

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

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

INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA DELEGACIÓN DE JAMAICA

Documento preparado por la Secretaría

En 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 información contenida en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de una petición formulada en la vigésima séptima sesión del SCT, la Secretaría preparó un estudio (documento SCT/29/5) para determinar las eventuales prácticas óptimas para la protección de los nombres de países contra su registro como marcas, o elementos de las marcas. La Delegación de Jamaica se ha tomado el tiempo de realizar un análisis detallado del estudio contenido en el documento SCT/29/5, que desea compartir con el Comité para seguir examinando esta cuestión tan importante.

Los resultados del estudio confirman que la práctica de los Estados, en lo relativo a la protección de los nombres de países, no es uniforme ni exhaustiva. Si bien el estudio demuestra que los nombres de países pueden protegerse por distintos medios alternativos, también demuestra claramente que, a menudo, esa protección se limita a circunstancias determinadas, por ejemplo, el caso de que el nombre de país sea el único elemento de la marca, circunstancias que muchas veces pueden ser eludidas para que la marca resulte aceptable. Por lo tanto, a pesar de que los resultados de la encuesta parecen ser positivos, si se analizan adecuadamente revelan que, en muchas circunstancias, las oficinas de propiedad intelectual aceptan el registro de marcas que contienen nombres de países.

La utilización de medios alternativos de protección, como la oposición o las medidas basadas en la competencia desleal y en la usurpación, si bien en teoría es posible, casi siempre hace necesario contratar representantes extranjeros y puede dar origen a litigios, con los costos que ello acarrea, especialmente para los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Por lo tanto, la Delegación de Jamaica presenta su análisis del estudio sobre la protección de los nombres de países, para nutrir los debates en el seno del SCT sobre el punto del orden del día relativo a la protección de los nombres de países. Esperamos con entusiasmo trabajar con otras delegaciones para encontrar la solución a estas cuestiones y encaminar el proceso de establecer una recomendación conjunta para la protección de los nombres de países.

ANÁLISIS DEL ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de una petición formulada en la vigésima séptima sesión del SCT, la Secretaría preparó un estudio (documento SCT/29/5) para determinar las eventuales prácticas óptimas para la protección de los nombres de países contra su registro como marcas, o elementos de las marcas. Figura a continuación el análisis que Jamaica ha realizado de dicho estudio. Para facilitar el examen del documento de referencia, se utilizan aquí los títulos y subtítulos utilizados en dicho estudio.

FASE DE EXAMEN

Si bien el estudio demuestra que los nombres de países pueden protegerse por distintos medios alternativos, también demuestra claramente que, a menudo, esa protección se limita a circunstancias determinadas, por ejemplo, el caso de que el nombre de país sea el único elemento de la marca, circunstancias que muchas veces pueden ser eludidas para que la marca resulte aceptable. Por lo tanto, si la marca contiene palabras adicionales o elementos figurativos, su registro será aceptado por la mayoría de las oficinas de P.I. de todo el mundo. De manera similar, si se atribuye al nombre de país un significado secundario no geográfico, es posible que la marca sea aceptada. Algunos países aceptarán la solicitud de registro de una

marca que contenga un nombre de país si la marca ha adquirido carácter distintivo o si el solicitante presenta una renuncia respecto del nombre de país.

Del estudio se desprende que, en la mayoría de los países, durante la fase de examen podrá aceptarse el registro de una marca que contenga un nombre de país en alguna de las circunstancias siguientes, o en todas ellas:

- i) si el nombre de país figura entre otros elementos;
- ii) si el solicitante procede del país mencionado en la marca;
- iii) si el solicitante presenta una renuncia respecto del nombre de la marca;
- iv) si el nombre de país utilizado en la marca tiene un significado secundario no geográfico;
- v) si la marca ha adquirido carácter distintivo;
- vi) si se presentan pruebas especiales que demuestran que el nombre geográfico en cuestión no se utiliza en el comercio para indicar el origen geográfico de los productos o servicios;
- vii) si la marca es notoriamente conocida o goza de buena reputación; o
- viii) en las jurisdicciones en que las solicitudes no son examinadas de oficio en lo relativo a la posibilidad de denegar el registro de una marca porque contiene un nombre de país.

Carácter descriptivo

En relación con el “carácter descriptivo”, en el 95,9% de las respuestas de los países se indicó que, en virtud de la legislación vigente, los nombres de los estados no quedan excluidos del registro como marca de producto SI Y SOLO SI se consideran descriptivos en cuanto al origen de los productos en relación con los cuales se solicita el registro. Se trata del motivo más común utilizado para verificar si es posible registrar un nombre de país como marca. Se traza una distinción entre las marcas que “consisten exclusivamente” en un nombre de país y las que incluyen palabras adicionales o elementos figurativos. El efecto de esta práctica es que si el signo que contiene el nombre de país se combina con elementos que se considera tienen carácter distintivo, el registro de la marca será concedido. En el Gráfico II del Anexo II del estudio se dan ejemplos de ello.

Signos que inducen a error, son engañosos o falsos

Por lo que atañe a los motivos de denegación fundados en la consideración de que una marca “induce a error, es engañosa o falsa”, el estudio demuestra claramente que “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” (párrafo 31). En el 98,5% de las respuestas de los países se indicó que los nombres de países quedan excluidos del registro como marca SI puede considerarse que el uso del nombre de un Estado podría inducir a error en cuanto al origen de los productos y en el 77,3% de las respuestas se indicó que los nombres de Estados quedan excluidos SI pueden ser considerados incorrectos en cuanto al origen de los productos en relación con los cuales se solicita el registro; sin embargo, es un hecho que solo se denegará el registro de esas marcas SI se considera que inducen a error, son engañosas o incorrectas en cuanto al origen. Por lo tanto, si la marca que contiene el nombre de país está acompañada por otros elementos o etiquetas que indican de forma exacta el origen del producto, es probable que el uso del nombre de país en la marca esté permitido a pesar de todo. Ese hecho queda ilustrado en el Gráfico 6 del Anexo II.

El orden público o las buenas costumbres

En relación con “el orden público y las buenas costumbres”, esos términos se definen, interpretan y aplican de manera distinta entre las diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, no se trata de elementos adecuados para proteger los nombres de países, que no siempre quedarán cubiertos por la aplicación de esos principios, y no en todos los países.

Protección *per se*

El estudio confirma que son muy pocos los países que cuentan con protección *per se* para los nombres de países, que permita denegar de forma absoluta el registro de marcas que contienen nombres de países.

Exclusión de otros signos verbales relacionados con el origen geográfico

En relación con la denegación o la exclusión del registro de marcas que contengan signos verbales relacionados con el origen geográfico, el estudio confirma que existen diferencias considerables en la práctica nacional relativa a los nombres oficiales, la pronunciación, la traducción, la denominación, el código internacional, la abreviatura estándar y los adjetivos relativos a los nombres de países que se protegen o deberían protegerse.

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN Y OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS

En relación con los procedimientos de oposición y otro tipo de procedimientos, queda claro que es insuficiente e inadecuado fundarse en procedimientos de oposición y presentación de observaciones para la protección de los nombres de países.

Oposición

Tal como indica el estudio, deben reunirse dos condiciones en la legislación nacional sobre marcas: 1) la legislación debe contener un motivo de denegación del registro como marcas de signos que consistan en un nombre de país o lo contengan y 2) debe estar reconocido que alegar el incumplimiento de esa disposición constituye un motivo para presentar una oposición. Como se ha mencionado *supra*, si bien muchos países interpretan que la legislación nacional protege de alguna forma los nombres de países, esa protección no es uniforme y da lugar a muchas excepciones.

Por lo tanto, los procedimientos de oposición no ofrecen un nivel mayor de protección que la protección limitada que ofrece el derecho marcario de fondo. De hecho, la presentación de oposiciones presenta un obstáculo adicional a la protección de los nombres de países, pues exigiría ingentes recursos a los Estados, especialmente los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para supervisar la actividad de las oficinas de marcas y los registros de todo el mundo e iniciar procedimientos de oposición y eventualmente hasta litigios en los tribunales de jurisdicciones extranjeras.

Además, tal como se desprende del estudio, cabe dudar acerca de qué órgano o administración gubernamental estarían facultados a presentar esas oposiciones. Un obstáculo adicional estaría dado por los plazos para presentar una oposición, pues en muchas jurisdicciones ese plazo es de tan sólo dos o tres meses.

Por lo tanto, en términos generales, el procedimiento de oposición plantea obstáculos y por ello no es adecuado para proteger los nombres de países que, para recibir la protección adecuada, deberían estar protegidos por la legislación, las políticas y los procedimientos nacionales, mediante un tratado internacional o una recomendación conjunta de la Asamblea General de la OMPI, tal como se ha hecho en relación con otras esferas de las marcas, de importancia común y que han sido objeto de convergencia.

Observaciones

Las observaciones, aún más que las oposiciones, no resultan adecuadas ni eficaces para proteger los nombres de países. A diferencia de la oposición, no se exige a la oficina de P.I. ni al solicitante que tomen en consideración ni atiendan las observaciones. La mayoría de las oficinas de P.I. no están siquiera obligadas a responder a las observaciones y, de hecho, la mayoría no lo hace. Si bien por lo general no hay normas acerca de la capacidad para presentar una observación, ni plazos específicos al respecto, en la práctica, en la gran mayoría de las jurisdicciones, muy rara vez se deniega el registro de una marca a partir de una observación. Por lo tanto, las observaciones no son adecuadas para proteger los nombres de países.

Invalidación

El estudio demuestra que en el marco de la legislación marcaria pertinente deben cumplirse regularmente, como mínimo, dos condiciones para poder acogerse a los procedimientos de invalidación: 1) el hecho de que un signo consista en un nombre de país o lo contenga debe constituir un motivo para denegar el registro de una marca y 2) la alegación de que el signo se registró contraviniendo la disposición antes mencionada debe estar reconocida como motivo para solicitar la invalidación. Los mismos comentarios formulados *supra* en relación con la oposición y sus costos, la capacidad y los plazos, también se aplican a los procedimientos de invalidación, que resultan inadecuados para proteger los nombres de países.

LEGISLACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SOBRE COMPETENCIA DESLEAL

En relación con la posibilidad de aplicar la legislación sobre responsabilidad civil y sobre competencia desleal para proteger los nombres de países, el estudio indica claramente que, de los países en los que queda excluido el uso de nombres de países como marca, en tan sólo poco más del 51% se excluyen los nombres de países basándose en la legislación sobre competencia desleal, mientras que en el 48,1% se excluyen los nombres de países basándose en la legislación general sobre responsabilidad civil o sobre usurpación. También en este caso, ello demuestra importantes diferencias en la práctica relativa a la protección que se concede a los nombres de países. Además, a menudo, para hacer valer más allá de las fronteras la legislación sobre competencia desleal y usurpación es preciso contratar representantes extranjeros y ello conllevará entablar litigios que pueden resultar costosos, especialmente para los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo. La usurpación está restringida además por sus propias limitaciones legales, pues es posible que se exijan pruebas de la buena reputación entre los consumidores, en el ámbito local. No corresponde limitar de esa forma la protección de los nombres de países.

NORMAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

En lo que atañe a la legislación y las prácticas relativas a la importación y exportación de productos, el estudio demuestra que las normas aplicadas varían de un país a otro. Además, el requisito de indicar el lugar de origen en el etiquetado de los productos de importación y exportación se cumple una vez que el país de origen se menciona en la etiqueta o el embalaje. Por lo tanto, una vez que el nombre del país de origen figura en la etiqueta o el embalaje, no tiene importancia si la marca utilizada en esa etiqueta o embalaje contiene un nombre de país que es distinto del que se declara como país de origen.

NORMAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS IDENTIFICADORES DE NOMBRES DE PAÍSES

De manera similar, varía de un país a otro en qué medida el "lugar de origen" puede incluir el nombre oficial, el nombre corto, formal o histórico de un Estado, su traducción, transliteración, abreviación o el adjetivo correspondiente.

En cuanto a los dominios genéricos de nivel superior, si bien la ICANN no aprobará las solicitudes de cadenas de caracteres que sean nombres de país o territorio, los nombres de país quedan desprotegidos frente a su utilización abusiva o no autorizada en nombres de dominio que no sean de nivel superior. Por lo tanto, ello no protege de modo alguno los nombres de dominio como www.jamaica.com, por ejemplo, lo cual ya ha sido objeto de quejas que hemos formulado anteriormente ante este Comité.

MÉTODOS DE FOMENTO DE LA MARCA-PAÍS

En relación con los métodos de fomento de la marca-país, el estudio demuestra que, de hecho, muchos países han comenzado a aplicar estrategias de fomento de la marca-país, que son muy útiles. El estudio no solo confirma que el nombre de país es un elemento esencial de cualquier campaña nacional de fomento de la marca-país, sino que constituye la asociación más fuerte que pueda existir con un país. Sin embargo, el estudio no es lo suficientemente detallado como para evaluar la incidencia real o potencial que una protección débil de los nombres de países pueda tener en los métodos de fomento de la marca-país, lo que todavía queda por hacer.

CONCLUSIÓN

Los resultados del estudio confirman que la práctica de los Estados no es uniforme ni exhaustiva en lo relativo a la protección de los nombres de países. Existen muchas lagunas en la legislación y la práctica en materia de marcas, tanto antes como después de la concesión del registro, lo que da lugar a la posibilidad de registro de nombres de países como parte de una marca. Los procedimientos alternativos de protección, como la oposición y las observaciones representan una carga para los Estados desde el punto de vista tanto financiero como logístico, especialmente para los países en desarrollo. El estudio confirma que es necesario proteger los nombres de países de manera más rigurosa, exhaustiva y coherente a escala internacional, mediante la aplicación de enfoques coherentes y acordados para el examen de las marcas que contengan nombres de países.

[Fin del Anexo y del documento]