

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

**Trigésima cuarta sesión
Ginebra, 16 a 18 de noviembre de 2015**

PROYECTO REVISADO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS

preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. De su vigesimoprimera a su trigésima tercera sesión, celebradas en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009 y del 16 al 20 de marzo de 2015, respectivamente, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó varios documentos de trabajo sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas.
2. Esos documentos se basaban en información proporcionada por los miembros del SCT en sus respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estados contra su registro y uso como marcas, que se presentaron en el documento SCT/24/6 (denominado, en lo sucesivo, “el cuestionario”).
3. Además, los siguientes miembros del SCT presentaron por escrito contribuciones sobre aspectos específicos de su legislación y práctica en la esfera de la protección de los nombres de países: Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Belarús, Belice, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Lituania, México, Myanmar, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uganda, Viet Nam y la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). El texto completo de las

contribuciones presentadas puede consultarse en la página web del Foro electrónico del SCT, que está disponible en <http://www.wipo.int/sct/en/>.

4. En la trigésima tercera sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de marzo de 2015, y con miras a orientar los futuros debates sobre este punto del orden del día, el Presidente pidió a la Secretaría que revisara el proyecto de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4), que había sido presentado en la trigésima tercera sesión, de suerte que en él quedarán mejor descritas las prácticas de las oficinas de propiedad intelectual en este ámbito (véase el documento SCT/35/5, párrafo 8).

5. Por consiguiente, la Secretaría elaboró la versión revisada del proyecto de documento de referencia, el cual posteriormente se publicó en la página web del SCT para que se formularan comentarios al respecto, y se recibieron contribuciones adicionales de los siguientes Estados miembros: Colombia, Georgia, Kazakstán, Perú, Polonia, República de Moldova y Suiza, así como de los siguientes observadores: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA) y *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA).

6. En el presente documento se intenta organizar, en un único documento de referencia, el gran volumen de información contenido en las fuentes mencionadas. En él se utilizan indistintamente las expresiones “nombres de países” y “nombres de Estados”, como ha venido siendo habitual en la serie de documentos del SCT pertinentes. Además, salvo que se indique lo contrario, el término “marca” se emplea con la finalidad de abarcar tanto las marcas que se aplican a productos como las que se aplican a servicios.

II. OBSERVACIÓN PRELIMINAR

7. Es importante señalar que, al aprobar el cuestionario, el SCT aclaró que la expresión “nombres de Estados” se refiere a la versión corta del nombre de los Estados o al nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial o la traducción y la transliteración del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo. El SCT aclaró también que en el cuestionario no se abordaría la cuestión del uso sin fines de lucro de los nombres de Estados, pues ese uso parece quedar fuera del alcance del Derecho de marcas (párrafo 4 del documento SCT/23/4).

III. EXCLUSIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS DEL REGISTRO COMO MARCAS

8. En términos generales, el registro de una marca se basa en una solicitud formal presentada directa o indirectamente ante una autoridad nacional o regional de registro de marcas. Como cualquier otro signo cuyo registro como marca se solicite, un signo que consista en el nombre de un Estado o lo contenga será examinado por la autoridad competente a la luz de los requisitos de forma y de fondo. En función del derecho aplicable, podrán variar el alcance del examen realizado por las oficinas y, en particular, la naturaleza de los motivos que la oficina pueda aducir para rechazar la solicitud o que puedan plantearse en procedimientos de oposición.

a) Exclusión del registro de manera general

9. 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 aquellos casos en los que el solicitante pruebe que ha contado con el permiso de las autoridades competentes. En las disposiciones pertinentes suele contemplarse una protección específica para los nombres de

países, independientemente de que el signo para el que se solicita protección pueda ser descriptivo o engañoso. En algunas de las respuestas al cuestionario se indicaba que, incluso en caso de contarse con autorización, la marca tendría que ser evaluada con arreglo a los demás motivos de denegación previstos en la legislación nacional como, por ejemplo, la falta de carácter distintivo de la marca o la no conformidad de esta con cuestiones morales o de orden público.

10. En algunos casos, cuando el nombre de país constituye un motivo de rechazo del registro de una marca, se considera como tal el nombre del Estado nacional o el nombre de cualquier Estado¹, dependiendo de si se pretende aplicar ese motivo de denegación al nombre del Estado donde se solicita el registro de la marca o a los nombres de todos los Estados. En general, las legislaciones nacionales no contienen referencias específicas a una lista oficial de nombres de países, y solo algunas pocas incluyen precisiones adicionales con respecto a si la protección abarca nombres oficiales únicamente o también el nombre común del Estado o una versión abreviada de ese nombre.

11. En la Ley de Marcas de Serbia se prohíbe el registro del “nombre o de la forma abreviada del nombre de un país”². En la Ley de Marcas de Albania se estipula que no se registrará “un signo como marca si este consiste en el nombre de un Estado”³. Además, en el reglamento de aplicación de esa ley se especifica que este motivo absoluto de rechazo del registro de una marca se estableció a causa de 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.

12. De conformidad con la Ley de Marcas de Camboya, “no pueden registrarse” las marcas que sean idénticas o similares a “un nombre, abreviatura o iniciales del nombre de (...) cualquier Estado” o que los contengan como elemento⁴. Esta disposición figura en la enumeración de signos protegidos en virtud del artículo 6^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado, en lo sucesivo, “el Convenio de París”) y, por consiguiente, podría considerarse una ampliación de esa disposición en el ámbito nacional. De manera análoga, en la Ley de Marcas de Bangladesh se incluyen los nombres de países como motivo absoluto de rechazo del registro de una marca equivalente al contemplado en la legislación de Camboya⁵. En la Ley sobre el Registro de Patentes, Dibujos Industriales y Marcas de la República Islámica del Irán se estipula que no podrá registrarse una marca “si esta es idéntica al nombre, la abreviatura o las iniciales del nombre de (...) un Estado, o si es una imitación de tal nombre o lo contiene como elemento”⁶, y la legislación de Omán contiene un motivo similar de rechazo del registro⁷.

13. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas de la República de Moldova, y en la reglamentación relativa a las condiciones que rigen la concesión de un permiso para la utilización de denominaciones oficiales o históricas del Estado en las marcas de productos y/o servicios, así como en los diseños industriales, es necesario que un comité⁸ designado por el Gobierno examine y autorice el registro y el uso como marca (sin derecho exclusivo) del nombre oficial o histórico del Estado (República de Moldova), en su forma abreviada (Moldova) y las traducciones del mismo, utilizadas separadamente o en combinación con otros elementos verbales o figurativos. Sin embargo, la Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (AGEPI) podrá autorizar que toda persona física o jurídica que tenga su domicilio o establecimiento comercial en la República de Moldova use abreviaturas o derivados del nombre oficial o histórico del Estado, así como la presentación del nombre oficial o histórico del Estado en una forma diferente a la mencionada.

14. Las Delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Belarús, Chile, China, Costa Rica, el Ecuador, Georgia y Ucrania⁹ citaron en la información que suministraron el texto legal que contenía un motivo de rechazo del registro de una marca que hace extensiva la noción de emblema de Estado a los nombres de países y, en algunos casos, a los nombres cortos o a las

abreviaturas de esos nombres. En cambio, en la información facilitada por otros miembros se hacía referencia a la práctica nacional, con arreglo a la cual las disposiciones del artículo 6^{ter} del Convenio de París se han interpretado de modo que abarquen los nombres de países¹⁰. En la información proporcionada por un Estado miembro se indicaba que en su legislación nacional se contemplaba un motivo específico de denegación con objeto de excluir del registro el nombre del Estado nacional únicamente¹¹. En esa contribución no se facilitaba información alguna respecto de los nombres y otras denominaciones de países extranjeros.

15. En la información que presentó antes de la vigesimoprimer sesión del SCT, la Delegación de la Federación de Rusia señaló que “[a] pesar de que el artículo 6^{ter} del Convenio de París no menciona expresamente los nombres de los Estados, en la mayor parte de las legislaciones nacionales sobre marcas figuran disposiciones en ese sentido, que permiten resolver la cuestión de la protección de los nombres de los Estados. 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”¹².

b) Exclusión del registro fundada en la falta de carácter distintivo de la marca

16. La principal función de una marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Por ese motivo, la falta de carácter distintivo de una marca le impide desempeñar esa función básica y, por lo general, se denegará toda solicitud de registro de un signo que no sea distintivo. En la práctica totalidad de las respuestas al cuestionario (94,1%) se indicó que los nombres de los Estados quedaban excluidos del registro como marcas si esos nombres carecían de carácter distintivo.

c) Exclusión del registro fundada en el carácter descriptivo

17. A fin de gozar de protección, una marca debe ser distintiva y uno de los criterios que hacen que una marca sea distintiva es la ausencia de todo rasgo descriptivo. En el examen, las oficinas se acogen a este 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 constituye el motivo de negación que se utiliza con mayor frecuencia para determinar si es posible registrar los nombres de países como marcas, puesto que redundaría en el interés de los consumidores que todo comerciante pueda utilizar esas indicaciones para suministrar información acerca de los productos o servicios que vende u ofrece.

18. Con ese fin, varias jurisdicciones simplemente prohíben el registro y la utilización de marcas que consistan en nombres geográficos¹³, mientras que en otras se adopta la terminología del artículo 6^{quinquies} B.2 del Convenio de París y excluyen del registro como marca los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios¹⁴. Si bien esta terminología no se refiere expresamente a los nombres de países, algunas oficinas de marcas interpretan que con ella se excluyen del registro los nombres de Estados, al menos cuando el signo objeto de solicitud esté compuesto exclusivamente por un nombre de Estado.

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

20. Según las Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Dibujos y Modelos) (OAMI), los términos descriptivos pueden consistir en términos geográficos, que se describen como “cualquier nombre de un lugar, por ejemplo un país, ciudad, lago o río. Esta lista no es exhaustiva. Las formas adjetivadas no difieren lo suficiente del término geográfico original como para que el público destinatario piense en otra cosa que en el término geográfico”¹⁵. Al evaluar si es posible registrar un término geográfico como marca, el criterio de evaluación es ver si el término describe o no características objetivas de los productos o servicios.

21. En algunas de las contribuciones remitidas por los Estados miembros a la OMPI se describían las prácticas siguientes. Al examinar solicitudes que contenían un nombre geográfico, algunas oficinas de marcas consideran que el signo respecto del cual se presenta la solicitud “consiste exclusivamente” en ese nombre si va acompañado de elementos que carecen de carácter distintivo. Por el contrario, si el signo se combina con elementos que se considera que poseen carácter distintivo, se aceptaría registrar la marca¹⁶.

22. Ese proceder tiene su origen en la idea compartida de que no sería posible registrar un signo que consista en una indicación descriptiva. En el caso que nos ocupa, los consumidores reconocerían el nombre de un país como meramente evocativo del lugar de origen de los productos o servicios y, en consecuencia, carecería de carácter distintivo¹⁷. Dado que, en general, los términos geográficos pueden servir en el comercio para designar el origen de los productos o servicios, se considera que esas indicaciones, incluidos los nombres de países, deberían seguir estando disponibles para los comerciantes, bien como parte de una marca, bien como una descripción de los productos o servicios.

23. En la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América se estipula que será posible rechazar el registro de “una marca que, utilizada respecto de los productos del solicitante o en relación con ellos, sea eminentemente descriptiva de esos productos desde un punto de vista geográfico”¹⁸. Aunque en la legislación no se contempla ninguna protección específica para los nombres de países, cabe señalar que podría denegarse el registro a las marcas compuestas por signos geográficos o que consistan en signos geográficos, incluidos los nombres de Estados, si se considera que la marca constituye una descripción geográfica.

24. En la contribución presentada, la Delegación de Alemania hizo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, en la que se afirma que, por regla general, debe mantenerse la disponibilidad de los nombres que designan un origen geográfico (por ejemplo, los nombres de países) para que puedan utilizarlos otros comerciantes¹⁹. Esa Delegación señaló que todos los registros de nombres de países en el Registro de Marcas de Alemania normalmente datan de una época anterior a dicha sentencia.

25. La Delegación de Alemania señaló asimismo que solo es posible registrar un nombre geográfico si existen pruebas especiales que demuestren que, de forma excepcional, ese 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 futuro²⁰.

26. 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 aceptaría en su conjunto pero no se concedería al nombre del Estado una protección específica. En la contribución que presentó la Delegación de Jamaica se señalaba 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 su jurisdicción se sigue la misma

práctica²¹. En esencia, se mantiene disponible el nombre del país para otros comerciantes, si bien existe la posibilidad de que pueda incluirse en varias marcas.

27. Otra excepción a la denegación del registro de términos geográficos descriptivos se aplica cuando la Oficina acepta 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 servicios²². De manera análoga, 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 servicios²³. 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.

28. En su contribución, la Delegación de Italia declaró que su legislación nacional no contiene disposición específica alguna relativa a la exclusión de los nombres de países del registro como marcas. En esos casos, rigen los principios generales del Derecho de marcas. En particular, en su legislación se prevé 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 servicios²⁴”. Ahora bien, al examinar, por lo que respecta a la marca, las solicitudes que contienen un nombre de país, la Oficina Italiana de Patentes y Marcas presta una atención especial al carácter distintivo del signo cuyo registro se solicita.

29. Según la contribución de la Delegación de Noruega²⁵, es posible, en principio, registrar una marca descriptiva de un nombre de país que haya adquirido un carácter distintivo. Esto 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 del solicitante.

d) Exclusión del registro fundada en la posibilidad de que la marca induzca a engaño

30. Además de ser descriptivas, las marcas que contienen o consisten en nombres de países pueden también inducir al público a error en lo que respecta al origen de los productos o servicios. La representación falsa o errónea, por medio de una marca, de que los productos o servicios proceden de un lugar en particular puede comportar 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 las expresiones “que induce a error”, “engañoso” y “falso” no están claramente definidos, de suerte que la materia objeto de protección puede caracterizarse por ser lo uno o lo otro al mismo tiempo.

31. Con arreglo al resumen cuantitativo de las respuestas al cuestionario (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 quedaban excluidos del registro como marcas si podía considerarse que el uso del nombre de un Estado inducía a error en lo que respecta al origen de los productos, y el 77,3% respondió que los nombres de Estados quedarían excluidos si podían considerarse incorrectos en lo que respecta al origen de los productos para los que se solicita el registro (pregunta I.1e), en el Anexo II del documento SCT/24/6).

32. En determinadas jurisdicciones, la legislación se estipula un impedimento universal para la posibilidad de registrar signos que inducen a error en cuanto al origen geográfico. Por ejemplo, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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”²⁶. 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.

33. En virtud de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, puede que no se otorgue el registro de una marca si esta constituye fundamentalmente una descripción geográfica engañosa de los productos o servicios designados en la solicitud²⁷. Para justificar la denegación del registro de una marca por este motivo, debe demostrarse que: 1) el significado primario 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 o muy poco conocido, no es probable que el público establezca una relación entre los productos y el lugar o entre los servicios y el lugar; y 4) la representación falsa o errónea es un factor determinante, en una proporción considerable, de la decisión del consumidor de comprar los productos o utilizar los servicios.

34. En virtud de la legislación nacional de varios Estados, los términos o nombres geográficos, así como sus abreviaturas, no pueden registrarse como marcas cuando sea probable que tales indicaciones induzcan a error a los consumidores o creen confusión en cuanto al origen de los productos o servicios²⁸. La terminología empleada en la legislación nacional para describir la naturaleza engañosa o la probabilidad de confusión no siempre es uniforme²⁹. 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 Estados³⁰.

35. La Delegación de Australia señaló en su contribución que los motivos de denegación de una marca solo se establecen cuando es evidente que la marca en su conjunto no permite hacer una distinción, o que, debido a la connotación de la marca, sería probable que su uso llevara a engaño o provocara confusión. La marca debe considerarse no solo en conjunto, sino también teniendo en cuenta las repercusiones de sus diferentes elementos, incluidos el tamaño relativo y la prominencia de esos elementos dentro de la marca³¹.

36. La Delegación del Reino Unido apuntó en su contribución que deberían ponerse objeciones a los nombres de lugar geográfico y a las marcas figurativas que indican un origen geográfico, así como a sus variantes, cuando el lugar geográfico tenga prestigio por los productos o servicios para los que se solicita el registro³². El motivo de dicha objeción estriba en el uso de un nombre de lugar geográfico en circunstancias en las que ese nombre tiene un prestigio crea una “expectativa” en la mente del consumidor que puede llevar a engaño si tal expectativa no se satisface.

37. En algunas jurisdicciones, la exclusión de los indicadores geográficos del 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 en cuestión³³.

e) Exclusión del registro fundada en el carácter incorrecto de la marca

38. Los signos que son descriptivos o indicativos del origen geográfico se considerarán falsos o incorrectos si el producto en cuestión no procede de la región descrita o indicada. En más de tres cuartas partes de las respuestas al cuestionario (el 77,3% en el caso de los productos y el 76,6% en el caso de los servicios) se indica que los nombres de los Estados quedan excluidos del registro como marcas si puede considerarse que son incorrectos en cuanto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

f) Exclusión del registro fundada en otros motivos

39. Las respuestas al cuestionario indican que, en determinadas jurisdicciones (el 37,3% en el caso de los productos y el 31,8% en el caso de los servicios), los nombres de los Estados quedan excluidos del registro como marcas por motivos distintos de los indicados en los párrafos anteriores. El nombre de un Estado puede quedar excluido del registro, entre otras cosas, por los motivos siguientes: ese nombre es esencialmente idéntico o similar a una marca anterior; es probable que se confunda con signos existentes; se trata de un nombre común utilizado en el comercio; hay indicios de mala fe; el nombre del Estado es un término genérico; el nombre del Estado ha pasado a ser habitual en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales honestas y consagradas; o si una marca anterior, que también consiste en el nombre de un Estado, adquiere carácter distintivo por su uso.

40. En las contribuciones enviadas por los Estados miembros se proporcionaron detalles adicionales sobre otro motivo de denegación, a saber, cuando se considera que una marca que contiene el nombre de un país o consiste en ese nombre es contraria a la moral o al orden público. 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, parece que hay ejemplos pertinentes en la legislación y la práctica nacionales. Por ejemplo, en la Ley de Marcas de la República de Corea se hace referencia a “las marcas que indican falsamente una conexión con un país, o que lo critican, insultan o difaman...”³⁴.

41. En algunas leyes de marcas se estipula que podrá denegarse el registro de aquellas marcas que menoscaben símbolos nacionales, o los menosprecien o desacrediten, aunque no se mencione en concreto el nombre de ningún país³⁵. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) denegó la solicitud de registro de la marca “NO FABRICADO EN CHINA” porque esa 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 el artículo 2.a) de la Ley de Marcas³⁶. 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 cuestión³⁷.

42. En su contribución, la Delegación de Colombia indicó que la expresión “Colombia” y los símbolos patrios del país pueden hacer parte de un conjunto marcario únicamente en los casos que se indican a continuación. Si la marca no es engañosa, no induce a error con respecto a su origen o patrocinio, si no pudiera causar riesgo de confusión o asociación con una denominación de origen protegida, si no implica aprovechamiento injusto de su notoriedad o si no incumple el deber de respeto y decoro estipulado en la legislación nacional³⁸.

IV. CUESTIONES PROCEDIMENTALES RELACIONADAS CON LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS QUE CONSISTEN EN NOMBRES DE ESTADOS O LOS CONTIENEN

43. El cuestionario sirvió para recopilar información acerca del trato que se daba a los nombres de los Estados en las legislaciones nacionales sobre marcas durante el trámite de registro de la marca y, más en concreto, si la oficina excluía de oficio su registro o si la exclusión podía ser planteada por terceros.

a) El registro de los nombres de los Estados queda excluido de oficio

44. La exclusión del nombre de un Estado del registro como marca constituye un motivo que se plantea de oficio durante el examen por las oficinas prácticamente en todos los Estados miembros que han respondido al cuestionario (más del 97%). Además, un número importante de esas Oficinas nacionales toma en consideración ese motivo con independencia de otros (aproximadamente el 90%). En una respuesta se indicó que esa exclusión no se aplica a los casos en que los signos en cuestión son lo suficientemente distintivos.

45. En unas pocas respuestas se indicó que este motivo se plantea exclusivamente junto con otros. Se trata de tres respuestas relacionadas con productos y cuatro, con servicios. Sin embargo, en las respuestas relacionadas con este punto no se especifica cuáles son los otros motivos.

b) El registro de los nombres de los Estados como marcas se otorga si se presenta una autorización

46. En casi la mitad de las respuestas al cuestionario (el 47,8% en el caso de los productos y el 46,4% en el caso de los servicios), se señalaba que los nombres de Estados eran susceptibles de ser registrados como marcas o elementos de marcas de productos o de servicios, o como ambas, siempre y cuando se presentara una autorización expresa de la autoridad competente. Así ocurre en Costa Rica³⁹, el Ecuador⁴⁰, Eslovenia⁴¹, Georgia⁴², Lituania⁴³ y Ucrania⁴⁴. En algunas respuestas se indicaba que, incluso si se presentaba la autorización, el registro de la marca seguía estando sujeto a la evaluación del carácter distintivo del signo o a la presentación de una renuncia a la protección del nombre de país.

47. La Delegación de Noruega indicó, en su contribución, que un solicitante cuya solicitud no haya prosperado no podría subsanar una denegación fundada en el carácter descriptivo de la marca mediante la presentación de un consentimiento otorgado por la autoridad nacional competente porque la cuestión radicaba en si el público en cuestión percibía el nombre de país como una indicación del origen comercial o solo como el nombre de un país. En esa jurisdicción, el nombre de país no era, en sí mismo, un derecho de propiedad que el país en cuestión controlara⁴⁵.

c) El nombre de un Estado puede ser invocado por terceros como motivo en un procedimiento de oposición

48. Incluso en los Estados miembros en que se contempla alguno de los motivos descritos en los párrafos precedentes para excluir los nombres de países del registro como marca o como parte de una marca, puede haber situaciones en las que el examen efectuado por la 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 del registro de los nombres de países. Además, pueden darse situaciones en las que una Oficina nacional dé por hecho que puede registrarse un signo objeto de solicitud de registro que consista en un nombre de país o que lo contenga.

49. Puede que en las legislaciones nacionales sobre marcas se contemplen procedimientos, además del examen de oficio, que permitan a terceros demandar que un signo objeto de solicitud de registro no se registre 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 invalidar un registro.

50. 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 general⁴⁶. Los procedimientos de oposición introducen la posibilidad de crear frenos y contrapesos internos y permiten a terceros suministrar información y datos que podrían impedir el registro como marca de un signo determinado, los cuales, de otra forma, no estarían a disposición de las oficinas de marcas⁴⁷. En su vigésima sesión, celebrada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, el SCT identificó ámbitos de convergencia en los procedimientos de oposición de marcas⁴⁸.

51. Por consiguiente, los procedimientos de oposición pueden brindar 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 registro⁴⁹.

52. En las respuestas al cuestionario se constató que más de dos tercios de los Estados miembros contemplan esa posibilidad (el 67%). Cuando es así, este motivo puede ser invocado con independencia de otros. Sin embargo, no se especificaron en las respuestas dadas los distintos tipos de sistemas de oposición aplicados en los Estados miembros en cuestión (por ejemplo, la oposición previa o posterior a la concesión).

Motivos para presentar una oposición

53. Para que los procedimientos de oposición puedan constituir 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, en la legislación debe contemplarse un motivo para denegar el registro como marca de signos que consistan en el nombre de un país o que lo contengan⁵⁰ y, en segundo lugar, debe reconocerse que alegar la discordancia con dicha disposición constituye un motivo para presentar una oposición.

54. Por lo que respecta a la segunda condición, las respuestas al cuestionario indican que, en la mayoría de los Estados miembros cuyas leyes de 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 también puede alegarse 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 oposición⁵¹.

55. Las contribuciones de varias delegaciones de miembros del SCT recibidas tras la vigesimoséptima sesión de dicho Comité corroboran tal impresión. En sus contribuciones, varias delegaciones confirmaron expresamente que, en virtud de sus leyes nacionales, es posible demandar en los procedimientos de oposición que se deniegue 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 esas delegaciones figuran las de Australia, Chile, Finlandia, Irlanda, el Japón, Noruega y el Reino Unido⁵².

56. En el marco de la legislación sobre marcas de Irlanda, puede igualmente demandarse en los procedimientos de oposición que se deniegue el registro de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga porque ese signo está desprovisto de todo carácter distintivo. Es más, las Delegaciones de Finlandia, Irlanda, el Japón, Noruega y el Reino Unido declararon que en sus respectivas legislaciones nacionales se permitían las oposiciones basadas en el alegato de que debería denegarse el registro de un signo que consista en el nombre de un país o que lo contenga porque ese signo puede inducir a error o es engañoso o

falso. Por último, en la legislación nacional de Chile y Grecia se prevé la protección *per se* de los nombres de países y también se permiten las oposiciones basadas en ese motivo⁵³.

57. En la Argentina, en la legislación nacional en materia de marcas se contempla la protección *per se* del nombre oficial de un Estado. Además, su 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 intereses⁵⁴.

Derecho a presentar una oposición

58. En las distintas leyes nacionales de 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 aleguen y su determinación corre a cargo de la Oficina⁵⁵.

59. 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. No obstante, en ese caso puede que haya dudas respecto de cuál es el organismo o la administración del gobierno en cuestión que cuenta con las competencias necesarias. Por ejemplo, en virtud de la Ley de Marcas de Grecia pueden presentar oposiciones los gobiernos oficialmente representados⁵⁶.

60. Aparte de los gobiernos, puede que otros sujetos de derecho también 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 reúne las condiciones para presentar una oposición dependerá, en última instancia, de la legislación nacional de marcas aplicable.

Plazo para presentar oposición

61. Es práctica común que la oposición solo pueda plantearse dentro de un plazo determinado⁵⁷. Normalmente, en la legislación nacional en materia de marcas se prevén plazos de dos o tres meses y, en algunos países, ese período puede prorrogarse⁵⁸. El SCT estimó que lo ideal sería un período inicial de oposición de dos meses y, en cualquier caso, no superior a seis meses⁵⁹.

d) El nombre de un Estado puede ser invocado por terceros como motivo de una observación

62. Otra posible vía para demandar que no se registre un signo objeto de solicitud de registro como marca porque consiste en un nombre de país o lo contiene podría ser la presentación de observaciones. En la legislación de algunos Estados miembros se prevé la posibilidad de presentar observaciones por escrito en relación con las solicitudes de registro de marcas⁶⁰. La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y normalmente las oficinas no responden a las observaciones⁶¹. 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 público⁶².

63. 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 los alegatos basados en derechos existentes de terceras partes⁶³.

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 contra 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 el registro de dichos signos y permitir observaciones.

64. Además, en los casos en que se permite la presentación de observaciones, cualquiera puede normalmente presentarlas y no es necesario demostrar ningún derecho particular. Y tampoco hay ningún plazo específico que deba respetarse y las observaciones pueden presentarse en cualquier momento anterior al registro de la marca⁶⁴. Algunos Estados miembros han confirmado expresamente que puede plantearse a través de observaciones el hecho de que un signo objeto de solicitud consista en el nombre de un país o lo contenga (en concreto, Eslovaquia, Irlanda y Noruega). En la Argentina, la Oficina rechazará una solicitud de registro de 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 registro⁶⁵.

65. En más del 50% de las respuestas al cuestionario se indicó que pueden plantearse observaciones respecto del registro de una marca que consista en el nombre de un Estado o lo contenga, bien en paralelo con otros motivos (el 5%), bien independientemente.

e) El nombre de un Estado puede ser invocado por terceros como motivo en un procedimiento de invalidación

66. En los casos en que un signo que consista en un nombre de país o que lo contenga se registre como marca aunque la legislación nacional en materia de marcas prevea los posibles motivos de denegación de dicho registro, los procedimientos de invalidación ofrecen una última vía 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. En 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.

67. Más importante que la terminología respectiva es el momento a partir del cual surte efecto la invalidación de una marca. Como regla general, si una marca se invalida por motivos que ya existían en el momento del registro, tras la invalidación, el signo se trata como si nunca hubiera estado registrado. Si una marca se invalida por motivos cuyas condiciones solo se satisfacen en un momento determinado tras el registro, la invalidación del signo solo surtirá efecto a partir del momento en que se solicite la invalidación. En lo tocante a los nombres de países, cuando se invalida el registro de un signo porque este 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.

68. Con frecuencia, pueden iniciarse procedimientos de invalidación del registro como marca del nombre de un Estado una vez efectuado el registro. En promedio, en el 92% de las respuestas al cuestionario se especificó que la exclusión del registro como marcas de los nombres de Estados puede ser planteada por terceros durante los procedimientos de invalidación. Por lo general, este motivo se alega con independencia de otros.

Motivos para solicitar una invalidación

69. Con objeto de invalidar una marca registrada que consista en un nombre de país o lo contenga, normalmente deberán concurrir por lo menos dos condiciones con arreglo a la legislación nacional de marcas pertinente. 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 un alegato en el sentido de que el signo se registró contraviniendo la disposición anterior.

70. Las respuestas al cuestionario⁶⁶ sugieren que en los Estados miembros en cuya legislación nacional en materia de marcas se prevea 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, cabe señalar que en el 93,8% de las respuestas recibidas se indica que si el nombre de un Estado se excluye del registro como marca con respecto a productos, dicho motivo podrá 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 podrá ser invocado por terceros en los procedimientos de invalidación posteriores al registro.

71. Las contribuciones de las delegaciones de miembros del SCT recibidas tras la vigesimoséptima sesión del SCT corroboran tal impresión. Varias delegaciones confirmaron expresamente que los procedimientos de invalidación pueden basarse en el alegato de que un signo registrado que consista en un nombre de país o lo contenga no debería haberse registrado por causa de su carácter descriptivo. En concreto, así sucede en Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, el Japón, Noruega y el Reino Unido⁶⁷.

72. En Eslovaquia, Irlanda y la República Checa, es posible alegar 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 transcurrido entre el registro y la solicitud de invalidación ha adquirido carácter distintivo a través del uso⁶⁸.

73. Varias delegaciones confirmaron expresamente que los procedimientos de invalidación pueden basarse en el alegato 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, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, el Japón, Noruega, la República Checa y el Reino Unido⁶⁹.

74. En la República Checa, los procedimientos de invalidación también pueden basarse en el alegato 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. Por último, 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 la legislación nacional respectiva en materia de marcas⁷⁰.

Derecho a solicitar la invalidación

75. Como ocurre con los procedimientos de oposición, en la legislación nacional 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 países, las Delegaciones de Belice, China e Irlanda han informado que cualquier persona puede solicitar la invalidación y, en virtud de la legislación sobre marcas de Eslovaquia, Noruega y la República Checa, los

procedimientos de invalidación pueden ser incoados por terceros. De conformidad con la Ley de Marcas de Costa Rica y Grecia, el gobierno del país interesado puede solicitar la invalidación⁷¹.

Plazo para solicitar la invalidación

76. Cabe señalar, asimismo, que en la legislación nacional en materia de marcas se 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 fe⁷².

V. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA SU USO COMO MARCAS

77. Además de obtener información sobre la protección concedida a los nombres de Estados contra su registro como marcas, los miembros del SCT decidieron recabar información, mediante el cuestionario, acerca del derecho aplicable y las prácticas de los Estados miembros en relación con el “uso” de esos signos en el mercado como marcas o partes de marcas, es decir, para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras. Si bien es posible que esta parte del cuestionario no sea aplicable a todos los países, se consideró pertinente a los efectos de la recopilación de información.

a) Exclusión del uso por norma general en virtud de la legislación de marcas

78. Al responder en la encuesta sobre cuál era el origen de la exclusión de los nombres de Estados de su uso como marcas, el 60,5% de los países que respondieron señaló que esa exclusión estaba prevista en la legislación sobre marcas, mientras que en el 39,5% de las respuestas no se mencionó esa legislación.

79. En el 42% de las respuestas al cuestionario se observa que los nombres de los Estados quedan excluidos de su uso como marcas, mientras que en el 58% restante se indica que esos signos no quedan excluidos de ese uso. En las respuestas no existen diferencias apreciables en cuanto al uso como marcas de producto o de servicio. En ambos casos, el número de países que respondieron ascendió a 69.

80. Los totales antes mencionados deben considerarse en relación con las respuestas presentadas a la pregunta N° 10, a saber, si en virtud de la legislación vigente se contempla, en general, la exclusión de los nombres de Estado del registro como marcas, y si existen excepciones a esa exclusión. En el 31% de las 41 respuestas a esa pregunta recibidas se indicó que puede haber excepciones a esa exclusión, y en el 68,3% se señaló que la exclusión es absoluta, es decir, que no se admiten excepciones.

81. Sin embargo, al menos en dos respuestas, que fueron negativas, se añadían comentarios en el sentido de que, si bien por lo general los nombres de Estados no se excluían del registro como marcas de producto o de servicio, estaban en vigor leyes específicas en virtud de las cuales se prohibía el acto de inducir a engaño al público en cuanto a la procedencia, el origen o la calidad de los productos, o que existían medidas correctivas a disposición de terceros interesados.

82. Una de esas medidas correctivas puede consistir en interponer una demanda civil para impedir el uso de signos o de cualquier falsa indicación de origen, descripción falsa o engañosa de un hecho, o cualquier representación falsa o engañosa de un hecho, que probablemente induzcan a confusión, error o engaño en cuanto a la vinculación, conexión o relación de esa

persona con otra persona o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales por otra persona.

- b) Posible inducción a engaño en los consumidores por el uso del nombre de un Estado como marca

83. En general, el uso del nombre de un Estado como marca obedece al mismo principio que se aplica al registro. Un signo que consista en un nombre de país o lo contenga no podría utilizarse en productos o con respecto a servicios si ese signo puede inducir al público a engaño, por ejemplo, respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. Si un comerciante ha representado de manera engañosa sus productos como provenientes de un país específico, esa representación falsa o errónea podría inducir a error a los consumidores de sus productos e influir en sus decisiones de compra.

84. La posibilidad de que pueda engañarse a los consumidores en cuanto al origen de los productos y los servicios parece ser una cuestión importante, según demuestran las 69 respuestas al cuestionario recibidas, de las que un 82,6% fueron afirmativas y un 17,4%, negativas.

VI. ARTÍCULO 10 DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

85. La utilización de un nombre de país también podría estar prohibida en virtud de marcos jurídicos distintos de la legislación sobre marcas. Ese fundamento podrían brindarlo 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 muestran que en el 51,7% de los países en que se excluye el uso de los nombres de países 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 engañosa⁷³. En su respuesta, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) confirmó que el uso indebido de un nombre de país puede impedirse mediante la ley sobre responsabilidad civil⁷⁴.

86. Las reglas para impedir la indicación falsa de productos constituyen otra esfera de la legislación mediante la cual puede restringirse la utilización del nombre de un país. En el artículo 10 del Convenio de París se prevé que el hecho de que un producto lleve indicaciones falsas sobre su procedencia puede ser motivo de embargo. La inmensa mayoría de los países que han contestado al cuestionario (82,6%) consideraba que el uso de nombres de países como marcas en productos o servicios constituía un caso al que podría aplicarse esa disposición⁷⁵. 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 las solicitudes de registro de marcas⁷⁶. En Australia, la protección contra el uso indebido en el etiquetado y la presentación de productos se rige por varias disposiciones sobre la protección del consumidor, entre las que figuran la Ley sobre la Competencia y la Ley de Protección del Consumidor de 2010⁷⁷.

87. En el Artículo 10 del Convenio de París se prevé que:

“[Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.]

- 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
- 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.”

VII. CONCLUSIONES

88. Con el presente examen de la legislación en materia de marcas y de las prácticas de las oficinas de propiedad intelectual en lo relativo a la protección de los nombres de países se ha pretendido reflejar todos los trabajos emprendidos en el pasado por el SCT para abordar las distintas cuestiones que guardan relación con la protección de esos identificadores. Se espera que este panorama general de las prácticas y las normas jurídicas en las que se fundamentan esas prácticas resulte útil para la promoción de una mejor comprensión de los instrumentos de que se dispone para proteger los nombres de países contra su registro o uso indebidos como marcas.

89. Una constatación importante del examen es que existen varias oportunidades, en diferentes etapas antes y después del registro de una marca, para demandar la protección de los nombres de los países. Si en la legislación nacional se contemplan motivos que, independientemente de su configuración técnica, pueden permitir 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. Parece que también los terceros se acogen a por lo menos una de las vías de reclamación indicadas basándose en el motivo respectivo de que un signo que consista en un nombre de país o lo contenga no debería registrarse o no debería haberse registrado.

90. Como medida de sensibilización acerca de las posibilidades existentes para denegar o invalidar el registro como marca de signos que consistan en nombres de países o los contengan, 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 del registro de signos que carecen de carácter distintivo, son descriptivos o contrarios al orden público, o bien inducen a error, son engañosos o falsos.

91. 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 que fomentan la marca-país pone de relieve la necesidad de proteger dichos nombres contra su utilización indebida y fomentar su aprovechamiento positivo en las estrategias de fomento de la marca-país, en interés de la colectividad nacional en general.

[Fin del documento]

- ¹ En el artículo 3.2) de la Ley de Marcas de Antigua y Barbuda de 2003, en el artículo 10.2) de la Ley de Marcas de la República Popular China y en el artículo 4.4) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y de Marcas de Servicio (Ley N° 2181-XII) de la República de Belarús, de 5 de febrero de 1993.
- ² Artículo 5.13) de la Ley de Marcas de Serbia, de 11 de diciembre de 2009.
- ³ Artículo 142.1)g) de la Ley N° 9947 de Propiedad Industrial de Albania, de 7 de julio 2008.
- ⁴ Artículo 4.d) de la Ley de Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal del Reino de Camboya, de 8 de enero de 2002.
- ⁵ Artículo 8.e) de la Ley de Marcas (Ley N° XIX) de Bangladesh, de 24 de marzo de 2009.
- ⁶ Artículo 32.d) de la Ley sobre el Registro de Patentes, Dibujos Industriales y Marcas de la República Islámica del Irán, de 29 de octubre de 2007.
- ⁷ Artículo 36.2)iv) de la Ley de Derechos de Propiedad Industrial y su Aplicación (Real Decreto N° 67/2008) de la Sultanía de Omán, de 12 de mayo de 2008.
- ⁸ Contribución de la Delegación de la República de Moldova.
- ⁹ Véanse las contribuciones respectivas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ¹⁰ Contribuciones de las Delegaciones de Colombia y Eslovenia.
- ¹¹ Contribución de la Delegación de Lituania.
- ¹² Véanse los párrafos 4 y 5 del Anexo I del documento SCT/21/5, que contienen una contribución de la Federación de Rusia.
- ¹³ Es el caso de la República Bolivariana de Venezuela (véase el artículo 33.5) de la Ley de Propiedad Industrial, de 2 de septiembre de 1955).
- ¹⁴ Contribución de la Delegación de Jamaica: artículo 11.1)c) de la Ley de Marcas, de 26 de julio de 1999; en la Ley de Marcas de Barbados (artículo 9.1) b)), de 21 de diciembre de 1981), se emplea la misma formulación del Convenio de París. Véanse, asimismo, las contribuciones de la Delegación de España (artículo 5 de la Ley N° 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), de Noruega (artículo 14 de la Ley de Marcas) y de Alemania (artículo 8.2), N°s 1, 2 y 4 de la Ley de Marcas). De manera análoga, en la legislación de Eslovaquia se adopta la misma exclusión (Ley N° 506/2009, Coll. de Marcas). Con respecto a Europa, 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 artículo 3.1) c) de la Ley de Marcas, de 21 de julio de 1994. En la legislación de Bulgaria también se estipula una exclusión relativa a los signos que indican el origen geográfico de los productos o servicios: el artículo 11.4) de la Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas, de 1 de septiembre de 1999, enmendada en 2010. En el Artículo 6.1)3) de la Ley de la República de Kazajstán sobre marcas de productos, marcas de servicios y apelaciones de origen (26 de julio de 1999), también se considera el lugar de origen como una característica descriptiva excluida del registro.
- ¹⁵ Véanse las Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Dibujos y Modelos) (modificadas el 20 de febrero de 2015), Parte B, Sección 4: Motivos de denegación absolutos, párrafo 2.3.2.6: Indicaciones geográficas, pág. 49.
- ¹⁶ Contribución de la Delegación del Reino Unido y contribución de la Delegación del Benelux. La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) considera que, en general, sería posible registrar los nombres de países si estos aparecen combinados con un elemento distintivo.
- ¹⁷ Así ocurre, por ejemplo en la legislación de Marruecos: en el artículo 134.b) de la Ley N° 17-97 relativa a la Protección de la Propiedad Industrial, de 16 de marzo de 2000.
- ¹⁸ Artículo 2 de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América de 5 de julio de 1946 (artículo 1052 del título 15 del Código de Leyes de los Estados Unidos de América).
- ¹⁹ Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97: *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) y Franz Attenberger (C-109/97)*. Sentencia de 4 de mayo de 1999. Véanse, asimismo, las contribuciones del Reino Unido y de la Oficina de la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).
- ²⁰ Tribunal Federal de Alemania (*Bundesgerichtshof*), proceso I ZB 10/01, de 17 de julio de 2003 - *Liechtenstein*; I ZB 53/05, de 13 de marzo de 2008 (N°s 12, 18 y 23) - *SPA II*; proceso I ZB 107/08, de 20 de mayo de 2009 (N° 15) - *Vierlinden*.
- ²¹ Contribuciones de las Delegaciones de Belice y Jamaica.
- ²² Contribución de la Delegación de Noruega.
- ²³ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Guía de Examen de Prohibiciones de Registro (Parte I, Prohibiciones absolutas), disponible en: http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/
- ²⁴ Artículo 1 bis.1)b) del Decreto Ley N° 499 de Italia, de 8 de octubre de 1999.

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ²⁵ Contribución de la Delegación de Noruega.
- ²⁶ Artículo 3)1)g) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- ²⁷ Artículo 2)e)3) de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América; art. 152.e)3) del título 15 del Código de Leyes de los Estados Unidos de América.
- ²⁸ Contribución de la Delegación de México. El mismo tipo de registro sería rechazado en el Canadá en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Marcas (Leyes revisadas del Canadá, 1985, capítulo T-13, modificada por última vez el 31 de diciembre de 2008). En el Brasil, la disposición equivalente es el artículo 124.IX) y X) de la Ley de Propiedad Industrial N° 9.279, de 14 de mayo de 1996; y en Bulgaria, el artículo 11.7) de la Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas de 1 de septiembre de 1999, enmendada en 2010.
- ²⁹ Véase el artículo 7.1)g) del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Véase, asimismo, la contribución de la Delegación del Reino Unido. Véanse también el artículo L711-2.b) y L711-3.c) del Código de la Propiedad Intelectual de Francia, de 1 de julio de 1992, y el artículo 135.c) de la Ley N° 17-97 relativa a la Protección de la Propiedad Industrial de Marruecos, de 16 de marzo de 2000.
- ³⁰ En sus contribuciones, las Delegaciones de Polonia y Ucrania hicieron referencia a la norma internacional ISO 3166 y a la Norma ST.3 de la OMPI.
- ³¹ Contribución de la Delegación de Australia.
- ³² Contribución de la Delegación del Reino Unido.
- ³³ Contribución de las Delegaciones de Eslovaquia y la República Checa. Véanse, asimismo, el artículo 7.7) de la Ley de Marcas de Singapur, de 11 de diciembre de 1998, y el artículo 1210.08.a) del Manual de Procedimientos relacionados con las Marcas de los Estados Unidos de América.
- ³⁴ Artículo 7.1)ii) de la Ley de Marcas de la República de Corea, de 28 de noviembre de 1949, enmendada el 21 de mayo de 2009.
- ³⁵ Contribución de la Delegación de Trinidad y Tobago: artículo 13.a)ii) de la Ley de Marcas de 1955. Véase también la contribución de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- ³⁶ Contribución de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- ³⁷ Contribución de la Delegación de Italia.
- ³⁸ Véase la contribución de la Delegación de Colombia en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ³⁹ Véase el artículo 7 de la Ley 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica.
- ⁴⁰ Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
- ⁴¹ Véase la contribución de la Delegación de Georgia en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁴² Artículo 6.1)8) de la Ley de Marcas de Lituania.
- ⁴³ Ley de Propiedad Industrial (ZIL) de Eslovenia: artículos 43.1)g) y h) y 43.3).
- ⁴⁴ Artículo 6 de la Ley de Protección de los Derechos de las Marcas de Productos y Servicios de Ucrania.
- ⁴⁵ Ley de Marcas de Noruega.
- ⁴⁶ Véase el ámbito de convergencia N° 1 del documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia" (WIPO/STrad/INF/4).
- ⁴⁷ Véase el documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas" (SCT/18/3), pág. 2.
- ⁴⁸ Véase el documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia" (WIPO/STrad/INF/4). Según lo dispuesto en el artículo 15.5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.
- ⁴⁹ La posibilidad de presentar oposiciones antes o después del registro de una marca constituye una decisión de política que obedece a factores estratégicos. Se presenta un panorama general de las ventajas y desventajas de una y otra variante en las páginas 14 y 15 del documento SCT/17/4, titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas".
- ⁵⁰ 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*.
- ⁵¹ 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.
- ⁵² Véanse las contribuciones respectivas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁵³ Ídem.
- ⁵⁴ Contribución de la Delegación de la Argentina.
- ⁵⁵ Véanse las respuestas a la pregunta V.4.A (pág. 100) en el documento titulado "Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6)" (WIPO/STrad/INF/1 Rev.1); las páginas 6 y 7 del documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas" (SCT/17/4); y la página 3 del documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas" (SCT/18/3).
- ⁵⁶ Contribución de la Delegación de Grecia.
- ⁵⁷ Véase el documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas" (SCT/18/3), páginas 7 y 8.
- ⁵⁸ Véase el cuadro comparativo en el Anexo del documento titulado "Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas" (SCT/18/3).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁵⁹ Véase el ámbito de convergencia N° 5 del documento titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia” (WIPO/STrad/INF/4).
- ⁶⁰ Véase la página 13 del documento SCT/17/4, titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas”.
- ⁶¹ Véase la página 5 del Anexo del documento titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia” (WIPO/STrad/INF/4).
- ⁶² Véase la página 5 del Anexo del documento titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia” (WIPO/STrad/INF/4).
- ⁶³ Véase la página 5 del Anexo del documento titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas – Ámbitos de convergencia” (WIPO/STrad/INF/4).
- ⁶⁴ Véanse las páginas 4 y 5 del documento titulado “Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas” (SCT/18/3).
- ⁶⁵ Véanse las contribuciones respectivas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁶⁶ Véase la página 3 del Anexo II del documento titulado “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas” (SCT/24/6).
- ⁶⁷ Véanse las contribuciones respectivas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁶⁸ Artículo 32.2) de la Ley N° 441/2003 de Marcas de la República Checa y artículo 52.1) de la Ley de Marcas de 1996 de Irlanda.
- ⁶⁹ Véanse las contribuciones respectivas en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.
- ⁷⁰ Ídem.
- ⁷¹ Ídem.
- ⁷² Ídem.
- ⁷³ Véase la página 5 del Anexo II del documento titulado “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas” (SCT/24/6).
- ⁷⁴ Véase la página 1 de la Contribución de la Oficina de la Propiedad Industrial del Benelux.
- ⁷⁵ Véanse las páginas 40 y 41 del Anexo II del documento titulado “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas” (SCT/24/6).
- ⁷⁶ Contribución de la Delegación de Italia.
- ⁷⁷ Página 1 de la Contribución de la Delegación de Australia.