

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

**Trigésima primera sesión
Ginebra, 17 a 21 de marzo de 2014**

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA

Documento preparado por la Secretaría

Por medio de una comunicación de fecha 31 de diciembre de 2013, la Delegación de Jamaica transmitió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

INTRODUCCIÓN

Como el SCT recordará, durante más de treinta años los estados han venido manifestando su preocupación en la esfera internacional por la falta de protección internacional a los nombres de países, y repetidamente se han formulado propuestas de revisión del Convenio de París con el objetivo de ampliar el alcance del Artículo 6^{ter} para proteger los nombres de países mediante su inclusión en una categoría especial de los signos protegidos con respecto a los cuales se rehusará o invalidará su uso como marcas, que actualmente incluyen los escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales. Las reformas propuestas planteaban extender el ámbito de aplicación del artículo 6^{ter}.1)a) a fin de incluir la protección a los nombres de países. Lamentablemente, dichos intentos por llevar a cabo una revisión del artículo 6^{ter} del Convenio de París han resultado hasta ahora infructuosos.

A raíz de una propuesta formulada por la Delegación de Jamaica en la vigésima primera sesión del SCT en junio de 2009 (véase el documento SCT/21/6), el SCT decidió preparar un proyecto de cuestionario relativo a la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas a los fines de ser sometido al examen del SCT. Tras la vigésima tercera sesión del SCT, se distribuyó entre sus miembros la versión revisada y final del cuestionario (SCT/24/2). La Secretaría compiló las respuestas al cuestionario que se sometieron a consideración de la vigésima cuarta sesión del SCT (SCT/24/6).

En dicha sesión, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un borrador de documento de consulta para ser examinado en la siguiente sesión, basado en la labor realizada hasta la fecha por el Comité en ese ámbito y que contuviera un panorama amplio de la legislación y la práctica de los Estados miembros en relación con la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas.

En su vigésima séptima sesión, el SCT solicitó a la Secretaría que emprendiera un estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombre de países frente a su registro como marcas o elementos de marcas, para su análisis en la vigésima novena sesión de SCT. Dicho estudio fue preparado por la Secretaría y presentado en la vigésima novena sesión del SCT. Posteriormente, la Secretaría elaboró además un Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

En su trigésima sesión, el SCT decidió continuar la labor relativa a la protección de los nombres de países en el seno del Comité, e invitó a las delegaciones a presentar sus propuestas por escrito ante la Secretaría antes del final de 2013. En el marco de dicha decisión, la Delegación de Jamaica presenta ante el SCT la Propuesta que se expone a continuación.

PROPUESTA

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no contempla expresamente disposiciones específicas para la protección de los nombres de países y deja margen a los Estados miembros para adoptar diversos enfoques sobre ese asunto.

Los resultados obtenidos a raíz del cuestionario dan a entender que muchos países reconocen la importancia de la necesidad de proteger los nombres de países, lo cual se tiene en cuenta en las legislaciones y en las prácticas nacionales sobre marcas. La convergencia de los Estados miembros en cuanto a un enfoque acordado para la protección de los nombre de países en el sistema de marcas parece por tanto posible. Sin embargo, la

ausencia de dicho enfoque común para el tratamiento de los nombres de países por las oficinas de P.I. ha dado lugar a prácticas incongruentes con respecto al registro y uso de marcas que contienen estos nombres. Existe la preocupación de que se pueda admitir a trámite o conceder el registro aun cuando el uso del nombre del país no esté autorizado ni guarde relación con ninguna materia directamente vinculada con el país del que se trate. Se teme que esto pueda ocasionar pérdidas comerciales, afectar a la imagen y a la reputación del país y perjudicar los intereses de los consumidores.

El estudio muestra que aunque hay áreas de convergencia en cuanto al tratamiento de las solicitudes de marcas que consistan en nombre de países o que los contengan, la protección que existe actualmente a nivel internacional para los nombres de países es incongruente. De ahí la necesidad de establecer una protección internacional congruente para los nombre de países.

La Delegación de Jamaica ha elaborado un proyecto de Recomendación conjunta relativa a la protección de los nombre de países (que se incorpora al presente documento), siguiendo el mismo modelo ya utilizado anteriormente con respecto a algunos aspectos de las marcas de común importancia y convergencia, y esperando que pueda servir de guía y ser utilizado por los Estados miembros en los manuales de examen tanto a nivel nacional como regional, a fin de promover un tratamiento congruente y exhaustivo de esta cuestión.

El proyecto de Recomendación conjunta incorpora términos y definiciones procedentes mayoritariamente de las anteriores Recomendaciones conjuntas (en particular las relativas a las marcas notoriamente conocidas y a las marcas en Internet), así como del Artículo 6^{ter} del Convenio de París, del Estudio de la OMPI (documento SCT/29/5) y del Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

En el proyecto de Recomendación conjunta, el “nombre de país” se ha definido en sentido amplio, tal como el Estudio de la OMPI ha revelado que suele ser el caso, incluyendo las traducciones, las formas abreviadas, los códigos de país, etc. Se ha considerado que el concepto “nivel mínimo de protección para un nombre de país” podría resultar útil para la protección de estos nombres. Si no, también podría emplearse la expresión “que esté en conflicto con un nombre de país”.

Los artículos 2 a 5 se refieren a las marcas que están en conflicto con nombres de países, y en ellos se establece, en términos generales, la misma protección que la otorgada a las marcas notoriamente conocidas. Sólo sería opcional con fines meramente explicativos.

Los artículos 6 y 7 han sido redactados tomando como base el Estudio y el Informe elaborados por la OMPI, y en ellos se ha pretendido establecer unos motivos adecuados de denegación (además de los dispuestos en los artículos 2 a 5) y de aceptación (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 6). En estos artículos se ha dispuesto la exigencia de aportación de elementos documentales de prueba, con el fin de que, en la demostración de la legitimidad del uso del nombre de país, la carga de la prueba recaiga en el solicitante y no en las oficinas de propiedad intelectual.

En el artículo 7.2 se autoriza la adopción de un enfoque consistente en la imposición de una condición al registro de determinadas marcas con nombres de países, con el efecto de que se limita el derecho a los productos o servicios que efectivamente tengan su origen en el país mencionado.

Los artículos 8 y 9 contienen conceptos normativos extraídos de las otras Recomendaciones conjuntas.

La Delegación de Jamaica está muy agradecida a las delegaciones del SCT por su útil y constructivo compromiso con respecto a este punto del orden del día. Esta Delegación tiene la esperanza sincera de que este proyecto de Recomendación conjunta contribuya a continuar el diálogo sobre la protección de los nombres de países, en el marco del deseo común de encontrar soluciones coherentes y duraderas con respecto a esta importante cuestión.

[Sigue el proyecto de Recomendación
conjunta]

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

PREFACIO

El propósito de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países es armonizar el examen y la determinación de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan, con la finalidad de promover un tratamiento y una protección congruentes y exhaustivos de los nombres de países entre los Estados miembros.

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

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

Recomendación Conjunta

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

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

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

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

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

Artículo 1 Definiciones

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

i) se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado;¹

ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;²

iii) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación;³

iv) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si una marca o un identificador comercial está en conflicto con un nombre de país y si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;⁴

v) se entenderá por “conexión” la asociación con el país, ya sea en razón del origen o del destino de los productos o servicios;⁵

vi) la expresión “nombre de país” abarcará tanto el nombre oficial del país como su versión corta, el nombre formal, el nombre histórico o su pronunciación, traducción o transliteración, la denominación, el código internacional, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo;⁶

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

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

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

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

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

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

- vii) se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet;⁷
- viii) se entenderá por “Internet” un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;⁸
- ix) se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;⁹
- x) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;¹⁰
- xi) se entenderá por “nivel mínimo de protección para un nombre de país” el nivel de protección dispuesto en la presente Recomendación conjunta;
- xii) se entenderá por “oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de las marcas;¹¹
- xiii) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;¹²
- xiv) se entenderá por “registrada” o “registro” el registro de una marca por una Oficina;¹³
- xv) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;¹⁴
- xvi) se entenderá por “derecho” un derecho de marca sobre un signo, esté o no registrado, o un derecho sobre un identificador comercial o sobre un nombre de dominio, en virtud de la legislación aplicable.¹⁵

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

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

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

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

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

¹² Definición original.

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

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

¹⁵ Adaptado a partir del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

Artículo 2
Protección de los nombres de países; mala fe

1) [*Protección de los nombres de países*] Un Estado miembro protegerá los nombres de países de las marcas, identificadores comerciales y nombres de dominio que estén en conflicto con dichos nombres de países.¹⁶

2) [*Consideración de la mala fe*] La mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses en conflicto en aplicación de las presentes disposiciones.¹⁷

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

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

ii) si el uso de la marca redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del nombre de país o de la marca-país contenida en la marca, o si los menoscabaría injustificadamente.¹⁸

Artículo 3
*Marcas conflictivas*¹⁹

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

b) Con independencia de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con el nivel mínimo de protección para un nombre de país cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura de un nombre de país y se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:

¹⁶ Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹⁷ Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹⁸ Adaptado a partir del artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

¹⁹ Adaptado a partir del artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

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

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

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

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con un nombre de país en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) constituirá un motivo de oposición.

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

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado de oficio por una autoridad competente, un conflicto con un nombre de país constituirá un motivo para dicha invalidación.

4) [*Prohibición de utilización*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar que se prohíba, mediante decisión de la autoridad competente, la utilización de una marca que esté en conflicto con el nombre de país y/o que no respete el nivel mínimo de protección para un nombre de país.

Artículo 4

*Identificadores comerciales conflictivos*²⁰

1) [*Identificadores comerciales conflictivos*] Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con un nombre de país cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura del nombre de país y se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:

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

ii) que la utilización del identificador comercial pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro

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

pertinente identificable mediante el nombre de país;

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

2) [*Prohibición de utilización*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar que se prohíba, mediante decisión de la autoridad competente, la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con el nombre de país.

Artículo 5 *Nombres de dominio conflictivos*²¹

1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con un nombre de país por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura del nombre de país, y el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, o cuando se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:

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

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

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

2) [*Invalidación; Transferencia*] El Estado miembro identificable mediante el nombre de país, o una persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado para solicitar que se ordene, mediante decisión de la autoridad competente, a quien haya registrado el nombre de dominio conflictivo, que invalide el registro o lo transfiera al Estado miembro pertinente o a la persona jurídica debidamente apoderada al efecto por dicho Estado miembro.

²¹ Adaptado a partir del artículo 6 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Artículo 6

Determinación de cuándo denegar una marca con un nombre de país²²

- 1) [Factores de denegación] Además de por las circunstancias señaladas en los artículos 2 a 5 *supra*, la oficina o autoridad competente denegará el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:
 - i) cuando se considere que la marca es descriptiva del origen de los productos para los cuales se solicita el registro, aunque la marca no “consista exclusivamente” en el nombre del país;
 - ii) cuando pueda considerarse que la utilización del nombre de Estado es susceptible de inducir a error, engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aunque la marca incluya además otros elementos que sí representen correctamente el origen del producto;
 - iii) por razones de orden público y moralidad conforme a su definición en la legislación y/o en la política nacional vigente en relación con la protección de los nombres de países; o
 - iv) en aplicación de una ley nacional que contemple una protección específica o *per se* con respecto a los nombres de países;
- 2) La autoridad competente tomará en consideración toda información que le sea suministrada con relación a cualesquiera factores de los cuales se pueda inferir que la marca es o no distintiva, descriptiva, genérica, susceptible de inducir a error, engañosa o falsa.

Artículo 7

Determinación de cuándo aceptar una marca con un nombre de país²³

- 1) [Factores de aceptación] Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 6 precedentes, la oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:
 - i) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de pruebas documentales que acrediten que los productos o servicios para los cuales se solicita el registro proceden efectivamente del país mencionado en la marca;
 - ii) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de prueba documental de una autorización otorgada por la autoridad o autoridades competentes, si las hubiera, del Estado miembro pertinente;

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

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

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

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

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

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

Artículo 8 Oposición e Invalidación

Los motivos indicados *supra* para denegar el registro de una marca por su carácter descriptivo, no distintivo, genérico, susceptible de inducir a error, engañoso o falso se aplicarán a los procedimientos de oposición e invalidación que resulten de aplicación con arreglo a la legislación nacional²⁴.

Artículo 9 Competencia desleal o usurpación²⁵

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

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

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

Artículo 10

*Factores de determinación de la falsedad de la conexión con un Estado*²⁶

- 1) [Factores] Para determinar si la utilización de una marca, de un identificador comercial o de un nombre de dominio que consista en un nombre de país o que lo contenga, implica una conexión falsa con un Estado miembro identificable mediante el nombre de país, se podrán tener en cuenta los factores siguientes:
- a) las circunstancias indicativas de que el usuario de la marca, del identificador comercial o del nombre de dominio está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en relación con productos o servicios que tengan su origen en el Estado miembro;
 - b) las circunstancias indicativas de que el usuario de la marca, del identificador comercial o del nombre de dominio está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro, en relación con productos o servicios asociados a la marca, al identificador comercial o al nombre de dominio;
 - c) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:
 - i) si el usuario está realmente prestando servicio a clientes ubicados en el Estado miembro;
 - ii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, tales como garantías o servicios; o
 - iii) si el usuario emprende otras actividades comerciales en el Estado miembro relacionadas con la utilización de la marca, del identificador comercial, o del nombre de dominio.
 - d) la conexión de una oferta de productos o servicios con el Estado miembro;
 - e) la conexión existente entre la manera en que se utiliza la marca, el identificador comercial o el nombre de dominio y el Estado miembro, con inclusión de:
 - i) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro; o
 - ii) si la marca, el identificador comercial o el nombre de dominio es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO.

[Fin del Anexo y del documento]

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