

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

**Trigésima quinta sesión  
Ginebra, 25 a 27 de abril de 2016**

### **PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS: PRÁCTICAS, ENFOQUES Y POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **I. INTRODUCCIÓN**

1. De su vigesimoprimera sesión (22 a 26 de junio de 2009) a su trigésima cuarta sesión (16 a 18 de noviembre de 2015), 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. Los documentos se basaron en la información proporcionada por los miembros del SCT en sus respuestas al Cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas, presentado en el documento SCT/24/6 (denominado en adelante “el cuestionario”), así como en la información adicional presentada por escrito por los miembros del SCT sobre legislación nacional y prácticas relativas a la protección de los nombres de países.
3. El Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (SCT/34/2 Prov.2) fue aprobado por el SCT y publicado como documento WIPO/Strad/INF/7, de conformidad con el Resumen de la Presidencia de la trigésima cuarta sesión del SCT (cabe remitirse al párrafo 9 del documento SCT/34/7).

4. En la trigésima cuarta sesión del SCT (16 a 18 de noviembre de 2015), el Presidente pidió a la Secretaría que prepare un nuevo documento, basado en el documento SCT/34/2, a fin de que sea examinado en su trigésima quinta sesión en el marco de este punto del orden del día, en el que se señalen distintas prácticas y enfoques y los ámbitos de convergencia existentes respecto de la protección de los nombres de países. En consecuencia, la Secretaría ha preparado el presente documento, que se basa en la información contenida en el documento SCT/34/2 y en el que se sugieren los ámbitos de convergencia<sup>1</sup> que podrían darse en esta esfera.

## II. NOMBRES DE PAÍSES: COMPRENSIÓN DE LOS TÉRMINOS

5. Al aprobar la versión final del “Proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres de Estados contra el registro o uso como marcas” (documento SCT/23/4), el SCT aclaró que la expresión “nombres de Estados” se refería 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<sup>2</sup>.

6. En su vigesimotercera sesión, el SCT acordó también sustituir la expresión “nombres oficiales de Estados” por “nombres de Estados” y decidió que el cuestionario no abordaría la cuestión del uso sin fines de lucro de los nombres de Estados, porque las marcas son signos utilizados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras y su validez depende de su utilización en el comercio. Por lo tanto, el uso sin fines de lucro de los nombres de Estados queda fuera del alcance del Derecho de marcas.

7. En la serie pertinente de documentos del SCT, las expresiones “nombres de países” y “nombres de Estados” se han utilizado indistintamente en referencia a la materia que abarcan los distintos cuestionarios, resúmenes y estudios producidos por la Oficina Internacional de la OMPI para su examen durante las sesiones del SCT y en las distintas propuestas y aportaciones de los miembros del SCT. Además, y salvo indicación en contrario, la palabra “marca” se utiliza en referencia a las marcas que se aplican tanto a los productos como a los servicios.

## III. PROTECCIÓN CONTRA EL REGISTRO Y EL USO COMO MARCAS

8. La protección de los nombres de países, aunque no se tome individualmente en consideración como motivo de denegación del registro de las marcas que consistan en esos términos o los contengan<sup>3</sup>, también puede figurar como elemento integrante del motivo más general conforme al cual es posible denegar el registro de las marcas que consisten exclusivamente en signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar,

---

<sup>1</sup> La expresión “ámbito de convergencia” ha sido usada por el SCT en el pasado en relación con documentos en los que se describe el efecto de la labor del SCT en ámbitos determinados del Derecho de marcas. En particular, véanse los documentos WIPO/Strad/INF/3 sobre la representación de marcas no tradicionales y WIPO/Strad/INF/4 sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas, en <http://www.wipo.int/sct/es/wipo-strad/>.

<sup>2</sup> Cabe remitirse al párrafo 4 del documento SCT/23/4 y a la nota de pie de página 1 del documento SCT/24/2.

<sup>3</sup> Son 44 los miembros del SCT que han respondido afirmativamente a esa pregunta del cuestionario, a saber: Albania, Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bulgaria, Canadá, Chile, China (y RAE de Hong Kong), Eslovaquia, España, Estonia, Georgia, Grecia, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lituania, Malasia, Montenegro, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania y Uruguay.

entre otras cosas, el lugar de origen de los productos reivindicados en la solicitud<sup>4</sup>. Asimismo, varía de un país a otro en qué medida el “lugar de origen” puede incluir el nombre oficial, el nombre corto o formal de un Estado, su traducción, transliteración, abreviación o el adjetivo correspondiente.

## EXAMEN DE LAS SOLICITUDES

9. 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 legales de forma y de fondo. En el derecho aplicable se prevé el alcance del examen realizado por las oficinas y, en particular, la naturaleza de los motivos que la oficina pueda tomar en consideración para rechazar la solicitud o que puedan plantearse en procedimientos de oposición.

a) Exclusión general de la materia susceptible de protección

10. Este planteamiento se sigue en la legislación de determinados países, al crear un impedimento absoluto para el registro de signos que consistan en nombres de países o que los contengan, con independencia de cualquier otra consideración relativa a la naturaleza del signo (por ejemplo, si es descriptivo o engañoso en cuanto al origen geográfico de los productos o servicios). En esos sistemas, es posible evitar ese tipo de denegación si se ofrecen pruebas de una autorización otorgada por las autoridades competentes del país mencionado en la solicitud<sup>5</sup>. Sin embargo, de algunas de las respuestas al cuestionario se desprende que aunque se presente esa autorización, será necesario evaluar, a la luz de otros motivos de denegación contemplados en la legislación nacional, por ejemplo, si la marca carece de carácter distintivo o si es contraria a la moral y el orden público.

b) Consideración de otros elementos de la marca

11. En los sistemas en los que una exclusión general de esa índole no existe, en la práctica de examen suele distinguirse entre las solicitudes en las que el nombre de país es el único elemento de la marca y las solicitudes que incluyen materia adicional, y entre las marcas verbales y las marcas compuestas (verbal y figurativa). En las respuestas dadas al cuestionario por cada uno de ellos<sup>6</sup>, y en sus aportaciones<sup>7</sup>, así como en las intervenciones realizadas en diferentes sesiones del SCT, varios miembros<sup>8</sup> indicaron que cuando el nombre de país es el único elemento de una marca, cabe la posibilidad de pronunciar una denegación.

<sup>4</sup> Cabe remitirse al Artículo 6<sup>quinquies</sup> B.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “el Convenio de París”). Ese estándar internacional suele estar incorporado en las legislaciones nacionales y en los tratados regionales que vinculan a los Estados parte en el Convenio de París.

<sup>5</sup> En la Ley tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal, aprobada el 1 de noviembre de 1966 por el Comité de la Segunda Ley Tipo, establecido por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), figuraba la disposición siguiente: “Artículo 5: *Marcas inadmisibles por razones objetivas*: 1) No pueden ser válidamente registradas las marcas [...] f) que reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, *denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado* o de cualquier organización internacional intergubernamental o creada por un convenio internacional, *sin autorización* de la autoridad competente *del Estado* o de la organización internacional *de que se trate*.” [letras itálicas añadidas]. BIRPI, publicación N° 805(S), Ginebra, 1967, página 24.

<sup>6</sup> Cabe remitirse a los comentarios adicionales proporcionados por los miembros del SCT al responder al cuestionario. Esos comentarios se reproducen debajo de los cuadros correspondientes del documento SCT/24/6, titulado: “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas”.

<sup>7</sup> Véase la información presentada por cada uno de los Estados miembros en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>8</sup> Véanse las intervenciones de varios miembros del SCT, según constan en los informes de las siguientes sesiones del SCT: Australia (SCT/21/8, párrafo 322 y SCT/2711) y República de Moldova (SCT/22/9, párrafo 187).

Sin embargo, si el nombre de país forma parte de una marca compuesta, será necesario analizar si ese elemento se destaca en la marca y a la luz de otros motivos de denegación, como la falta de carácter distintivo o la probabilidad de que la marca resulte engañosa. Si los demás elementos de la marca revisten suficiente carácter distintivo, la marca en su conjunto podría resultar aceptable, en principio, y en determinadas jurisdicciones la Oficina podría exigir al solicitante que incluya una renuncia respecto del nombre de país<sup>9</sup>.

c) Falta de carácter distintivo

12. La principal función de una marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, y la falta de carácter distintivo de una marca le impide desempeñar esa función básica. En la gran mayoría de las respuestas al cuestionario (el 94,1%) se indicó que los nombres de los Estados quedaban excluidos del registro como marcas si esos nombres carecían de carácter distintivo. Uno de los criterios más importantes para evaluar el carácter distintivo de una marca es la ausencia de rasgos descriptivos.

13. Un término puede ser considerado descriptivo si se limita a proporcionar información acerca de las características objetivas de los productos o servicios que abarca la marca y, en particular, el lugar de producción de los productos o el lugar en el que se prestan los servicios. En las prácticas nacionales o regionales en materia de marcas se han elaborado formas prácticas de evaluar el carácter descriptivo de los términos geográficos, y eso incluye los nombres de países. Por ejemplo, es posible que sea necesario tener en cuenta si el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate entiende el nombre de país (sin ser un experto en geografía) y si el nombre designa un lugar vinculado habitualmente con los productos o servicios reivindicados o si cabe razonablemente prever que estará vinculado con ellos en el futuro<sup>10</sup>.

14. Es ese el motivo que más se invoca para denegar una marca que consiste en un nombre de país o lo contiene, puesto que, al igual que en lo relativo a otros términos descriptivos más generales, redundaría en el interés del público que esas indicaciones no sean objeto de derechos de marca y estén a disposición de cualquier comerciante que desee suministrar información acerca de los productos o servicios que vende u ofrece.

d) Marcas que puedan inducir a error, engañosas, erróneas (incorrectas) o cuyo registro, de otra forma, no se admite

15. Además de ser descriptivas, las marcas que consisten en nombres de países o que los contienen pueden también inducir al público a error en lo que respecta al origen de los productos o servicios. La representación 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”, “engañosas” y “erróneas” no están claramente definidos, de suerte que la materia cuya protección se solicita puede caracterizarse por ser lo uno o lo otro al mismo tiempo.

<sup>9</sup> Véanse, en particular los párrafos 27 y 48 del documento SCT/29/5 Rev.

<sup>10</sup> Cabe remitirse a las Directrices de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) sobre la práctica actual de la OAMI en materia de marcas, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, N°2.3.2.6, Indicaciones geográficas, páginas 59 a 63. De conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, se modificará el nombre de dicha Oficina, que pasará a ser Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a partir del 23 de marzo de 2016, cuando entre en vigor el Reglamento.

16. Con arreglo al análisis cuantitativo de las respuestas al cuestionario<sup>11</sup>, el 98,5% de los países que respondieron 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<sup>12</sup>.

17. 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 servicios<sup>13</sup>. Además, también pueden objetarse los nombres de lugares geográficos y las marcas figurativas que indican un origen geográfico, así como sus variantes, cuando el lugar geográfico tenga prestigio por los productos o servicios para los que se solicita el registro, porque 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<sup>14</sup>.

18. Al margen de los casos en los que el público interesado pueda considerar que el uso de un nombre de país es descriptivo del lugar de producción de los productos o el lugar en que se prestan los servicios, y en los casos en que el nombre denota un lugar ampliamente reconocido o que goza de prestigio por la calidad de sus productos o servicios, puede haber otros casos en los que el uso de un nombre de país en circunstancias en las que no haya relación con los productos y servicios mencionados en la solicitud pueda dar lugar a un uso engañoso<sup>15</sup> o el uso de indicaciones que son objetivamente falsas o incorrectas<sup>16</sup>.

19. Es posible que el registro de las marcas que consistan en nombres de países o los contengan sea denegado de conformidad con otros motivos que se aplican a todos los tipos de marcas como por ejemplo, la existencia de conflicto con otros signos existentes, el carácter genérico o la mala fe. La moral y el orden público, que son motivos aceptados universalmente en el Derecho marcario, también pueden invocarse para impedir el registro de marcas de que presenten esas características. En la legislación de determinados países se indica que no se pueden registrar las marcas cuyo uso puede interpretarse como crítico, insultante o difamatorio respecto de una nación.<sup>17</sup> En la legislación de otros países se dispone que debería denegarse el registro de marcas que menoscaben símbolos nacionales, los menosprecien o desacrediten, o dañen la imagen del país en cuestión<sup>18</sup>. Asimismo, el deber de respetar y salvaguardar el honor de otras naciones está establecido en al menos una norma nacional<sup>19</sup>.

---

<sup>11</sup> Véanse las respuestas a la pregunta I.1)c), que figura en el Anexo II del documento SCT/24/6, página 1.

<sup>12</sup> Véanse las respuestas a la pregunta I.1e), en el Anexo II del documento SCT/24/6, página 1.

<sup>13</sup> Véanse el Artículo 3.1.g) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las legislaciones de Bulgaria, el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América y México.

<sup>14</sup> Cabe remitirse a la aportación de la Delegación del Reino Unido, disponible en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>15</sup> Cabe remitirse al Manual de Procedimiento de Examen de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, N°1210.01(b) *Geographically Deceptively Misdescriptive Marks – Test* y al Manual de Examen de Marcas de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, N° IV.6.13 *Place of Origin*, página 4.

<sup>16</sup> Cabe remitirse a la Nota 11, más arriba.

<sup>17</sup> Cabe remitirse al 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.

<sup>18</sup> Véanse las aportaciones de las Delegaciones de Italia, los Estados Unidos de América y Trinidad y Tabago, disponibles en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

<sup>19</sup> Véase la aportación de la Delegación de Colombia, disponible en <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

## OTRAS MEDIDAS PROCEDIMENTALES

### a) Oposición

20. La disponibilidad de procedimientos de oposición es una característica común de los sistemas de registro de marcas que no solo es deseable y útil para los solicitantes, los titulares de derechos y otras partes interesadas, sino también para las administraciones de marcas y el público en general<sup>20</sup>. 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 marcas<sup>21</sup>.

21. 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 o posterior al registro<sup>22</sup>.

22. 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 lo contengan y, en segundo lugar, debe reconocerse que alegar la discordancia con dicha disposición constituye un motivo para presentar una oposición.

23. Conforme a las respuestas al cuestionario<sup>23</sup>, en la mayoría de los Estados miembros cuya legislación sobre marcas contiene un posible motivo para denegar el registro de un signo cuyo registro se solicita y que consista en el nombre de un país o lo contenga, ese motivo también podría 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 (el 67,7% con respecto a servicios), dicho motivo puede ser invocado por terceros en los procedimientos de oposición.

### b) Observaciones

24. Otra posible vía para demandar que no se registre un signo objeto de solicitud porque consiste en un nombre de país o lo contiene podría ser la presentación de observaciones. En la legislación de algunos miembros del SCT se prevé la posibilidad de presentar observaciones por escrito en relación con las solicitudes de registro de marcas. La persona que presenta la observación no pasa a ser parte en el procedimiento y normalmente las oficinas no responden a las observaciones. El propósito de las observaciones es facilitar a las oficinas toda información que pudiera dar lugar a la denegación del registro de un signo cuyo registro como marca se solicita. Ello podría resultar especialmente útil y eficaz cuando el examinador no está en conocimiento de la cuestión planteada: por ejemplo, en situaciones en las que el carácter

---

<sup>20</sup> Véase Procedimientos de oposición en materia de marcas - ámbitos de convergencia, documento WIPO/Strad/INF/4, Ámbito de convergencia N° 1.

<sup>21</sup> Véase Procedimientos de oposición en materia de marcas: Enseñanzas destacadas, documento SCT/18/3, página 2.

<sup>22</sup> 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, Procedimientos de oposición en materia de marcas.

<sup>23</sup> Véanse las respuestas a las preguntas I.3)b) y I.4)b), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 17-18 y 23-24.

descriptivo de un signo cuyo registro se solicita solo es conocido para un sector limitado del público.

25. Cuando las leyes nacionales permiten la presentación de observaciones, por lo general no hay limitación en cuanto a los motivos en los que pueden basarse esas observaciones, aunque algunas jurisdicciones excluyen las observaciones basadas en derechos existentes de terceras partes. 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.

26. De las respuestas al cuestionario relacionadas con la posibilidad de presentar observaciones se desprende que éstas se presentan tan solo en aproximadamente el 50% de los miembros que respondieron al cuestionario<sup>24</sup>. Si bien, habitualmente, la presentación de observaciones no está supeditada a ningún requisito, esta vía procedimental no se conoce lo suficiente, lo que puede explicar su bajo nivel de utilización.

c) Invalidación, cancelación o revocación

27. 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.

28. Más importante que la terminología utilizada es el momento a partir del cual una marca puede ser eliminada del registro. Como regla general, si una marca se elimina por motivos que ya existían en el momento del registro, tras ser eliminada, el signo se trata como si nunca hubiera estado registrado. Si una marca se elimina por motivos cuyas condiciones solo se satisfacen en un momento determinado tras el registro, la eliminación del signo solo surtirá efecto a partir del momento en que se solicite la eliminación. En lo tocante a los nombres de países, cuando se elimina 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 habrá dado 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.

29. Las respuestas al cuestionario<sup>25</sup> sugieren que en los miembros del SCT en cuya legislación nacional sobre marcas se prevea un posible motivo de denegación de un signo cuyo registro se solicita y que consista en un nombre de país o lo contenga, el incumplimiento de tal disposición sería un motivo válido para solicitar la invalidación. En particular, en el 93,8% de las respuestas recibidas se indica que si el nombre de un Estado se excluye del registro como marca con respecto a productos (el 92,6% con respecto a los servicios), ese motivo podrá ser invocado por terceros en los procedimientos de invalidación posteriores al registro.

---

<sup>24</sup> Véanse las respuestas a las preguntas I.3)c) y I.4)c), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 20-21 y 26-27.

<sup>25</sup> Véanse las respuestas a las preguntas I.3)d) y I.4)d), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 20-21 y 26-27.

## USO COMO MARCA

30. 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 encuesta.

31. 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. 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<sup>26</sup>.

32. Si bien varios miembros del SCT dieron respuestas negativas a la pregunta de si la legislación vigente contempla, por lo general, la exclusión del uso de los nombres de país, al menos en dos respuestas, que fueron negativas<sup>27</sup>, se añadieron 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.

33. 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.

34. 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 para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “el 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<sup>28</sup> y en el 48,1% de los países se basa en la ley general sobre responsabilidad civil o atribución engañosa.

35. 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

---

<sup>26</sup> Véanse las respuestas a la pregunta II.11), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 40 y 41.

<sup>27</sup> Véanse las respuestas a la pregunta II.10) a II.12), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 40 a 43.

<sup>28</sup> Véanse las respuestas a la pregunta II.9), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 37 y 38.



como marcas en productos o servicios constituía un caso al que podría aplicarse esa disposición<sup>29</sup>.

#### IV. POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

36. Como se indica en el párrafo 1 del presente documento, el SCT ha venido trabajando en el tema de la protección de los nombres de países desde su vigesimoprimer sesión (22 a 26 de junio de 2009). Se ha dedicado a esa cuestión a lo largo de prácticamente 13 sesiones<sup>30</sup>, durante las cuales los miembros han aportado importante información sobre su legislación y sus prácticas respecto de esta cuestión en distintas etapas del procedimiento de registro y en actos posteriores al registro, ante la oficina de marcas o autoridades judiciales o nacionales de otra índole encargadas de la administración de justicia o del control de productos que llevan indicaciones pertinentes en esa esfera.

37. Durante sus debates, los miembros del SCT también han analizado en detalle los enfoques existentes respecto de la protección de los nombres de país. A continuación se indican posibles ámbitos en los que habría convergencia entre la legislación y las prácticas de distintos miembros. Puede considerarse que algunos de esos ámbitos constituyen un "cuerpo de referencia"<sup>31</sup> que podría ser útil para todas las autoridades nacionales y regionales que tengan que decidir en controversias relativas al registro o uso como marcas de signos que consistan en nombres de país o los contengan.

38. Se someten a la consideración de los miembros del SCT los posibles ámbitos de convergencia siguientes:

##### Posible ámbito de convergencia N° 1 La noción de nombre de país

Por lo menos a los fines del examen de las marcas, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, un nombre de país puede abarcar: la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

##### Posible ámbito de convergencia N° 2 No se admite el registro si el uso se considera descriptivo

Por lo menos a los fines del examen, deberían objetarse las marcas que consisten únicamente en un nombre de país cuando el uso de ese nombre es descriptivo del lugar de origen de los productos o servicios.

<sup>29</sup> Véanse las respuestas a la pregunta II.12), en el Anexo II del documento SCT/24/6, páginas 40 y 41.

<sup>30</sup> Cabe remitirse a las series de documentos del SCT: SCT/21/6 y SCT/21/8, párrafos 308 a 343; SCT/22/4 y SCT/22/9, párrafos 171 a 193; SCT/23/3 y SCT/23/7, párrafos 83 a 114; SCT/24/2, SCT/24/6 y SCT/24/8, párrafos 202 a 233; SCT/25/4 y SCT/25/7, párrafos 211 a 231; SCT/26/9, párrafos 321 a 356; SCT/27/5 y SCT/27/5 Corr., SCT/27/6, SCT/27/7 y SCT/27/11, párrafos 222 a 247; SCT/29/5 Rev. y SCT/29/10, párrafos 272 a 294; SCT/30/4 y SCT/30/9, párrafos 267 a 286; SCT/31/4, SCT/31/5 y SCT/31/10, párrafos 134 a 156; SCT/32/2 y SCT/32/6, párrafos 72 a 86; SCT/33/6, párrafos 76 a 96; SCT/34/2 Prov.2 y SCT/34/8, párrafos 97 a 127.

<sup>31</sup> Cabe remitirse a los párrafos 15 a 24 del documento SCT/19/9 que contiene el informe de la decimonovena sesión del SCT.

Posible ámbito de convergencia N° 3  
No se admite el registro si se considera que la marca puede inducir a error  
o engaño o es errónea

Por lo menos a los fines del examen, deberían objetarse las marcas que consisten en un nombre de país o lo contienen cuando debido al uso de ese nombre, la marca en su conjunto puede inducir a error o engaño o ser errónea en cuanto al origen de los productos o servicios.

Posible ámbito de convergencia N° 4  
Consideración de otros elementos de la marca

Por lo menos a los fines del examen, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, deberían objetarse las marcas que consistan en el nombre de un país, entre otros elementos, cuando debido al uso de ese nombre la marca en su conjunto puede inducir a error o engaño o ser errónea en cuanto al origen de los productos o servicios.

Posible ámbito de convergencia N° 5  
Invalidación y procedimientos de oposición

Los motivos de denegación descritos en los posibles ámbitos de convergencia N° 2, 3 y 4, más arriba, deberían constituir motivos de invalidación de marcas registradas y, si la legislación aplicable lo dispone, también motivos de oposición.

Posible ámbito de convergencia N° 6  
Uso como marca

Deberían ponerse a disposición de los interesados los medios jurídicos adecuados para impedir el uso de nombres de país, si ese uso pudiera resultar engañoso, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, y para solicitar el embargo de los productos que lleven indicaciones falsas respecto de su origen.

Nota

El embargo a la importación, en casos de uso directo o indirecto de una indicación de procedencia de los productos está previsto en el Artículo 10 del Convenio de París<sup>32</sup>.

[Fin del documento]

---

<sup>32</sup> El Artículo 10 del Convenio de París establece lo siguiente: "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."