exportación. La Ley Nº 8063 de Costa Rica, denominada Ley para identificar el banano de Costa Rica en los mercados internacionales, establece que la obligación de identificar tales productos en el punto de exportación se cumplirá colocando un sello con la frase "Banano de Costa Rica" en cada mano de bananos y en cada caja de cualquier peso. La obligación también se cumplirá cuando, por debajo de la marca bajo la cual se exportan los bananos a los mercados internacionales, se consigne la frase en forma visible y legible<sup>91</sup> (véase el gráfico 12).

94. Las reglas relativas a la protección de nombres de países pueden proceder también de acuerdos bilaterales. Con arreglo a la contribución de la República Checa, a los efectos del registro como marcas de nombres de países, sus variantes, nombres comunes y abreviaturas, la oficina nacional de propiedad intelectual aplica acuerdos bilaterales entre la República Checa (antigua República Socialista de Checoslovaquia) y Austria<sup>92</sup>, Portugal y Suiza.<sup>93</sup>

## NORMAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS IDENTIFICADORES DE NOMBRES DE PAÍSES

95. De acuerdo con la contribución de la Delegación de Lituania, los nombres de países pueden consistir en palabras diferentes y pueden tener un sonido diferente en función del idioma utilizado para referirse a ellos. Ello da lugar a dificultades a la hora de reconocer el país respectivo. Por ejemplo, el nombre de país de Lituania se denomina *Lietuva* en el idioma lituano, *Lituanie* en francés, *Litwa* en polaco, etcétera.<sup>94</sup> El problema subrayado por la Delegación de Lituania puede afectar a todos los nombres de país y se han adoptado iniciativas en diferentes foros para llegar a un cierto nivel de armonización.

96. 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.<sup>95</sup>

97. 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".<sup>96</sup> 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.

98. El sistema M49 se puso en marcha por primera vez en 1969 para facilitar la transmisión de información y la normalización de material con fines de tratamiento de datos. Desde entonces ha evolucionado como un sistema de codificación normalizada para otros fines, además de las aplicaciones de compilación estadística y computación.<sup>97</sup> Los nombres de países o zonas son los nombres cortos utilizados en las actividades cotidianas de las NN.UU. y no necesariamente el nombre oficial que se utiliza en los documentos oficiales.<sup>98</sup> En la última publicación se presenta dicha lista en los seis idiomas oficiales de las NN.UU.: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.<sup>99</sup>

99. La ISO ha elaborado, por consenso mundial, normas internacionales para los productos, servicios y prácticas más extendidas, englobando todos los aspectos tecnológicos y comerciales.<sup>100</sup> 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.<sup>101</sup>

100. La norma ISO 3166-1: 2006-Parte 1 "Códigos de los países" para la representación de los nombres de los países es la versión más reciente de la norma. En la norma, los nombres de los países se representan mediante un código de dos letras (alfa-2), que está recomendado como el código de uso general; un código de tres letras (alfa-3), que está más estrechamente relacionado con el nombre del país; y un código numérico de tres dígitos (elaborado y asignado por la División de Estadística de las NN.UU.), que puede ser de utilidad cuando es necesario que los códigos se entiendan en países en los que no se utilizan caracteres latinos.

101. La norma ISO 3166-1 es la más conocida y ampliamente utilizada para la codificación de nombres de países y es la que utilizan muchas organizaciones, empresas y gobiernos. Por ejemplo, todas las organizaciones postales nacionales de todo el mundo intercambian correo internacional en contenedores que llevan el código de país para su identificación. En los pasaportes de lectura mecánica, los códigos ISO 3166-1 se utilizan para determinar la nacionalidad del usuario. Además, los sistemas de nombres de dominio de Internet utilizan los códigos para definir nombres de dominio de nivel superior, como ".fr" para Francia, ".au" para Australia y ".br" para Brasil.

102. 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".<sup>102</sup> 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).

103. De acuerdo con lo indicado en la Guía para el solicitante del Programa de ICANN de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTDL), no se aprobarán las solicitudes de cadenas que sean nombres de país o territorio, ya que no están disponibles en el Programa de gTDL nuevos en esta ronda de solicitud. En la nota de pie de página de la sección 2.2.1.4.1, titulada "Tratamiento de nombres de país o territorio" se declara que: "Los nombres de país y territorio están excluidos del proceso según el asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental (GAC) en comunicados recientes que proveen la interpretación del Principio 2.2 de los Principios del GAC respecto de gTLD nuevos para indicar que las cadenas que sean una representación o abreviatura significativa de un nombre de país o territorio se deben tratar a través del futuro proceso de desarrollo de políticas con código de país, y otras cadenas geográficas podrían permitirse en el espacio de gTLD si están de acuerdo con el gobierno o autoridad pública competente".<sup>103</sup>

## MECANISMOS DE FOMENTO DE LA MARCA-PAÍS

104. 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.<sup>104</sup> 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.

105. En uno de los estudios mencionados en dicho documento<sup>105</sup> se hace referencia a una marca-país como la imagen o el prestigio particulares que un país tiene entre su población y la de otros países. Así, el fomento de la marca-país iría más allá del ámbito de la P.I. y se entendería como el proceso encaminado a influir tanto a países como a personas a fin de orientar su conducta hacia una dirección común que resulte positiva y productiva para el prestigio del país. El estudio señala que la gestión activa de la marca-país ofrece una ventaja competitiva a la hora de atraer consumidores, capital, ayuda, turistas, estudiantes e inversores de todo el mundo y con respecto a la atención y el respeto de los medios y la comunidad internacional.<sup>106</sup>

106. A menudo, el nombre de un país es un elemento primordial de su campaña de fomento de la marca-país y frecuentemente una parte importante de la marca-país misma (véase el gráfico 13). A la hora de diseñar una marca-país, los expertos ahondan en el patrimonio cultural del país, comunicado a través de símbolos, emblemas, iconos y otras asociaciones populares. Al haber una identificación colectiva con dichos símbolos, construida a lo largo del tiempo y compartida por generaciones, éstos constituyen una fuente importante de marcas. Ahora bien, en más de un caso la asociación más fuerte con un país, lo que dice más sobre su patrimonio cultural, se efectúa a través de su nombre.

107. Cuando se diseñó la marca-país del Perú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) examinó varias alternativas de elementos verbales y figurativos, que pudieran comunicar de la mejor forma posible la historia y los valores del país. Los expertos de PROMPERÚ pensaban que la marca-país debía ser creíble, pertinente y diferente. Descubrieron que el potencial de comunicación más destacado se hallaba en el nombre del país: Perú. El nombre es corto (cuatro letras), tiene un sonido agradable que se mantiene uniforme en diferentes idiomas y la última letra tiene un acento característico.<sup>107</sup> Estos atributos parecían bastante convincentes y PROMPERÚ decidió acompañar el elemento verbal con un diseño de las líneas de Nazca.

108. Asimismo, con anterioridad a la vigésima séptima sesión del SCT, la Delegación de la República de Moldova informó de la puesta en marcha de un plan de fomento de la marca-país centrado en la idea de "fomento de la calidad". En la contribución se ofrecía además el signo visual adoptado para representar dicho plan de fomento de la marca-país: un cubo tridimensional que se utiliza con el nombre de país "Moldova". El Ministerio de Economía ha registrado el signo como marca-país para las 45 clases. La Delegación de Uganda informó también de las actividades llevadas a cabo en el fomento de la marca-país. Para promocionar los productos procedentes de Uganda se ha emprendido la campaña "Proudly Ugandan" (orgullo de ser ugandés); para fomentar la imagen del país de manera más general se ha emprendido la campaña "dotado por la naturaleza"; y para promocionar el turismo y la exportación e impulsar el comercio y la inversión extranjera directa se han emprendido iniciativas de potenciación del comercio y la inversión.<sup>108</sup>

109. Los poderosos mensajes que comunican los nombres de país, y otros iconos y símbolos nacionales, crean además la necesidad de gestionarlos, en el ámbito nacional e internacional, para impedir un uso indebido que podría denigrar o diluir su significado fundamental. Este objetivo debe sopesarse frente al acceso público a los símbolos nacionales y su titularidad, así como la inversión efectuada por intereses comerciales para promocionar los productos que ofrecen en los que se utiliza una representación distintiva de los iconos y símbolos nacionales de un país.<sup>109</sup>

## V. CONCLUSIONES

110. 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.

111. 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.

112. 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.

[Siguen los Anexos]

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Contribución de la Delegación del Reino Unido y contribución de la Delegación del Benelux. La Oficina del Benelux estima en general que los nombres de países pueden registrarse si van combinados con un elemento distintivo.

<sup>7</sup> Este es, por ejemplo, el caso de la legislación de Marruecos: artículo 134.b) de la Ley N° 17-97 relativa a la Protección de la Propiedad Industrial del 16 de marzo de 2000.

<sup>8</sup> Sección 2 (Código de los Estados Unidos, 15, § 1052) de la Ley de Marcas del 5 de julio de 1946.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- <sup>9</sup> *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, sentencia del 4 de mayo de 1999. Véanse también las contribuciones de las Delegaciones del Reino Unido y de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- <sup>10</sup> *BGH [Bundesgerichtshof – Tribunal Federal de Justicia de Alemania]* - I ZB 10/01, 17 de julio de 2003 - *Lichtenstein*; I ZB 53/05, 13 de marzo de 2008 (Nº 12, 18, 23) - *SPA II*; - I ZB 107/08, 20 de mayo de 2009 (Nº. 15) – *Vierlinden*.
- <sup>11</sup> Contribuciones de las Delegaciones de Belice y de Jamaica.
- <sup>12</sup> Contribución de la Delegación de Noruega.
- <sup>13</sup> *Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*, Guía de Examen de Prohibiciones de Registro (Parte I, Prohibiciones Absolutas), que puede consultarse en [http://www.oepm.es/es/signos\\_distintivos/marcas\\_nacionales/Guia\\_examen\\_prohibiciones\\_registro/](http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/)
- <sup>14</sup> Artículo 1 bis.1) b) del Decreto Legislativo Nº 499 del 8 de octubre de 1999.
- <sup>15</sup> Contribución de la Delegación de Noruega.
- <sup>16</sup> Directiva 89/104 del Consejo de la CE, artículo 3)1)g).
- <sup>17</sup> Ley Lanham, sección 2)e)3); Código de los Estados Unidos, 15, sección 152)e)3).
- <sup>18</sup> Contribución de la Delegación de México. Ese mismo tipo de registro se denegaría en el Canadá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Marcas, R.S.C., 1985, c. T-13, modificada por última vez el 31 de diciembre de 2008. En el Brasil, la disposición correspondiente es el artículo 124.IX) y X) de la Ley de Propiedad Industrial Nº 9.279 del 14 de mayo de 1996, y en Bulgaria, el artículo 11.7) de la Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas del 1 de septiembre de 1999, modificada en 2010.
- <sup>19</sup> Véase el artículo 7.1) g) del reglamento europeo (CE) Nº 207/2009, del 26 de febrero de 2009. Véase también la contribución de la Delegación del Reino Unido. Asimismo, véanse los artículos L.711-2 b) y L.711-3 c) del Código de la Propiedad Intelectual de Francia, 1 de julio de 1992, y el artículo 135.c) de la Ley Nº 17-97 relativa a la Protección de la Propiedad Industrial de Marruecos, 16 de marzo de 2000.
- <sup>20</sup> En sus contribuciones, Polonia y Ucrania hicieron referencia a la norma internacional 3166 de la ISO y a la norma ST.3 de la OMPI.
- <sup>21</sup> Contribución de la Delegación de Australia.
- <sup>22</sup> Contribución de la Delegación del Reino Unido.
- <sup>23</sup> Contribuciones de las Delegaciones de la República Checa y Eslovaquia. Véase también la sección 7.7) de la Ley de Marcas del 11 de diciembre de 1998 de Singapur y la sección 1210.08 a) del Manual de Procedimientos relacionados con las Marcas de los Estados Unidos de América.
- <sup>24</sup> Artículo 7.1)ii) de la Ley de Marcas del 28 de noviembre de 1949, modificada el 21 de mayo de 2009.
- <sup>25</sup> Contribución de la Delegación de Trinidad y Tabago: Sección 13.a)ii) de la Ley de Marcas de 1995. Véase también la contribución de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- <sup>26</sup> Contribución de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- <sup>27</sup> Contribución de la Delegación de Italia.
- <sup>28</sup> 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 Nº2181-XII de Marcas de producto y de servicios del 5 de febrero de 1993 de Belarús.
- <sup>29</sup> Artículo 4.d) de la Ley relativa a las Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, 8 de enero de 2002.
- <sup>30</sup> Artículo 8.e) de la Ley de Marcas (Ley Nº XIX), del 24 de marzo de 2009.
- <sup>31</sup> Artículo 32.d) de la Ley de Registro de Patentes, Diseños Industriales y Marcas, del 29 de octubre de 2007.
- <sup>32</sup> Sección 36.2) de los Derechos sobre Propiedad Industrial y su Observancia para la Sultanía de Omán (Real Decreto Nº 67/2008) del 12 de mayo de 2008.
- <sup>33</sup> Contribución de la Delegación de la República de Moldova.
- <sup>34</sup> Véanse las respectivas contribuciones en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- <sup>35</sup> Contribuciones de las Delegaciones de Colombia y Eslovenia.
- <sup>36</sup> Contribución de la Delegación de Lituania.
- <sup>37</sup> Artículo 5.13) de la Ley sobre Marcas del 11 de diciembre de 2009.
- <sup>38</sup> Artículo 142.1) g) de la Ley Nº 9947 sobre Propiedad Industrial, del 7 de julio de 2008.
- <sup>39</sup> Véanse los párrafos 4 y 5 del Anexo I del documento SCT/21/5.
- <sup>40</sup> Contribución de la Delegación de Chile.
- <sup>41</sup> Contribución de la Delegación de Costa Rica.
- <sup>42</sup> Contribución de la Delegación de Australia.
- <sup>43</sup> Artículo 131.2) de la Ley de Propiedad Industrial del 30 de junio de 2000, modificada el 23 de enero de 2004 y el 29 de junio de 2007.
- <sup>44</sup> Sentencia del 22 de noviembre de 2011 (caso VI/WA 1749/11).
- <sup>45</sup> Artículo 103.1) h) e i) de la Ley de Propiedad Intelectual, del 12 de noviembre de 2003.
- <sup>46</sup> Artículo 73.1) k) de la Ley Nº 20-00 sobre Propiedad Industrial del 4 de abril de 2000.
- <sup>47</sup> Artículo 3.f) y g) de la Ley de Marcas Nº22.362 sobre Marcas y Designaciones, del 26 de diciembre de 1980.
- <sup>48</sup> Artículo 4.1) de la Ley Nº. 17.011, Díctanse normas relativas a las marcas, del 25 de septiembre de 1998.
- <sup>49</sup> Véase el Estudio sobre la apropiación indebida de signos, documento CDIP/9/INF/5 de la OMPI, disponible en: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=216882](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216882)

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

<sup>50</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/4, Ámbito de convergencia N° 1.

<sup>51</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas", documento SCT/18/3, pág. 2.

<sup>52</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/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.

<sup>53</sup> 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.

<sup>54</sup> Para una perspectiva más pormenorizada de las diferentes posibilidades de protección de los signos que consisten en el nombre de un país o que lo contienen, véase la sección II *supra*.

<sup>55</sup> 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. 3.

<sup>56</sup> Véanse las correspondientes contribuciones en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>57</sup> *Ídem*.

<sup>58</sup> Contribución de la Delegación de la Argentina.

<sup>59</sup> Véanse "Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)", documento WIPO/STrad/INF/1 Rev.1, respuestas a V.4.A (págs. 99-100), "Procedimientos de oposición en materia de marcas", documento SCT/17/4, págs. 6-7, y "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas", documento SCT/18/2, pág. 3.

<sup>60</sup> Contribución de la Delegación de Grecia.

<sup>61</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas", documento SCT/18/3, págs. 7-8.

<sup>62</sup> Véase el cuadro comparativo en "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas", documento SCT/18/3, Anexo.

<sup>63</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/4, ámbito de convergencia n° 5.

<sup>64</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas", documento SCT/17/4, pág. 13.

<sup>65</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/4, Anexo, pág. 5.

<sup>66</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/4, Anexo, pág. 5.

<sup>67</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Ámbitos de convergencia", documento WIPO/STrad/INF/4, Anexo, pág. 5.

<sup>68</sup> Véase "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas", documento SCT/18/3, págs. 4-5.

<sup>69</sup> Véanse las respectivas contribuciones en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>70</sup> Véase el "Cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas", documento SCT/11/6, parte X del Anexo.

<sup>71</sup> Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6), documento SCT/14/5 Rev., págs. 159-160.

<sup>72</sup> Contribuciones de las Delegaciones de la República Checa y Eslovaquia.

<sup>73</sup> Véase nota 54 *supra*.

<sup>74</sup> Véanse las respectivas contribuciones en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>75</sup> Sección 32.2) de la Ley N° 441/2003 sobre Marcas de la República Checa y sección 52.1) de la Ley sobre Marcas de 1996 de Irlanda.

<sup>76</sup> Véanse las respectivas contribuciones en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>77</sup> *Ídem*.

<sup>78</sup> *Ídem*.

<sup>79</sup> *Ídem*.

<sup>80</sup> 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.

<sup>81</sup> Contribución de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, pág. 1.

<sup>82</sup> 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 I, págs. 40-41.

<sup>83</sup> Contribución de la Delegación de Italia.

<sup>84</sup> Contribución de la Delegación de Australia, pág. 1.

<sup>85</sup> 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. N° 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>

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

<sup>86</sup> F. Dehousse & P. Vincent : Les règles d'origine, les négociations de l'Uruguay Round et la Communauté Européenne, Revue Belge de Droit International 1993/2 – Éditions Bruylant, Bruselas  
<http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201993/RBDI%201993-2/Etudes/RBDI%201993.2%20-%20pp.%20470%20%C3%A0%20499%20-%20Franklin%20Dehousse%20et%20Philippe%20Vincent.pdf>

<sup>87</sup> Artículo 1.1 del Acuerdo de la OMC sobre Normas de Origen en:

[http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/22-roo\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/22-roo_s.htm) y también en:

[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm9\\_e.htm#origin](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin).

<sup>88</sup> Registro Federal de los EE.UU., Departamento de Agricultura, 7 CFR, partes 60 y 65. El reglamento final para aplicar el etiquetado de país de origen (COOL) entró en vigor el 16 de marzo de 2009. Puede consultarse en:

<http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5074925>

<sup>89</sup> Véase la Ley de denominaciones comerciales, 1968 (TDA) en: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29>

<sup>90</sup> Véase el Reglamento para la Protección del Consumidor contra el Comercio Desleal, 2008, N° 1277, 2008

en: [http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/pdfs/uksi\\_20081277\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/pdfs/uksi_20081277_en.pdf)

<sup>91</sup> Véase: [http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Costa/18063.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/18063.asp)

<sup>92</sup> Artículo 4 del “Acuerdo entre Austria y la República Socialista de Checoslovaquia sobre indicaciones de origen en los productos, denominaciones de origen de productos y otras descripciones relativas al origen de productos agrícolas e industriales”. Véase la contribución de la Delegación de la República Checa.

<sup>93</sup> Artículo 3 del “Acuerdo entre Portugal y la República Socialista de Checoslovaquia sobre indicaciones de origen en los productos, denominaciones de origen de productos y otras denominaciones geográficas”. *Ídem* para el Acuerdo con Suiza. Véase la contribución de la Delegación de la República Checa.

<sup>94</sup> Véase la contribución de la Delegación de Lituania.

<sup>95</sup> Véase [http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEEN/docs/gegn\\_26\\_3.pdf](http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEEN/docs/gegn_26_3.pdf)

<sup>96</sup> Véase <http://unstats.un.org/unsd/acsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf>

<sup>97</sup> <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm>

<sup>98</sup> Estos nombres se basan en el Boletín Terminológico N° 347/Rev.1: Nombres de países.

<sup>99</sup> Véase: <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm> y también la publicación de las Naciones Unidas: Códigos Uniformes de País o de Zona para Uso Estadístico, revisión 4 (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta 98.XVII.9).

<sup>100</sup> Véase <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>

<sup>101</sup> Véase [http://www.iso.org/iso/country\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/country_codes.htm)

<sup>102</sup> 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 N° 833, en: [http://www.wipo.int/about-ip/es/development\\_iplaw/pdf/pub833.pdf](http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf)

<sup>103</sup> Guía para el solicitante de ICANN (versión en español del 2011-09-19), módulo 2, sección 2.2.1.4.1. Puede consultarse en: <http://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf>

<sup>104</sup> 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](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_27/sct_27_5.pdf)

<sup>105</sup> Simon Anholt: “Brand Jamaica feasibility Study”, 14 de febrero de 2006, encargado por la antigua División de la OMPI de Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico.

<sup>106</sup> Véase el párrafo 28 del documento SCT/27/5, pág. 5

<sup>107</sup> Presentación de la Sra. Carmen Julia García Torres, *Especialista en Gestión de Marca, Dirección de Promoción de Imagen País, PROMPERÚ*, en el IX Congreso Internacional sobre Marcas Turísticas, Cancún (México), noviembre de 2011.

<sup>108</sup> Véanse los párrafos 35 y 36 del documento SCT/27/5.

<sup>109</sup> Véase “The trademark protection of country brands: Insights from New Zealand”, de Magdalena Florek y Andrea Insch, *Journal of Place Management and Development*, Vol. I, N° 3, 2008, págs. 292 – 306.

## ANEXO I

### BARBADOS Y JAMAICA PROPUESTA REVISADA DE ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012<sup>110</sup>

#### **Finalidad**

La finalidad de la labor que se expone a continuación es determinar cuál sería la mejor práctica para la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de marcas.

#### **Mandato**

Para complementar la labor anteriormente solicitada por el SCT sobre los nombres de países y que se describe en los documentos SCT/24/6 y SCT/25/4, en su vigésima séptima sesión, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pide a la Secretaría de la OMPI que realice las actividades indicadas a continuación.

En colaboración, si procede, con expertos externos, la Secretaría realizará un estudio sobre las disposiciones legislativas y prácticas vigentes en las legislaciones nacionales y regionales en relación con la protección de los nombres de países en el ámbito del registro de marcas, y las mejores prácticas en la aplicación de dichas disposiciones.

Además de tener en cuenta la legislación existente o pendiente, el estudio también debe basarse en la jurisprudencia del ámbito de las marcas relativa al tema de los nombres de países, correspondiente a las jurisdicciones nacionales y regionales de los Estados miembros de la OMPI.

Una vez finalizado, el estudio habrá de presentar claramente las distintas legislaciones sobre marcas y, cuando se utilicen como alternativa, otras legislaciones y prácticas aplicadas por los Estados miembros para proteger los nombres de países, sin olvidar los motivos de denegación o cancelación. El estudio ha de tener por finalidad brindar un panorama detallado de los distintos enfoques utilizados para proteger los nombres de países, así como destacar los elementos o las características que podrían considerarse como mejores prácticas o elementos útiles para mejorar la protección de los nombres de países.

#### **Decisión**

*El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en su vigésima séptima sesión, pide a la Secretaría de la OMPI que realice el estudio sobre la protección de los nombres de países y lo presente en la vigésima novena sesión del SCT.*

[Sigue el Anexo II]

---

<sup>110</sup> Este documento constituía el Anexo del Resumen de la Presidencia de la vigésima séptima sesión del SCT (18 a 21 de septiembre de 2012), recogido en el documento SCT/27/10.



## ANEXO II

Los ejemplos que figuran en el presente Anexo proceden de las contribuciones de los miembros del SCT.

### Gráfico 1

El signo consiste exclusivamente en un nombre de país

#### Noruega

Solicitud

**TOGO**

Clase 30 (productos alimentarios diversos)

El texto constituye una descripción del origen geográfico de algunos de los productos (materias primas) y el diseño no es suficientemente distintivo

Denegado ya que solo describe el país de origen de los productos.

Solicitud

**TOGO**

Clase 30 (productos alimentarios diversos)

El texto constituye una descripción del origen geográfico de algunos de los productos (materias primas) y el diseño no es suficientemente distintivo

Denegado ya que solo describe el país de origen de los productos.

#### Estados Unidos de América

**NEDERLAND** para cerveza – nº de serie 75/853926

“El diccionario geográfico publicado en los Estados Unidos demuestra que el significado principal de "NEDERLAND" en dicho país es geográfico, es decir, que es sinónimo de "the Netherlands" (los Países Bajos). En la otra prueba presentada por el examinador se establece que los Países Bajos son notoriamente conocidos como país originario de cerveza. A partir de dicha prueba podemos concluir que las personas que compren cerveza en ese país asociarían cerveza con "NEDERLAND". Dado que el solicitante admite que su cerveza se producirá allí, la tercera condición de la prueba del carácter descriptivo desde un punto de vista geográfico queda obviamente satisfecha".

Solicitud denegada el 29/08/03 en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) por constituir primordialmente una descripción geográfica engañosa

Gráfico 2

El signo contiene un nombre de país

Belarús

 **BELARUS**

Los nombres oficiales de los Estados pueden registrarse en forma de elementos no protegidos de las marcas con el consentimiento de la respectiva autoridad competente.

Registro concedido para la marca combinada n° 2723.

Federación de Rusia



Inclusión en una marca como un elemento no susceptible de protección del nombre oficial de un Estado (Suecia), en el que el solicitante tiene su establecimiento.

Concedido



Solicitud n° 2005719567

Inclusión en una marca como un elemento no susceptible de protección del nombre oficial de un Estado (Suiza), en el que el solicitante tiene su establecimiento.

Concedido

Turquía



Clases 9, 16, 35 y 41  
Denegado

Rumania

**INSTALATIE ALIMENTARE GAZE IRAN** (*instalación de alimentación de gas Irán*),  
Clases 35 y 42  
Denegado

Gráfico 3

El signo constituye primordialmente una descripción geográfica

Estados Unidos de América

**BRITISH POST OFFICE:** “la prueba establece de forma inequívoca que BRITISH es el nombre de un lugar conocido en general para el público. Identifica una zona geográfica específicamente definida, si bien incluye más de una entidad política. Además la expresión BRITISH POST OFFICE mantiene el carácter primordialmente geográfico de BRITISH porque, en el contexto de la marca en su conjunto, indica el país en que se ubica la POST OFFICE en cuestión, y de la cual proceden los productos y servicios. El solicitante es una corporación del Reino Unido (Gran Bretaña) y ubicada allí. Así pues, el solicitante tiene una conexión específica y clara con el lugar designado en la marca. En consecuencia, asumimos una asociación pública de los bienes y servicios con el lugar a partir del hecho de que los bienes y servicios del solicitante procederían del lugar geográfico designado en la marca”.

Denegado por constituir primordialmente una descripción geográfica.

Gráfico 4

La solicitud se denegó por carecer de carácter distintivo y por inducir a error

Japón

Marca solicitada: **LEBANON**

Productos designados: Clase 1 Fertilizantes de clase 1, preparados que regulan el crecimiento de las plantas

Resumen: Cuando la marca solicitada se utilice para los productos designados, los comerciantes y consumidores simplemente reconocerían que los productos designados se produjeron o vendieron en la República del Líbano, es decir, la marca solicitada se considera una indicación del lugar de origen de los productos designados. En consecuencia, la marca solicitada carece de carácter distintivo. Además, si la marca solicitada se utiliza para productos producidos en países que no son el Líbano, se considera probable que dé lugar a confusión en cuando al origen/calidad de los productos.

Solicitud denegada en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1)iii) y el artículo 4.1)xvi).

### Gráfico 5

El signo constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa

#### Estados Unidos de América

Las siguientes solicitudes fueron denegadas

**SWISSGOLD**, solicitada para relojes, se denegó porque la parte "SWISS" de la marca describía engañosamente los productos, incluidos los productos que no eran total o parcialmente de oro. Dado que el término "SWISS" (suizo) se asocia directamente con relojes, se consideró que al estar combinado con la palabra "GOLD" (oro) su carácter descriptivo engañoso no se eliminaba.

**MEXICAN WATER** para agua potable embotellada – n° de serie 74/716067: solicitud denegada en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) porque la marca "constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa de los productos":  
"En resumen, consideramos que los compradores, reales y probables, que encuentren la marca alegada MEXICAN WATER para agua potable embotellada, es probable que crean, erróneamente según parece, que los productos tienen su origen en México".

**KUBA KUBA** para cigarros, tabaco y productos afines – n° de serie 77/099522: solicitud denegada en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) porque la marca constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa:  
"En este caso, la prueba es suficiente para establecer una base razonable de que una proporción importante de los consumidores pertinentes entenderían que KUBA KUBA se refiere a Cuba, y por lo tanto podemos deducir a partir de las pruebas que demuestran que Cuba es famosa por sus cigarros, que una proporción importante de los consumidores pertinentes resultaría engañada".

**LINEA ITALIA** para muebles – n° de serie 75/450847: solicitud denegada en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) porque la marca constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa:  
"Es cierto que "si no hay conexión entre los aspectos geográficos de la marca y los productos en la mente del público, es decir, si la aplicación de la marca a los productos es arbitraria, no debería denegarse el registro" porque la marca constituya principalmente una descripción geográfica engañosa. Referencia: Nantucket, Inc., supra, 213 USPQ en 893. Ahora bien, como se ha señalado *supra*, las pruebas de registro en este caso demuestran que es probable que los consumidores den por supuesto que existe una conexión entre el país de Italia y una línea de muebles del tipo indicado en la solicitud. La existencia de esa asociación productos/lugar desmiente la reivindicación del solicitante de que la aplicación de la marca a sus productos es arbitraria".

**AUSTRALIAN KINGDOM** para artículos de vestir de caballero, señora y niños – n° de serie 75/410279: solicitud denegada en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) porque la marca constituye primordialmente una descripción geográfica engañosa:  
"En resumen, el significado primordial de la marca que se desea registrar es geográfico; se establecería una asociación productos/lugar entre los productos especificados en la solicitud y el nombre designado en la marca; pero los productos, en realidad, no tendrán su origen en el lugar designado en la marca. Por lo tanto, debe afirmarse la denegación del registro en virtud de lo dispuesto en la sección 2.e)3) de la Ley Lanham".

Noruega



La solicitud fue denegada por ser engañosa, ya que el solicitante no era de Jamaica, sino de Croacia.

Gráfico 6

Evaluación del carácter engañoso cuando el nombre de país es uno de los diversos elementos de la marca

Australia



*Bavaria NV v Bayerischer Brauerbund eV [2009] FCA 428 (30 de abril de 2009)*

El Registrador había inicialmente rechazado el registro de la marca tras concluir que la palabra *Bavaria*, en tanto que componente prominente, induciría engañosamente a los consumidores a creer que la cerveza se fabrica en el estado alemán de Baviera (*Bavaria* en inglés). En apelación, el Tribunal Federal de Australia decidió revocar la decisión y permitir el registro pese a lo mucho que destaca la palabra *Bavaria*. Debido, en parte, a la presencia de la palabra “Holland” en la marca, el Tribunal no se mostró de acuerdo con el hecho de que el consumidor asociaría la marca con el estado alemán de Baviera o creyese que la cerveza tenía características atribuibles a su origen bávaro, arguyendo que lo que da a entender la marca es que la cerveza tiene un origen europeo.

Registro permitido



Gráfico 7

El nombre del país da prestigio a los productos o servicios para los que se solicita el registro

Reino Unido

En virtud de lo dispuesto en la sección 3.3)b) de la Ley de Marcas, las siguientes solicitudes serían denegadas.

**PIAZZA D'ITALIA** para artículos de vestir, porque sería engañar al público si los productos o la tela no se fabrican en Italia, que tiene un gran prestigio en telas y artículos de vestir de calidad.

**SWISSTEX** para relojes, porque Suiza es famosa por sus relojes de gran calidad.

Gráfico 8

Extensión de la noción del emblema del Estado

Costa Rica

Solicitudes denegadas



 educadores de colombia



Chile



La marca fue denegada porque contenía el nombre de la República de Corea en coreano.

Gráfico 9

La marca incorpora el nombre o el nombre abreviado del país

Polonia



Se denegó la protección para la marca verbal y figurativa Geo Globe Polska Polska Z-359999 solicitada para la compañía polaca GEO GLOBE POLSKA sp. z o.o. sp. k.a.

Gráfico 10

La marca consiste en un código de país

Polonia



La marca figurativa ID mostrada *supra* se presentó para su registro en la oficina de patentes con objeto de designar los productos y servicios clasificados en las clases: 3, 8, 37, 40 y 42. La oficina de patentes se negó a registrar una marca ID basándose en el artículo 8, sección 6 de la Ley de Marcas. Para justificar su decisión, la oficina de patentes indicó que la abreviatura ID es el código de Indonesia. Dichos códigos se definen en la norma internacional ISO 3166:1993, y en la versión polaca de dicha norma, la ISO 3166 PN.

Gráfico 11

Es probable que la marca resulte engañosa o confusa (denegada en oposición)

Australia



*Federación Suiza de la Industria Relojera FH v K-Swiss Inc [2009] ATMO 78 (7 de octubre de 2009)* fue una oposición al registro de K-SWISS para productos entre los que se incluían relojes. La persona que adoptó la decisión observó en este caso que era probable que un número considerable de las personas dispuestas a comprar se confundiera y pensara que los productos de la solicitud, entre los que se incluían *relojería e instrumentos cronométricos*, eran de origen suizo.

Gráfico 12

Fomento de la marca de país de origen



Gráfico 13

Nombre de país como parte de una marca-país\*



[Fin del Anexo II y del documento]

\* Fuente : IP Tango, martes, 3 de mayo de 2011, ¿Qué es la Marca País?,  
<http://iptango.blogspot.ch/search/label/Nation%20Brand>