

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

Trigésima séptima sesión
Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2017

PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS: PRÁCTICAS, ENFOQUES Y POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA – COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS

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 preparara un nuevo documento, basado en el documento SCT/34/2, a fin de que fuera examinado en su trigésima quinta sesión, en el que se señalaran distintas prácticas y enfoques y los ámbitos de convergencia existentes respecto de la protección de los nombres de países. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/35/4, que se basaba en la información contenida en el documento SCT/34/2 y en el que se sugerían los ámbitos de convergencia* que podrían darse en esa esfera.

5. En la trigésima sexta sesión del SCT (17 a 19 de octubre de 2016), el presidente pidió a la Secretaría que invitara a los miembros del SCT a presentar, en forma prioritaria, comentarios y observaciones sobre los ámbitos de convergencia N° 1 (“La noción de nombre de país”), N° 2 (“No se admite el registro si el uso se considera descriptivo”), N° 5 (“Invalidación y procedimientos de oposición”) y N° 6 (“Uso como marca”), con ejemplos prácticos relativos a la aplicación de estos principios en sus respectivas jurisdicciones.

6. La primera versión del presente documento se basaba en los comentarios y ejemplos de la legislación y práctica nacionales formulados por los siguientes miembros del SCT: Alemania, Argentina, Belarús, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Una organización intergubernamental, a saber, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y los siguientes observadores también han aportado contribuciones: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas.

7. En la trigésima séptima sesión del SCT (27 a 30 de marzo de 2017), el presidente pidió a la Secretaría que invitara a los Estados miembros a formular nuevos comentarios y observaciones, con carácter prioritario, sobre los ámbitos de convergencia N° 1, 2, 5 y 6 y compilara todos los comentarios y observaciones recibidos en un documento revisado SCT/37/3, en el que los comentarios y observaciones sobre los ámbitos de convergencia N° 3 y 4 se trasladaran a un Anexo del documento (véase el documento SCT/37/8, párrafo 14). En el presente documento se tienen en cuenta las contribuciones adicionales recibidas de los siguientes miembros del SCT: Austria, Benin, Brasil, Burundi, Congo, Croacia, Federación de Rusia, Islandia, Italia, Kazajstán, Lesotho, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia. 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/es/comments/>.

8. De conformidad con el resumen de la Presidencia de la trigésima séptima sesión, la presente revisión del documento SCT/37/3 presenta los cambios siguientes. Los comentarios formulados por los miembros del SCT mencionados en el párrafo 7 se incorporan en el Anexo I, en el marco de los ámbitos de convergencia N° 1, 2, 5 y 6 y los ejemplos seleccionados correspondientes a esos ámbitos de convergencia figuran en el Anexo II. Los comentarios sobre los ámbitos de convergencia N° 3 y 4, recibidos antes de la trigésima séptima sesión del SCT se han trasladado al Anexo III y los recibidos sobre esos ámbitos después de dicha sesión figuran en el mismo Anexo. Los correspondientes ejemplos seleccionados se han trasladado al Anexo IV.

* La expresión “ámbito de convergencia” ha sido usada por el SCT en el pasado a fin de nombrar los documentos en los que se describe el resultado 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/>.

9. *Se invita al SCT a tomar nota del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

*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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

En el marco de la legislación nacional sobre marcas, los “nombres de países” no constituyen una categoría en sí mismos. Son un tipo particular de indicación de origen geográfico. La norma es denegar el registro de dichas indicaciones por ser una referencia descriptiva del origen de los productos y servicios, así como por la ausencia de carácter distintivo. Sin embargo, Alemania apoya la definición de lo que se considera nombre de país en el posible ámbito de convergencia N°1.

Argentina

La Ley N° 22.362, de Marcas y Designaciones Comerciales, en su artículo 3, inciso g), prohíbe el registro como marcas de “...nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras reconocidas por el gobierno argentino”.

Austria

Con arreglo a la Ley de Marcas de Austria, no se excluye automáticamente de la protección de marcas la traducción o transliteración de los nombres de países, el uso de esos nombres en forma abreviada o como adjetivo.

Benin

Benin se pronuncia a favor de los comentarios sobre el posible ámbito de convergencia N° 1 que han sido transmitidos por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Brasil

La Ley de Propiedad Industrial del Brasil (N° 9.279 / 1996) no define los nombres de países. Sin embargo, el Manual de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) establece una clara diferencia en el tratamiento otorgado a los nombres oficiales de países y a los adjetivos que designan la nacionalidad. Si bien se considera que se podrían registrar los nombres de Estados y sus variantes (si no inducen a error o son descriptivos), se considera habitualmente que los adjetivos relativos a la nacionalidad no pueden hacerse valer como marcas puesto que describen el origen de los productos o servicios. En la página 1 del Anexo II se ofrecen ejemplos de la legislación nacional.

Burundi

Burundi es partidario de la noción de nombres de países expuesta en el posible ámbito de convergencia N° 1.

Colombia

La legislación colombiana no contiene referencias específicas de si la protección abarca únicamente nombres oficiales o también el nombre común del Estado o una versión abreviada, por lo tanto, estamos de acuerdo con que a los fines del examen de las marcas, se entienda que un nombre de país puede abarcar las formas propuestas en el ámbito de convergencia 1.

Congo

De conformidad con el Acuerdo de Bangui, que se aplica en el Congo, “una marca no podrá registrarse válidamente si reproduce, imita o incluye entre sus elementos... abreviaturas o siglas... del nombre de un Estado... salvo que exista autorización de la autoridad competente de ese Estado” (Artículo 3.2)).

Costa Rica

Se solicita una aclaración sobre el alcance de lo que se entiende por “uso del nombre como adjetivo”.

Croacia

La Ley de Marcas de Croacia no contiene disposiciones específicas que prohíban el registro de nombres de países. Croacia apoya la definición de nombres de países expuesta en el posible ámbito de convergencia N° 1.

España

La noción de nombre de país en España coincide exactamente con lo que figura en este ámbito de convergencia N° 1.

Estados Unidos de América

Aunque pueda pensarse que todos los nombres de países son conocidos por todos los consumidores del mundo, eso no es realmente cierto. Además, cuanto más nos alejamos del nombre del país hacia las variantes de nombres de países enumeradas en el posible ámbito de convergencia N°1, es menos probable que el consumidor local conozca el término, particularmente la traducción o transliteración. La lista de identificadores del posible ámbito de convergencia N°1, que podrían utilizarse asumiendo su equivalencia con el nombre del país, resulta excesivamente amplia. Consideramos que si se sugiere que la utilización en una solicitud de marca de esos identificadores debería considerarse en sí misma engañosa o de otra forma, que se debe hacer recaer la carga de la prueba de que el uso no es engañoso, estaríamos en un supuesto completamente falso en aquellos casos en que el nombre es desconocido por el consumidor local. Los Estados Unidos de América proponen reducir este posible ámbito de convergencia a una formulación con más probabilidades de ser cierta, es decir, cuando pueda decirse que un nombre de un país es conocido por el consumidor local y que realmente es percibido como una referencia al país.

Finlandia

La práctica nacional abarca en general todas las variaciones mencionadas en el posible ámbito de convergencia N° 1. No obstante, los nombres de los Estados no están protegidos automáticamente en cualquier situación. Es necesario tener en cuenta el nivel de conocimiento y capacidades lingüísticas del público destinatario y, en algunos casos, si el nombre designa un lugar asociado a los productos o servicios cuya protección se reivindica en la solicitud.

Federación de Rusia

La noción de nombre de país en la Federación de Rusia coincide con la indicación contenida en el posible ámbito de convergencia N° 1., a saber, la versión corta o aceptada del nombre del Estado utilizado en el contexto diplomático oficial, una traducción o transliteración del nombre, así como el uso del nombre en forma abreviada o como adjetivo.

Filipinas

La Oficina de la Propiedad intelectual de Filipinas (IPOPFL) sigue por lo general el enfoque descrito en el posible ámbito de convergencia N°1. No obstante, la IPOPFL tiene reservas sobre el uso de nombres de países en su forma abreviada porque algunas abreviaturas pueden no ser reconocidas comúnmente por los examinadores, como es el caso de los nombres de países en sus formas de nombres de dominio.

Francia

Con arreglo a la legislación nacional de marcas, los nombres de países no constituyen una categoría específica. Constituyen un tipo de término geográfico que puede registrarse válidamente como marca al igual que otras denominaciones, siempre y cuando sea distintivo. El sistema francés no se aparta de este principio en el caso de los nombres de países, siempre y cuando el término no sea descriptivo ni engañoso. De hecho, la práctica nacional puede considerar todas las alternativas propuestas en el posible ámbito de convergencia N° 1. Sin embargo, estas distintas variantes no están protegidas automática o sistemáticamente.

Grecia

En virtud del inciso a) del apartado 3 del artículo 123 de la parte III de la Ley N° 4072/2012 de Marcas, los nombres de Estados no pueden registrarse como marcas. Esta prohibición incluye en la práctica, no sólo el nombre oficial o formal, sino también el nombre común, la traducción y la transliteración del nombre, así como el nombre abreviado del Estado. Esta norma nacional es clara y la práctica de los examinadores nacionales está en consonancia con ella. En Grecia no existe margen para aplicar una práctica diferente.

Islandia

En Islandia, se considera que los nombres de países abarcan, al menos a los fines del examen, el nombre oficial o formal del Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y la transliteración de ese nombre, la versión corta del nombre del Estado, así como el uso del nombre en forma abreviada y como adjetivo. Con arreglo a la práctica establecida de la Oficina Islandesa de Patentes (IPO), las marcas consistentes solamente en un nombre de país no se registran como marcas denominativas. Sin embargo, pueden registrarse las marcas que contienen un nombre de país si la impresión general se considera distintiva y no engañosa respecto de los productos o servicios en cuestión. En la página 1 del Anexo II figuran ejemplos de la práctica nacional.

Italia

Con arreglo al párrafo 4 del Artículo 11 del Código de Propiedad Industrial (CPI) podrá registrarse una marca geográfica, siempre y cuando no cree situaciones de privilegio injustificado o ventaja indebida y no obstaculice el desarrollo de iniciativas similares en la región.

Kazajistán

La legislación nacional de marcas no contiene disposiciones sobre la protección de los nombres de países. Se considera que los nombres de países son un tipo de indicación de origen geográfico, y por lo tanto se deniega su registro como marcas debido a que no tienen carácter distintivo.

Lesotho

Aunque los nombres de países no se definen explícitamente en la Orden de Propiedad Industrial (1989), están amparados por el término "origen geográfico". Además, los nombres de Estados no pueden registrarse como marcas salvo que lo autorice la autoridad competente del país en cuestión. Los examinadores quizá no puedan detectar las abreviaturas, traducciones y transliteraciones de nombres de países en las solicitudes de registro de marca y, por lo tanto, necesitarán herramientas para hacerlo.

Lituania

Siempre y cuando un signo no induzca a error al público acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios, no existe una exclusión general para denegar el registro de un signo con motivo de que contiene un nombre de país. Sin embargo, si el signo consiste en el nombre de Estado oficial o tradicional (abreviado) de la República de Lituania, debe obtenerse un permiso especial de la autoridad competente, a saber, el Ministerio de Justicia de la República de Lituania.

Noruega

Una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga no constituirá una monopolización inapropiada de ese nombre de país en el contexto de la legislación (o, por extensión, en el mercado), si el público pertinente no considera que la marca es una indicación descriptiva de los productos y servicios en cuestión. La misma “prueba” se aplicará a las marcas que consistan en variantes del nombre del país o que contengan dichas variantes, especificadas en el posible ámbito de convergencia N° 1, noción de nombre de país. El público pertinente podría estar familiarizado con las referencias a un país distintas del nombre oficial o formal del país. Sin embargo, en cuanto a la “traducción y transliteración”, “la versión corta del nombre” y “la [...] forma abreviada” de los nombres de países, también puede darse el caso de que el público pertinente no perciba dichas variantes como referencias a un país y, en consecuencia, la marca no constituya un uso indebido o una monopolización inapropiada. Habida cuenta de lo antedicho, a fin de que el texto sirva de orientación para los estados, los usuarios del sistema de marcas y los consumidores, debería limitarse el alcance del texto del posible ámbito de convergencia N° 1 para cumplir ese objetivo.

Países Bajos

La Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) considera que un nombre de país es una indicación geográfica que puede servir en el comercio para designar características de los productos o servicios indicados en una solicitud de registro de marca (como su origen geográfico). La decisión del TJUE en el asunto *Chiemsee* (C-108/97) deja claro que esas indicaciones descriptivas no deberían monopolizarse al registrarlas como marcas y, por lo tanto, la BOIP tiene que denegar su registro. Todos los competidores de un mercado concreto deberían poder comunicar las características de los productos que ofrecen. La noción de carácter descriptivo ha de basarse en la probable percepción del signo concreto que tiene el público pertinente, según la definición del TJUE en el asunto *Gut Springenheide* (C-201/96). Determinar si el nombre oficial o formal del Estado, el nombre de uso corriente, la traducción o transliteración de ese nombre, la versión corta del nombre del Estado, así como el uso del nombre en forma abreviada y como adjetivo, se consideran descriptivos o no dependerá siempre de la probable interpretación del signo específico por el público pertinente.

Perú

De conformidad con la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (en adelante la “Decisión 486 de la Comunidad Andina”), los nombres de países no están incluidos entre los motivos de denegación del registro de una marca.

Polonia

La Oficina de Patentes de Polonia está de acuerdo en que, con el fin de examinar una marca, un nombre de país pueda incluir las variaciones descritas en el posible ámbito de convergencia N°1. Durante la evaluación de la registrabilidad, la Oficina se ha basado a menudo en la norma ISO 3166 publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que define los códigos de los nombres de países, dependencias territoriales y zonas especiales de interés geográfico. En la página 1 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional.

Portugal

El Código de Propiedad Industrial (CPI) de Portugal no contiene ninguna disposición relativa a la protección nombres de países contra su registro como marcas. Sin embargo, dicho uso no puede considerarse ilimitado. Más que una protección directa, existe una limitación de su uso en beneficio de usuarios en competencia y de los consumidores. El artículo 223.1)c) del CPI prevé que no pueden registrarse signos que consistan exclusivamente en el origen geográfico de los productos y servicios (lo que incluye los nombres de los países).

Reino Unido

Los nombres de países no constituyen una categoría independiente de marcas protegidas en virtud de la legislación vigente aplicable en el Reino Unido, sino que se consideran indicaciones de origen geográfico, que no pueden registrarse en virtud del Artículo 3.1)c) de la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994. Sin embargo, la ley no impide la protección de los nombres de países como marcas de por sí. En algunos casos, los nombres de países tendrán la capacidad intrínseca de funcionar como marcas, especialmente cuando el consumidor en cuestión no establece una relación entre el nombre de país y los productos o servicios. Asimismo, cuando el nombre de país se utilice con otra materia, podrá considerarse que la combinación sirve de indicador del origen comercial en lugar del origen geográfico.

Singapur

La legislación sobre marcas de Singapur no define el término “país”. En lugar de ello, en la Ley de marcas existen referencias al término “origen geográfico”. Aunque entre los motivos de denegación se incluyen referencias al término “origen geográfico”, no se profundiza en la definición del término. Dado que el término “país” no está definido en la legislación sobre marcas de Singapur, no está claro si los nombres de países incluirían “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”. Singapur tiene problemas de índole práctica sobre la inclusión de dichos términos en la definición de “nombre del país”, debido a la dificultad de conocer cuáles deben ser.

Actualmente, para determinar si un nombre de país es objetable en el curso del examen de una solicitud de registro de marca, un examinador de marcas se apoya en búsquedas en Internet. Sin embargo, en opinión de Singapur éstas pueden no dar resultados completos sobre la traducción y la transliteración del nombre del país, ya que existen muchos idiomas y, por lo tanto, posibles transliteraciones del nombre del país. También se observa que los países por lo general tienen múltiples variaciones de esos nombres. Por ejemplo, los nombres cortos y los nombres corrientes de la República de Singapur incluyen “Singapur”, “Singapura” y “Ciudad del León” (“Lyon City”), y las abreviaturas comunes utilizadas para hacer referencia a Singapur incluyen “SG”, “SGP” o “SIN”. Por lo tanto, es posible que las búsquedas no consigan desvelar nombres cortos, nombres corrientes o abreviaturas del nombre de un país.

Singapur propone que si el SCT desea implantar la protección obligatoria de los nombres de países contra su registro y uso como marcas, debería considerarse la creación (en el seno de la OMPI) de una base de datos centralizada que aloje “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” de los Estados a los que se aplique la protección, de forma que las oficinas de PI puedan utilizarla como referencia en el examen de solicitudes de registro de marcas.

Sudáfrica

En la Ley de marcas 194 de 1993, no existe una definición expresa de “país” o de “nombre de país”. Sin embargo, existe una referencia lejana en la forma de la definición “país parte de un convenio” en la sección 2.1) de la Ley. Por lo tanto, de conformidad con las normas de interpretación legal, la noción de país (e implícitamente la de nombre de país) se presupone y debería recibir su significado literal. La práctica de examen de marcas de la División de marcas de la Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPC) refleja la concepción de un nombre de país tal como se considera en el posible ámbito de convergencia N° 1. En la página 2 del Anexo II figuran varias marcas compuestas del Registro de marcas.

Suecia

La legislación sueca no contiene ninguna disposición legal para denegar el registro de una marca por el hecho de que sea o contenga el nombre de un Estado, para el cual no existe ninguna definición. Por lo tanto, la referencia a un territorio puede ser percibida como el nombre de un Estado con independencia de si el nombre formal, una traducción y transliteración del nombre, así como el uso del nombre en forma abreviada o como un adjetivo.

Suiza

La noción de nombre de país en Suiza coincide con la que se detalla en la posible área de convergencia N°1. Específicamente, los nombres de países se consideran indicaciones de origen directas, es decir, denominaciones específicas del origen geográfico de productos o servicios. Los derivados lingüísticamente correctos, como por ejemplo los adjetivos, se tratan de la misma manera que los propios nombres de países. Se utilizan como referencia las Directivas sobre marcas del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual.

Tailandia

El Artículo 7.2) de la Ley de Marcas dispone que las palabras distintivas susceptibles de registro como marcas no deben ser nombres geográficos, según lo prescrito en las normas ministeriales. Los nombres geográficos comprenden los nombres de países. Por lo tanto, se considera que las marcas que utilicen nombres de países como característica esencial no son distintivas y no pueden registrarse. Sin embargo, si dicho nombre de país constituye una parte de importancia secundaria, el registrador podrá ordenar al solicitante que renuncie a su protección. En el Artículo 7.3) se contempla además la excepción de que, si la marca de un nombre de país como característica esencial se utiliza ampliamente para la venta, distribución y *marketing* de productos de conformidad con las normas ministeriales y se demuestra que se ha satisfecho debidamente lo dispuesto en las normas, se considerará que la marca tiene carácter distintivo y puede registrarse. Además, el Artículo 8.6) de la Ley de Marcas también prohíbe el registro de marcas que contengan nombres y siglas de países extranjeros o que consistan en ellos, salvo que se cuente con el permiso de la autoridad competente de dichos países u organizaciones internacionales. Con arreglo a una norma del Ministerio de Comercio, mediante la que se determinan los nombres geográficos contemplados en el Artículo 7.2) de la Ley de Marcas, esos nombres se definen, entre otros modos, como: nombres de países, grupos de países, regiones o territorios autónomos, que poseen personalidad jurídica en calidad de Estado. Entre esos nombres figuran las siglas, los nombres conocidos previamente, los nombres comunes, pero no necesariamente los nombres oficiales.

Tayikistán

El nombre de un Estado incluye el nombre corto de dicho Estado y el nombre de uso corriente del mismo, que puede o no ser la denominación oficial. De conformidad con el artículo 8.4) de la Ley de marcas de comercio y marcas de servicios "...no se permitirá el registro como marcas de designaciones que consistan exclusivamente de elementos que representan las denominaciones oficiales de los estados..." Dichos nombres pueden incorporarse en una marca como elementos no protegidos, sujetos al consentimiento de la autoridad competente.

Ucrania

La Oficina nacional apoya la noción de nombre de país establecida en la posible área de convergencia N°1.

Uzbekistán

De conformidad con el artículo 10.2) de la Ley de marcas de comercio, marcas de servicios y denominaciones de origen, las designaciones que representen las denominaciones oficiales de los Estados no pueden ser registradas como marcas.

OAPI

La noción de país no se define específicamente en el Acuerdo de Bangui¹ y en particular su Anexo III relativo a marcas de comercio y marcas de servicios, constituye la ley de propiedad intelectual de los diecisiete Estados de la OAPI² o los pertinentes reglamentos para su implantación. La propuesta del posible ámbito de convergencia N°1 cumple lo aprobado por la OAPI. Es decir, un nombre de país puede ser "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". Desde nuestro punto de vista la inclusión de la traducción y la transliteración es necesaria. En nuestra oficina, cualquier parte de un signo registrado como marca en un idioma distinto al francés o al inglés (los idiomas de trabajo de la OAPI) debe ser traducido o transliterado por el solicitante de forma que el examinador pueda garantizar su conformidad con la política y la moral pública.

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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

Lo correcto es denegar marcas que consten exclusivamente del nombre de un país, el cual describe el lugar de origen de los productos o servicios. Las decisiones del Tribunal Federal de Patentes se ajustan a este principio. En la página 2 del Anexo III figura un ejemplo de práctica nacional.

Argentina

El artículo 2.a) de la Ley N°. 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales establece la irregistrabilidad de "los nombres, palabras y signos que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características". Dicha prohibición sería aplicable a los nombres de los países que resultaren indicativos de un lugar de fabricación siempre que el mismo fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. En caso contrario, el nombre del país, a menos que resulte engañoso o una denominación de origen, sería registrable.

Austria

El Artículo 4.1)4) de la Ley de Marcas de Austria estipula que los signos que consistan solamente de un nombre de país quedan excluidos del registro como marcas, si desde la perspectiva de los consumidores ese nombre de país puede servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios.

Benin

Benin se pronuncia a favor de los comentarios sobre el posible ámbito de convergencia N° 2 que han sido transmitidos por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

¹ Acuerdo por el que se crea la Organización Africana de la Propiedad intelectual firmado en Bangui, República Centroafricana el 2 de marzo de 1977.

² Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

Brasil

La normativa nacional establece un trato distinto para los nombres oficiales de países y los adjetivos relativos a la nacionalidad. Los nombres oficiales de países (y sus variantes) se consideran registrables en potencia, siempre y cuando no impliquen una falsa indicación del origen, según se dispone en el Artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, los nombres de estados pueden considerarse como parte no distintiva de una frase adjetiva en cuanto al carácter descriptivo de los productos o servicios que el signo pretende indicar. En la página 2 del Anexo II se ofrecen ejemplos de la práctica nacional.

Burundi

Burundi se pronuncia a favor del texto del posible ámbito de convergencia N° 2.

Canadá

El Tribunal Federal de Apelación modificó el 23 de febrero de 2016 la prueba de marcas descriptivas desde el punto de vista geográfico a raíz del caso de *MC Imports Inc. v. AFOD Ltd., 2016 FCA 60*. En esta reciente decisión, el Tribunal estableció una prueba para determinar si un nombre geográfico es irregistrable como marca debido a que describe claramente el lugar de origen de los productos o servicios conexos. A partir de ahora, en Canadá una marca se considerará un nombre geográfico si el examen demuestra que no tiene otro significado que el de un nombre geográfico. La prueba conlleva en primer lugar determinar si la marca es un nombre geográfico y, en segundo lugar, si los productos o servicios tienen su origen en el lugar geográfico utilizado como marca.

Aunque en muchos casos la primera parte de la prueba puede ser directa, puede haber casos en los que el nombre de un lugar geográfico también tenga otros significados. En la medida en que exista ambigüedad sobre si la marca se refiere a un lugar, el análisis debe centrarse en las percepciones de los consumidores, para lo cual el consumidor que debe tenerse en cuenta y desde cuya perspectiva debe considerarse la cuestión, es el consumidor corriente de los productos o servicios asociados a la marca.

Una vez que se haya llegado a la conclusión de que la marca se refiere a un lugar geográfico, el análisis se centra en determinar el origen de los productos o servicios. Puede establecerse qué productos o servicios se originan en un lugar geográfico determinado, si son fabricados, producidos, cultivados, ensamblados, diseñados, suministrados o vendidos allí, o si el principal componente o ingrediente es propio de ese lugar. Si los productos o servicios conexos tienen su origen en el lugar al que hace referencia la marca, entonces la marca es claramente descriptiva del lugar de origen. Por otro lado, si la marca hace referencia a un lugar geográfico que no es el verdadero lugar de origen de los productos o servicios, no puede considerarse claramente descriptiva del lugar de origen, y es necesario un análisis adicional para determinar si la descripción de la marca es engañosa.

Esta prueba objetiva dificultará aún más que los solicitantes superen las objeciones derivadas del carácter descriptivo geográfico. Esta clarificación ofrece una certidumbre adicional de que en Canadá existe un nivel suficiente de protección para evitar el uso de mala fe de nombres de países. La Oficina de la Propiedad Industrial de Canadá ha actualizado su manual de examen de solicitudes para incluir esta decisión.

Colombia

La Decisión 486 de 2000, régimen común en materia de propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), contiene en su articulado un grupo de supuestos que son la concreción del mandato establecido en el artículo 6^{quinquies} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante denominado “el Convenio de París”), en el sentido de prohibir el registro de signos que no cumplan con el requisito de distintividad, el cual se puede ver expresado en descriptividad, genericidad y usual utilización.

Ahora bien, la descriptividad de un signo, causal de irregistrabilidad indicada en el artículo 135.e) de la Decisión 486, puede darse cuando el signo a registrar consista exclusivamente en un nombre geográfico que es conocido por el público como aquel del cual proviene la calidad del producto. Pero en efecto, no basta con que el signo sea de un origen o lugar geográfico para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia dicho origen a la calidad del producto y, en tanto, además, no exista un vínculo entre el origen y la calidad del producto, la marca podrá ser concedida.

La Oficina nacional considera que todo signo que carece de carácter distintivo puede ser o no ser descriptivo y ello es objeto de una evaluación independiente. Sin embargo, si el signo no tiene carácter distintivo no puede considerarse una marca válida. Cuando la marca consiste únicamente en un nombre de país que se relaciona con productos, esta sería una cuestión más propia de las indicaciones geográficas. Por tanto, se precisa trazar una división en el ámbito de convergencia número 2 entre, de una parte, el carácter descriptivo de la marca y la confusión que puede crear si el producto no procede del país que se nombra y, de otra, el caso en el que existe una total carencia de carácter distintivo.

Congo

Con arreglo al Artículo 3.e) del Anexo III del Acuerdo de Bangui (revisado en 1999), la presencia del nombre de un Estado como uno de los elementos constituyentes de la marca es suficiente para que dicha marca quede excluida del registro. Con arreglo a esta disposición, la denegación del registro de la marca no tiene en cuenta la ausencia de carácter distintivo o cualquier otro motivo de denegación. La presencia del nombre de país como elemento constituyente de la marca es suficiente para denegar la solicitud.

Costa Rica

La Oficina nacional considera apropiado aclarar en relación con el posible ámbito de convergencia N° 2 que el nombre de un país no necesariamente es descriptivo del origen para todos los productos provenientes de esa nación. La Oficina de Costa Rica considera descriptivo el nombre de un país, siempre que este sea reconocido como productor de los bienes y/o servicios a proteger.

Croacia

Con arreglo al Artículo 5.1)3) de la Ley de Marcas, no se registrarán las marcas consistentes exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, la cualidad, el propósito previsto, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de prestación de los servicios, o designar otras características de estos últimos. Las marcas consistentes solamente en un nombre de país podrán considerarse como indicaciones del origen geográficos de los productos o servicios y, por lo tanto, podrá denegarse su registro por tener carácter descriptivo. Al evaluar el carácter descriptivo, el examinador deberá considerar si el público pertinente vincula el término geográfico con los productos o servicios abarcados por la marca, o si el nombre podría utilizarse como indicación geográfica en relación con dichos productos o servicios en el futuro. En la página 2 del Anexo II figuran ejemplos de la práctica nacional.

España

Con arreglo a la legislación nacional, el nombre de país no sería descriptivo "*per se*", sólo sería indicativo del origen o procedencia geográfica de unos productos y servicios determinados. Por ejemplo, en el caso de la marca "Manzanas España", acompañado de un gráfico muy característico, debería incluirse en la indicación de los productos "Manzanas procedentes de España".

Estados Unidos de América

En el caso típico de una marca que consista exclusivamente del nombre de un país, consideramos que el posible ámbito de convergencia N°2 parece reflejar superficialmente la convergencia de los sistemas nacionales: la mayoría de las leyes de marcas establecen que debe denegarse una solicitud de marca cuando describa el origen de los productos o servicios. Sin embargo, existen excepciones a la regla de que la materia descriptiva geográficamente sea irregistrable, y dichas excepciones son significativas.

En el marco de la legislación de los Estados Unidos de América, una marca descriptiva geográficamente puede adquirir un carácter distintivo y, por lo tanto, su registro puede ser admisible. Por supuesto que en el caso de un nombre de país, resultaría difícil gozar de dicho carácter distintivo porque demostrar la adquisición del mismo requiere el uso continuado y exclusivo de la materia en cuestión en productos y servicios. Los nombres de países se consideran parte del dominio público por lo que sería una circunstancia realmente extraña, aunque no imposible, que el solicitante de una marca pueda reivindicar legítimamente que goza de carácter distintivo adquirido una marca que consista exclusivamente del nombre de un país para productos y servicios en particular, en una determinada jurisdicción. Dicho esto, las variantes de nombre de país incluidas en el posible ámbito de convergencia N°1 incrementan las posibilidades de demostrar con éxito que se goza de distintividad.

Existe otra excepción al principio de denegación del registro de marcas descriptivas geográficamente: en el marco de los sistemas de marcas utilizados para la protección de indicaciones geográficas, la materia descriptiva geográficamente es registrable con ciertas condiciones. El posible ámbito de convergencia N°2 sugiere que las delegaciones acuerdan que debería prohibirse el registro del nombre de países o cualquiera de sus variantes como marcas de certificación de un origen regional, o como marcas colectivas o marcas que actúen como indicaciones geográficas propiedad del país o de una autoridad de certificación del país. Ello podría ser una consecuencia indeseada pero que sin embargo socaba el sistema de marcas para la protección de indicaciones geográficas. Los Estados Unidos de América proponen reducir el posible ámbito de convergencia N° 2 para garantizar que cuando un término geográfico que incluya el nombre de un país tenga carácter distintivo, sea registrable.

Federación de Rusia

De conformidad con el Artículo 1483.1) del Código Civil de la Federación de Rusia, no deberán registrarse las marcas descriptivas (esto es, los signos que solo informan de las características objetivas de los productos y servicios para los que se utiliza la marca). Por lo tanto, las marcas consistentes en nombres de países, o que los contengan, entran dentro del alcance de esa disposición. Los nombres de países pueden incluirse en las marcas en calidad de elementos no protegidos o no predominantes de la marca. En 2014, se añadió una nueva sección 1.1 al Artículo 1483 del Código Civil, mediante la que se limita la práctica de las renunciaciones. En concreto, cuando el nombre de país forme parte de un signo, que haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, aunque otros elementos no posean carácter distintivo, la combinación podrá considerarse distintiva.

Filipinas

De conformidad con el 123.1)) del Código de la Propiedad Intelectual de Filipinas, una marca no puede registrarse si consiste exclusivamente en signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el origen geográfico de productos y servicios. Esta disposición incluye los nombres de los países.

Finlandia

Los nombres de países están excluidos del registro como marcas de productos o servicios si la marca puede considerarse descriptiva o que crea confusión sobre el origen de los productos o servicios. En virtud de la Ley de marcas de Finlandia, una marca que por sí misma o con algunas modificaciones o adiciones, denote, entre otros aspectos, la calidad o el lugar de

fabricación de los productos, no se considerará que tenga carácter distintivo y no será registrable. Cuando se evalúa el carácter distintivo de una marca, ésta se considera como un todo. Si la marca contiene otros elementos distintivos además del nombre del país, puede considerarse distintiva como un todo. Cuando se evalúa el carácter distintivo de una marca, la Oficina debe tener en cuenta los conocimientos y capacidades lingüísticas de la clase de personas pertinentes. Cuando en una marca se incluye un nombre de país, la evaluación debe considerar si un nivel medio de consumidores puede tener la impresión de que se trata de una indicación del origen. En la página 2 del Anexo II figuran ejemplos de prácticas nacionales.

Francia

El artículo L 711-2.b) del Código de propiedad intelectual (CPI) estipula en particular que “No serán características distintivas: [...] los signos o nombres que pueden servir para designar una característica de producto o servicio, particularmente el tipo, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico, la fecha de producción de los productos o de la provisión del servicio [...]”. Los nombres de países deben tener carácter distintivo, al igual que todas las denominaciones utilizadas como marcas. Sin embargo, por su naturaleza, los nombres geográficos, y por ende los nombres de los Estados, designan lugares concretos y como tales no pueden ser monopolizados mediante un registro. Esto afecta a dos tipos de nombres geográficos: aquellos que no son sugerentes para el público en general y aquellos que no resultan indiferentes al consumidor. Por lo tanto, el examen depende básicamente de la evaluación del carácter distintivo y no descriptivo del término en cuestión. En la página 3 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional.

Islandia

Se deniega el registro de las marcas que sólo constan del nombre de un país en cualquiera de las versiones descritas en el posible ámbito de convergencia N° 1 si se consideran descriptivas de los productos o los servicios en cuestión. Es el mismo caso que el recogido en el posible ámbito de convergencia N°2. El fundamento jurídico para la evaluación lo constituyen los Artículos 13.1) y 14.1)2) de la Ley de Marcas de Islandia N° 45/1997 (TMA). En la página 3 del Anexo II figuran ejemplos de la práctica nacional.

Italia

El Artículo 13.1) del CPI prohíbe el registro de signos desprovistos de carácter distintivo, incluidos “los constituidos solamente por los nombres genéricos de productos o servicios o de indicaciones descriptivas relacionadas con ellos”, especialmente los “que puedan servir en el comercio para designar (...) el origen geográfico del producto o servicio para el que se registran”. Por lo tanto, se ofrece la posibilidad de proteger las marcas individuales que consistan exclusivamente en nombres geográficos o nombres de Estados, regiones o lugares siempre y cuando no hagan referencia, a ojos del público pertinente (consumidores/compradores de ese sector comercial concreto) a las características, naturaleza o rasgos peculiares de los productos o servicios a los que se aplican y, por lo tanto, dichos signos parezcan en su mayor parte arbitrarios o fantásticos, a juicio del público.

Kazajstán

La legislación nacional de marcas no contiene disposiciones sobre la protección de los nombres de países. Se considera que los nombres de países son un tipo de indicación del origen geográfico, a las que por lo tanto se deniega el registro como marcas debido a su carácter descriptivo del origen de los productos.

Lesotho

La Orden de PI de 1989 prohíbe el registro de marcas que probablemente induzcan a error con respecto al origen geográfico de los productos. También se denegará el registro de los nombres de países que sean descriptivos del origen de los productos o servicios.

Lituania

No se registrarán las marcas desprovistas de carácter distintivo o consistentes exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, la cualidad, el propósito previsto, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de prestación de los servicios, el modo de producción u otras características de los productos o servicios. Esto puede abarcar, entre otros, los nombres de países.

Noruega

De conformidad con el Artículo 3.1)c) 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 (en adelante la TMD) no se registrarán las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos, o si se registran, podrá declararse su nulidad. Este artículo se aplica en la legislación noruega mediante el Artículo 14.2)a) de la Ley de Marcas de Noruega. La correcta aplicación del Artículo 3.1)c) de la TMD se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal General (TG). Los principios generales expuestos en esa jurisprudencia son pertinentes para la aplicación del Artículo 14.2)a) de la Ley de Marcas de Noruega. Con arreglo a la jurisprudencia establecida por el Tribunal General, el carácter descriptivo del signo no puede evaluarse sino mediante referencia a los productos o servicios en cuestión, por una parte, y mediante referencia al modo en que lo entienden las personas pertinentes, por otra. Véase, entre otros, la sentencia del asunto *Niagara*, T-89/15, de 26 de abril de 2016. En consecuencia, una marca que consista en un nombre de país, o lo contenga, no constituirá una monopolización inapropiada de ese nombre de país en el contexto de la legislación (o, por extensión, en el mercado), si el público pertinente no considera que la marca es una indicación descriptiva de los productos y servicios en cuestión. Habida cuenta de lo antedicho, a fin de que el texto sirva adecuadamente de orientación a los Estados, los usuarios del sistema de marcas y los consumidores, el ámbito de convergencia N° 2 debería reflejar el hecho de que puede denegarse el registro de una marca que consista en un nombre de país, o que lo contenga, si el público pertinente considera que es una indicación descriptiva. Dicha aclaración tendrá en cuenta asimismo el concepto de carácter distintivo adquirido, que podría aplicarse a las marcas que contengan nombres de países, aunque sea un caso poco habitual. Además, el Artículo 15.2) de la TMD autoriza el registro como marca colectiva de los nombres de países. De conformidad con el Artículo 14.4) de la Ley de Marcas de Noruega, una marca que se utilice en una empresa industrial o comercial para designar el origen geográfico de un producto o servicio podrá registrarse como marca colectiva. La marca colectiva podrá ser utilizada por los miembros de la organización sujeta a las condiciones indicadas en las normas de uso. El sistema de normas colectivas es un instrumento importante para las asociaciones que deseen indicar al público que los productos de sus miembros, por ejemplo, tienen determinada calidad, y controlar esa circunstancia. En consecuencia, pueden existir “excepciones” a la norma general de no registrar los signos descriptivos y estar bien fundamentadas, y deberían reflejarse en el texto.

Países Bajos

La BOIP considera que los nombres de países son indicaciones geográficas que pueden servir en el comercio para designar características (como su origen geográfico) de los productos o servicios indicados en una solicitud de registro de marca. La decisión del TJUE en el asunto *Chiemsee* (C-108/97) deja claro que esas indicaciones descriptivas no deberían monopolizarse registrándolas como marcas y, por lo tanto, la BOIP tiene que denegar su registro. Todos los competidores de un mercado concreto deberían poder comunicar las características de los productos que ofrecen. Este interés general por mantener dichos signos disponibles para todos los competidores deberá considerarse asimismo en las situaciones futuras. Dado el

hecho de que resulta difícil de imaginar que un producto no pueda proceder de un país, es bastante improbable que no se deniegue el registro como marca de los nombres de países.

Perú

La Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina establece que no pueden registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica de los productos o servicios o pueden engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica de los mismos.

Polonia

De conformidad con el artículo 129 de la Ley de propiedad industrial de Polonia “no podrán registrarse los signos que consistan exclusivamente, o principalmente, de elementos que pueden servir en el comercio para designar el tipo, el origen, la calidad, la cantidad, el valor, el destino, el proceso de fabricación, la composición, la función o la utilidad de los productos”. Por lo tanto, si una marca consiste exclusivamente del nombre de un país, se considerará descriptiva del lugar de origen de los productos y servicios y no sería registrable (por ejemplo, Polonia, Francia, PL, FR, etc.). Si una marca formada por palabras contiene un nombre de país y algunos otros elementos que también pueden servir para designar los elementos previamente indicados, se considerará descriptiva y por lo tanto no registrable (por ejemplo, café polaco, café artificial, café aromatizado, etc., en la clase 30; coches japoneses para vehículos en la clase 12).

Portugal

El artículo 223.1)c) del Código de propiedad intelectual (CPI) de Portugal establece que no pueden registrarse signos que consistan exclusivamente en el origen geográfico de productos y servicios (incluidos los nombres de países). Podría argumentarse que si no existe un vínculo entre el nombre y el producto o servicio mencionado en la solicitud, podría concederse el registro. No obstante, el hecho de que el signo no esté compuesto solamente por el nombre del país no significa que sea registrado inmediatamente. Puede existir una limitación derivada del hecho de que el signo en cuestión podría confundir al consumidor sobre el origen del producto o servicio de conformidad con artículo 238.4)d) del CPI.

Reino Unido

En virtud del Artículo 3.1)c) de la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994, no podrán registrarse los signos que designen el origen geográfico del producto respecto del que se utilicen (tanto productos como servicios). Esto significa que no podrán registrarse como marcas los nombres de países, ciudades, pueblos y localidades cuando el consumidor establezca vínculos entre el nombre-lugar y el producto. Cuando el consumidor no establezca vínculos entre el producto y el nombre-lugar geográfico (por ejemplo, porque el lugar no tiene relación con el producto o porque el consumidor reconoce que el producto y el país son absolutamente incompatibles), el nombre de país podrá ser susceptible de ser utilizado como marca.

Singapur

En virtud de la sección 7.1)b) de la Ley de marcas, una marca que esté desprovista de cualquier carácter distintivo no será registrada. Con arreglo a la sección 7.1)c) de la Ley de marcas, se denegaría el registro de una marca que conste exclusivamente del nombre de un país si se determina que sólo se compone de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el origen geográfico de productos o el suministro de servicios. Las objeciones de la sección 7.1)b) y c) pueden superarse si antes de la fecha de solicitud del registro la marca ha adquirido de hecho un carácter distintivo como resultado de su uso, en virtud de la sección 7.2) de la Ley de marcas.

La práctica habitual de examen que se realiza en Singapur de las marcas que incluyen nombres que denotan lugares geográficos indica, en resumen, que si el lugar geográfico tiene una reputación por los productos y servicios enumerados en la solicitud o por productos estrechamente relacionados, la solicitud será rechazada. En particular, la Oficina tiene una postura más estricta para solicitudes relativas a productos que son de producción natural. Es improbable que los nombres de lugares que, por sus características, puedan ser origen de productos naturales, sean registrables. En la página 4 del Anexo II se muestra un ejemplo de marca presentada a la oficina nacional de Singapur.

La registrabilidad de lugares geográficos sin reputación y para los que la solicitud no incluya productos naturales se evaluará con arreglo a los criterios siguientes: i) la notoriedad del nombre del lugar geográfico y ii) los productos y servicios que actualmente se asocian al lugar geográfico. En aplicación de esos criterios, los nombres de lugares geográficos externos a Singapur son por lo general aceptables para servicios, salvo que sean servicios suministrados en Singapur desde el extranjero, como los servicios financieros, de entretenimiento o servicios de alojamiento de viajeros. En la página 3 del Anexo II figuran ejemplos de marcas presentadas a la oficina nacional de Singapur que ilustran los principios anteriores.

Una marca que conste exclusivamente de un signo que designe un origen geográfico podrá registrarse si, de hecho, ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso antes de la fecha de solicitud del registro. Sin embargo, puede ser casi imposible superar esta objeción en base al uso si la marca incluye exclusivamente el nombre de un país.

Sudáfrica

La Ley de marcas no contiene una exclusión general del registro de signos que consten de nombres de países con independencia de cualquier otra consideración. Sin embargo, en virtud de la sección 10.2)b) de la Ley puede prohibirse el uso de nombres que designen el origen de bienes o servicios. Así, establece lo siguiente: “Marcas irregistrables: las marcas siguientes no serán registrables como marcas comerciales, o si se registran, estarán a lo dispuesto en las secciones 3 y 70, y podrán ser excluidas del registro: ... 2) una marca que - ... b) consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para designar ... el origen geográfico ...” Los tribunales de Sudáfrica han mantenido en sus decisiones que lo recogido en la sección 10.2)b) no está relacionado con el carácter distintivo, pero sirve al interés público y tiene por objeto preservar los derechos de otros comerciantes. El Tribunal Supremo de Apelaciones ha proporcionado orientaciones definitivas con respecto a la sección 10.2)b) y ha establecido las motivaciones históricas de las disposiciones que prohíben el uso de nombres que designan el origen de productos o servicios: “Los fundamentos de estas disposiciones radican en que el vocabulario del idioma inglés es un bien común que pertenece a todos y en que no debe permitirse que alguien impida que otros miembros de la comunidad utilicen una palabra ‘con fines descriptivos’ que haga referencia al carácter o la calidad de productos y ni a nombres geográficos...”³.

Una denegación por motivos absolutos basada en la sección 10.2)b) de la Ley con relación a un nombre geográfico sin más no es aplicable en el caso de una marca compuesta. A este respecto, debe tenerse en cuenta la sección 15 de la Ley que otorga al registrador la capacidad discrecional de requerir, como condición para conceder o mantener una inscripción, que si una marca contiene materia sin capacidad de distinción, ésta debe excluirse de la reivindicación. Por lo tanto, según los términos de la sección 15a), una marca que contenga el nombre de un país junto con materia adicional, sólo sería registrada con la condición de que el solicitante renuncie a reivindicar el uso exclusivo del nombre del país.

³ Harms DP in Century City Apartment Property Services CC and Another v Century City Property Owner's Association 2010 (3) SA 1, Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica.

En términos de la sección 15b), el registrador puede requerir, en la fase de examen y como condición previa al registro, un compromiso del solicitante que permita delimitar cuáles son sus derechos en virtud del registro. Los tribunales de Sudáfrica han reconocido este poder discrecional (aunque en circunstancias excepcionales) relacionado con la renuncia a derechos cuando están en juego nombres geográficos.

Suecia

Durante la tramitación de la solicitud de una marca, la Oficina Sueca de Patentes y Registros (PVR) evaluará lo que puede considerarse nombre de un Estado con arreglo a la práctica y jurisprudencia existente. La decisión sobre el caso *Chiemsee* del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (EUCJ) (casos conjuntos C-108/97 and C-109/97) es una referencia que constituye un componente importante de esa práctica.

Cuando se considere que el nombre de un país es notorio para el público consumidor local, el análisis debería determinar si puede establecerse cualquier vinculación plausible entre ese nombre y los productos incluidos en la solicitud. Si la respuesta es negativa, se considera que la marca no induce a la confusión del consumidor. En cualquier otro caso, puede considerarse si el nombre geográfico puede vincularse a la calidad real u otras características de los productos y si es probable que confunda al consumidor en relación con la procedencia comercial de los productos. Lo mismo se aplica a las marcas de servicios. En la página 4 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional pertinente.

Suiza

En Suiza se deniega el registro de marcas que consistan exclusivamente en nombres de países debido a su carácter descriptivo. Las indicaciones de naturaleza descriptiva son indicaciones objetivas de productos o servicios (en este sentido, véase el apartado B.2 del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París). Las partes interesadas no las perciben como referencias a ninguna empresa en particular (ausencia de carácter distintivo) y deberían estar libremente disponibles para todos los agentes del mercado (requisito de disponibilidad).

Tailandia

Con arreglo a la práctica de registro nacional, cuando el nombre de país de una marca cuyo registro se solicite sea descriptivo de las características de los productos o servicios (por ejemplo, "MADE IN CHINA", "IMPORTED FROM USA", etc.) la marca no será registrable a no ser que dichos términos no sean elementos esenciales de la marca o constituyan una parte de menor importancia, y la marca en su conjunto sea considerada distintiva. El registrador podrá solicitar al solicitante que renuncia a la protección de los términos descriptivos.

Tayikistán

El artículo 8.1).3) de la Ley de marcas y marcas de servicios prevé la denegación de una solicitud si el signo indica el lugar de origen de los productos. Por lo tanto, se denegaría el registro de un nombre de país ya que se considera descriptivo.

Ucrania

De conformidad con la legislación nacional, se denegarán las solicitudes de marcas que consten exclusivamente de designaciones o datos descriptivos utilizados en relación con productos y servicios reivindicados en la solicitud, en particular, cuando indiquen el lugar, la fecha de fabricación, la venta de productos o el suministro de servicios. No obstante, la Oficina evaluará el lugar que ocupa dicha designación en la marca. En línea con esta norma, la legislación nacional prevé un motivo específico de denegación de una marca que contenga el nombre oficial de un país. No obstante, dicho nombre puede incluirse en una marca como elemento no protegido si se dispone del consentimiento de la autoridad competente. Además, ello no excluye el examen del carácter distintivo de la marca. La legislación nacional no amplía el motivo de denegación a la forma adjetival del nombre del Estado. En lugar de ello, el examinador verificará si la marca induce a confusión en relación con el lugar geográfico de origen de los productos o servicios.

Uzbekistán

Con arreglo al artículo 10.8) de la Ley de marcas, marcas de servicios y denominaciones de origen, las designaciones utilizadas para indicar las características de los productos, incluido el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, el destino, el valor así como el lugar y fecha de fabricación o venta de los productos, no pueden registrarse como marcas

OAPI

Una marca que carezca de carácter distintivo no puede ser registrada en el ámbito de la OAPI. Lo mismo ocurre en relación con cualquier signo que sea exclusivamente descriptivo, en particular de la naturaleza, las características o el origen geográfico de los productos o servicios en cuestión. Por lo tanto, un nombre de país no se consideraría una marca válida si se utilizara para describir el origen de los productos o servicios, o si el público lo percibe sólo como indicación del lugar de origen de dichos productos o servicios.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 5 INVALIDACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Los motivos de denegación descritos en los posibles ámbitos de convergencia Nº 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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

La legislación nacional establece el procedimiento de cancelación que se deberá interponer ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas en el caso de la marca con un nombre de país, si el nombre de país es descriptivo o susceptible de llevar a engaño al público.

Argentina

El artículo 4 de la Ley Nº 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales establece que para ejercer el derecho de oposición al registro o al uso de una marca se requiere un interés legítimo. Tal como puede apreciarse toda persona que tenga un interés legítimo puede constituirse en oponente a una solicitud marcaria siempre, claro está, que acredite la existencia de una situación de hecho digna de tutela jurídica. La oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no debe ser concedida. Por su parte la Ley argentina en su artículo 24.a) establece que son nulos los registros efectuados en "contravención a lo dispuesto en la ley". Este supuesto refiere a marcas que, por una u otra razón, no debieron ser registradas sin perjuicio de lo cual fueron otorgadas por la oficina respectiva. El planteo de nulidad de registro no es resuelto por la oficina de marcas, sino que debe ser planteado ante la Justicia Civil y Comercial Federal.

Austria

Si una marca registrada, que contiene o consiste en un nombre de país, es considerada descriptiva, desprovista de carácter distintivo o que induce a error, cualquiera puede presentar una petición de invalidación (Artículo 33 de la Ley de Marcas de Austria). Esta petición deberá basarse en motivos absolutos de denegación en virtud del Artículo 4.1) de la Ley de Marcas de Austria (carácter descriptivo, ausencia de carácter distintivo o que puede inducir a error). Actualmente, la Ley de Marcas de Austria no contempla la posibilidad de presentar oposición contra una solicitud de registro de marca que se base en motivos absolutos de denegación.

Benin

Benin se pronuncia a favor de los comentarios sobre el posible ámbito de convergencia Nº 5 que han sido transmitidos por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Brasil

Con arreglo a las normas nacionales, es posible fundamentar la invalidación de los registros de marca y las oposiciones en la prohibición que concierne a los nombres de Estados. Dichas reivindicaciones podrán servir de base para los procedimientos administrativos de invalidación y las oposiciones de terceros. En la página 4 del Anexo II figura un ejemplo de la práctica nacional.

Burundi

Burundi se pronuncia a favor del texto del posible ámbito de convergencia Nº 5.

Canadá

En el artículo 18 de la Ley de Marcas del Canadá se legisla la invalidación del registro de marca en el país, y en el inciso 1º se dispone expresamente que no será válido el registro, si en la fecha en la que se registre la marca esta no reuniese las condiciones establecidas. En consecuencia, en los procedimientos de invalidación se aplican las decisiones judiciales relativas a las condiciones que debe reunir el registro de la marca, como ocurre en la sentencia *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, en lo que respecta a las marcas en las que se emplea un término geográfico descriptivo. Por otra parte, con arreglo al artículo 38.2)b) de la antedicha Ley de Marcas, la oposición al registro de la marca se funda en el motivo de que la marca no puede ser objeto de registro conforme lo expuesto precedentemente. Igual que ocurre con la invalidación, los procedimientos de oposición se rigen por la misma jurisprudencia que establece las condiciones que se deben cumplir para registrar la marca. Por ende, en el Canadá, los motivos por los que se deniega el registro de la marca regirán para la oposición y para los procedimientos de invalidación.

Colombia

Durante el procedimiento de registro de una marca, la Oficina nacional ordena la publicación de la solicitud si esta cumple con todos los requisitos legales de forma. Durante el plazo de 30 días posteriores a la publicación, los terceros interesados pueden oponerse al registro de la misma, alegando que se configuran situaciones de descriptividad del signo o engaño respecto de la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Asimismo, la Oficina nacional podrá declararlo de oficio en el acto administrativo que decida sobre la solicitud de registro marcario y de esa manera negar la concesión del registro. Con posterioridad al registro marcario, si se considera que se ha concedido en contravención a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá intentarse la nulidad absoluta del acto administrativo correspondiente ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.

Congo

El Acuerdo de Bangui contiene disposiciones para la presentación de oposiciones a las marcas, entre las que figuran las que contienen o consisten en nombres de Estados. En el

Artículo 3 del Anexo 3 del Arreglo se indican los motivos de denegación del registro, especialmente, cuando la marca está desprovista de carácter distintivo, es contraria al orden público, las buenas costumbres o las leyes o es susceptible de inducir a error al público, sobre todo en cuanto al origen geográfico de los productos o servicios. A petición del ministerio público o de una parte interesada, el tribunal puede declarar la nulidad del registro de una marca si incumple las normas jurídicas aplicables, y esto incluye la prohibición de registrar nombres de países.

Croacia

Con arreglo al Artículo 49.1) de la Ley de Marcas, la petición de invalidación de un registro de marca podrá basarse en motivos absolutos de denegación, entre los que figuran el carácter no distintivo y el carácter descriptivo o engañoso. No es posible presentar oposición contra el registro de una marca sobre la base de motivos absolutos.

España

La oposición se puede fundar en el motivo absoluto de denegación (*prohibición absoluta*) que se dispone en el artículo 5.1)g) de la Ley de Marcas en virtud del cual no se podrán registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Cabrá registrar la denominación del Estado (España) cuando quede comprendida en una secuencia verbal o un conjunto gráfico que posea naturaleza característica o distintiva bastante, siempre que no induzca al público a error o dé a entender que el signo es una marca de garantía o que goza de patrocinio oficial, si así no fuere. No obstante, el hecho de que la palabra “España” esté presente en un signo y que sea el elemento principal o predominante de dicho signo constituye indicio de que el signo queda comprendido en el alcance del artículo 5.1)g) de la Ley de Marcas, aunque de eso no se puede desprender una regla general, sino que se deberá examinar cada situación por separado.

Estados Unidos de América

En principio, los Estados Unidos de América están de acuerdo en que los motivos de denegación en el examen deberán ser los mismos motivos que en la oposición y la invalidación.

Federación de Rusia

De conformidad con el Artículo 1513 del Código Civil de la Federación de Rusia, en caso de invalidación, la protección jurídica de una marca quedará invalidada por completo y no existe la posibilidad de invalidación parcial. En particular, si se concedió protección a pesar del incumplimiento de los requisitos legales, la invalidación dará lugar a la nulidad del certificado de registro y a la correspondiente inscripción de ese hecho en el Registro Nacional de marcas; en ese caso, se considerará que la marca nunca ha sido registrada.

Filipinas

Aunque en el Código de Propiedad Intelectual de Filipinas y en su reglamento no se enumeran expresamente los motivos de invalidación y oposición, estos son tenidos en cuenta, pues el artículo 151 dispone que se podrá incoar la acción de cancelación cuando el registro de la marca haya sido obtenido en contravención de las disposiciones de dicho Código. Eso quiere decir que, si se registró un nombre de país pese a que fuera descriptivo del origen geográfico de los productos o resultare engañoso con respecto a dicho origen, será posible cancelar dicho nombre por haber sido inscrito en contravención de las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual. Por otra parte, en el artículo 134, que rige la oposición, se dispone que podrá presentar una oposición todo aquel que sufiere un perjuicio por causa del registro de la marca, aunque no se fijan motivos precisos. Por ejemplo, si se registra la marca “Italy” o “Italia” para pasta y vinos y los productos no proceden de Italia, será posible cancelarla o presentar la acción de oposición aduciendo que la citada marca es engañosa.

Finlandia

En Finlandia rige un sistema de oposición que es posterior al registro. La Oficina de Marcas entiende en las demandas de oposición, mientras que los procedimientos de invalidación son competencia del Tribunal de lo Mercantil.

En la Ley de Marcas de Finlandia no se fijan normas particulares relativas a la interposición de la acción de oposición o de invalidación por causa de que la marca contenga un nombre de país. En dicho caso, el motivo de invalidación u oposición deberá fundarse en que la marca carece de carácter distintivo o induce a error al público. La Oficina examina de oficio dichos motivos durante el procedimiento de solicitud de la marca. En la acción de oposición o invalidación se puede argüir, por ejemplo, que la Oficina determinó erróneamente que la marca poseía carácter distintivo y que, por ende, podía ser inscrita; que la Oficina no valoró debidamente la prueba de uso correspondiente a la adquisición de carácter distintivo; y también que la propia prueba de uso carecía de la precisión suficiente. Si la marca comprende un nombre de país, se podrá fundar la oposición o la invalidación en que la marca induzca a error al público en lo que respecta al origen de los productos o servicios. La marca puede ser de naturaleza engañosa antes del registro, es decir, no se debería haber inscrito, puesto que remite a un país en el que el propietario no posee domicilio, y puede ocurrir también que la marca resulte engañosa después del registro. El segundo supuesto está establecido en el artículo 26 de la Ley de Marcas de Finlandia.

La Oficina no tiene conocimiento de jurisprudencia (decisiones de la Oficina o sentencias) en materia de oposición y de procedimientos de invalidación en los que la demanda sea motivada por una marca que tenga por objeto el uso de un nombre de país, es decir, que se trate de una marca descriptiva o engañosa.

Francia

El artículo L 712.3) del Código de Propiedad Intelectual dice: “En la publicación se insertará un anuncio en el que se indicará que las partes interesadas podrán remitir observaciones al Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el plazo de dos meses”. A su vez, en el artículo R 712.9) se establece: “Las observaciones depositadas a tenor de que lo que se establece en el artículo L. 712.3) se comunicarán sin tardanza al solicitante o serán desestimadas sin más trámite, si a juicio del INPI resultare que fueron presentadas una vez expirado el plazo establecido o que el objeto de aquellas sea notoriamente ajeno a las disposiciones legislativas en vigor, de todo lo cual se informará debidamente al autor”. En la actualidad, las solicitudes de invalidación radican en la órbita judicial y se rigen por el artículo L 714.3) del Código de Propiedad Intelectual. La acción de invalidación es una acción de invalidación absoluta que pueden interponer los interesados, pero de conformidad con el derecho procesal francés, los solicitantes deben acreditar que poseen interés legítimo.

En el artículo 45 de la Directiva de la Unión Europea 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida), la cual a la fecha es objeto de transposición en la legislación nacional, se establece la interposición del procedimiento administrativo de declaración de caducidad o de invalidez. El procedimiento administrativo de invalidez se funda particularmente en el artículo 4 de la antedicha Directiva en lo que respecta a los motivos absolutos de denegación o de invalidez. Son motivos absolutos de invalidez de la marca, entre otros, la falta de carácter distintivo; el hecho de que conste exclusivamente de signos o indicaciones que designen un origen geográfico; y la circunstancia de que sea engañosa.

Islandia

En la legislación de marcas de Islandia se establecen los procedimientos de oposición y de invalidación (por vía administrativa o judicial). Los motivos de denegación son idénticos en ambos procedimientos y corresponden a los motivos de denegación del registro que se describen en los posibles ámbitos de convergencia números 2, 3 y 4. Hasta la fecha, no se

han presentado oposiciones al registro como marcas de nombres de países y no se han dictado resoluciones sobre la invalidación de registros relativos a nombres de países.

Italia

No hay constancia de procedimientos de oposición o cancelación en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas en relación con las marcas que contienen nombres de países.

Kazajistán

Con arreglo al Artículo 12 de la Ley, podrá impugnarse el registro de una marca mediante procedimientos de invalidación sobre la base de motivos absolutos de denegación, que se considera que incluyen los nombres de países como tipo de indicación del origen geográfico.

Lesotho

De conformidad con la Orden sobre la PI, de 1989, cualquier persona podrá, dentro del plazo y en la forma prescritos, notificar al registrador la oposición al registro de la marca, fundada en el incumplimiento de uno o más de los requisitos previstos en dicha Orden (por ejemplo, que el signo es descriptivo en cuanto al origen de los productos y servicios) y los reglamentos correspondientes. El registrador invalidará una marca si la persona que formula la petición prueba, entre otras cosas, que es probable que la marca induzca a error al público o los sectores comerciales, en particular en lo que respecta al origen geográfico de los productos o servicios de que se trate, su naturaleza o características.

Lituania

En Lituania rige un sistema de oposición posterior al registro, que también se aplica a las marcas, y que queda cubierto en los posibles ámbitos de convergencia N° 2, 3 y 4. En el plazo de tres meses contados a partir de la publicación del registro de la marca, los interesados podrán presentar ante la División de Apelaciones de la Dirección Estatal de Patentes de Lituania una oposición fundada en motivos relativos y absolutos. Actualmente, los registros solo pueden ser invalidados por la vía judicial, pero se prevé introducir en 2019 un procedimiento administrativo de invalidación.

Países Bajos

Por lo que atañe al ámbito de convergencia N° 2, la BOIP desea señalar que el motivo absoluto que obliga a la BOIP a denegar el registro de una marca descriptiva también puede invocarse en los procedimientos de invalidación ante los tribunales. También podrá recurrirse a ese motivo como fundamento de una acción de invalidación ante la BOIP a partir del momento en que se adapte la legislación aplicable que otorgue esa competencia a la BOIP. Cualquier parte interesada podrá invocar ese motivo. En el Benelux, las oposiciones solo pueden fundarse en la existencia de marcas anteriores.

Polonia

Si se entiende que es descriptiva una marca que contiene un nombre de país o consiste en un nombre de país, cabe invalidar dicha marca aduciendo los motivos de denegación que se disponen en el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial. En la actualidad, con arreglo a dicha Ley no es posible interponer la acción de oposición contra la solicitud de marca aduciendo motivos absolutos. Sin embargo, hasta la fecha en la que se inscriba la marca, los terceros podrán presentar ante la Oficina observaciones escritas exponiendo los motivos por los que no se deberá registrar la marca.

Reino Unido

El Artículo 47 de la Ley de Marcas del Reino Unido, de 1994, establece los motivos de invalidación del registro de una marca. En el Artículo 47.1) se dispone que “el registro de una marca podrá ser declarado inválido si la marca se registró a pesar del incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 o en las disposiciones mencionadas en ese Artículo (motivos absolutos de denegación del registro)”. Habida cuenta de que la “designación del origen

geográfico” constituye un fundamento de denegación de oficio en virtud del Artículo 3, también constituye un fundamento para iniciar un procedimiento de invalidación. Éste también podrá iniciarse fundándose en el Artículo 3 (motivos absolutos). Ello significa que, como sucede en el caso de la invalidación, un procedimiento de oposición podrá fundarse en la alegación de que una marca publicada designa el origen geográfico de los productos o servicios. Sin embargo, la legislación nacional no contiene disposiciones expresas referentes a la invalidación de marcas que consistan en nombres de países o a la oposición a su registro.

Singapur

En virtud del artículo 13 de la Ley de Marcas, dentro del plazo establecido posterior a la fecha de publicación de la solicitud, los interesados podrán notificar al Director del registro que se oponen a la inscripción de la marca mediante escrito en el que se harán constar los motivos de oposición y demás cuestiones correspondientes. Los motivos de oposición por los cuales se deniega el registro de la marca son los motivos absolutos en el caso de las marcas que describen el lugar de origen de los productos o servicios y las marcas que engañan al público en lo que se refiere al origen de dichos productos o servicios. Con arreglo al artículo 23 de la Ley de Marcas, será declarada inválida la marca que haya sido inscrita en contravención de los motivos absolutos de denegación.

Sudáfrica

En el examen de la marca se atiende a los motivos de denegación absolutos y relativos y dichos motivos también pueden aducirse en el procedimiento de oposición (previo al registro). Cuando la marca consista exclusivamente en un nombre de país, en la oposición se podrá aducir el motivo absoluto de que la marca sea exclusivamente descriptiva, entre otras cosas, del origen geográfico. En el artículo 10.12) de la Ley de Marcas se establece otro motivo de denegación, por el cual se prohíbe registrar la marca si “... es de naturaleza engañosa o el uso de esta es susceptible de llevar a engaño o causar confusión...”. En general, dicho motivo de oposición obedece al propósito fundamental de proteger al público de todas las formas de engaño. La legislación de Sudáfrica dispone que la naturaleza engañosa de la marca con respecto a su origen hace referencia al origen geográfico de los productos, cuando por su naturaleza, la marca dé a entender que procede de un país determinado y que su uso en productos que no son producidos en dicho país se hace con fines de engaño.

No obstante, cabe señalar que, cuando en la etapa del examen se entienda que la marca es de naturaleza engañosa en lo que respecta al origen geográfico de los productos, cabrá subsanar la cuestión pidiendo al solicitante que haga constar una advertencia acerca del país o lugar de origen. Se solicitará dicha advertencia cuando la marca pueda indicar un origen que sea susceptible de inducir a error o confundir al consumidor.

En el artículo 10.13) de la Ley de Marcas se fija otro motivo de oposición por el cual se prohíbe el registro de una marca, que, por el uso que se le dé, sea susceptible de engañar o crear confusión. El nexo de dicho motivo con los nombres de países radica en que se prohíbe el registro de aquellas marcas cuyo uso cause confusión o lleve a engaño en lo que respecta al origen. Por consiguiente, es posible que en la misma solicitud que tiene por objeto una marca compuesta concurren: a) una advertencia en lo que respecta al origen geográfico que figure en la marca y b) el compromiso de que se hará constar claramente el país de origen en los productos, pues ambas precisiones cumplen funciones distintas, pero contribuyen a que la marca solicitada cumpla las condiciones establecidas.

Suecia

En el plazo de los tres meses posteriores a la publicación del registro de la marca, los interesados podrán presentar la acción de oposición aduciendo la falta de carácter distintivo. Sin embargo, de acuerdo con una reciente propuesta de transposición en la legislación nacional de la Directiva N° 2015/2436 de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015, no será posible interponer la acción de oposición fundada en motivos absolutos, como la falta de

carácter distintivo. La Oficina Sueca de Patentes y Registro (PVR) recibe las observaciones que le sean presentadas, aunque el autor de la observación no será parte en el procedimiento. Será posible cancelar la marca si esta pierde carácter distintivo por causa del uso que haga de ella el titular.

Suiza

Durante el procedimiento de registro, el Instituto Federal de Propiedad Intelectual (IPI), de Suiza, determina de oficio si hay motivos absolutos para denegar protección a la marca, en cuyo caso, se rechazará la solicitud de registro. En el caso de las marcas descriptivas (los motivos de denegación se enuncian en el posible ámbito de convergencia N° 2), se niega el registro en virtud del artículo 2.a) de la Ley de Protección de Marcas, el cual dispone que dichas marcas carecen de carácter distintivo preciso.

Según indica el artículo 2.c) de la citada Ley de Protección de Marcas se denegará el registro a las marcas que sean susceptibles de inducir a error en lo que respecta al origen geográfico (los motivos de denegación se enuncian en los posibles ámbitos de convergencia números 3 y 4). Esto es, se deniega el registro de las marcas que contengan nombres de países, si la lista de productos y servicios no se limita al país de origen indicado. Con arreglo a las prácticas del Instituto sobre restricción, será registrado como marca el signo que contenga una mención a un origen geográfico determinado exclusivamente cuando corresponda a los productos o servicios correspondientes a dicha mención. Por consiguiente, se restringe la lista de productos o servicios, conforme las expectativas de los consumidores, para evitar que puedan ser inducidos a error. En lo que respecta a las indicaciones simples de origen suizo y extranjero, el Instituto impone una restricción al país de origen. Por ejemplo, la marca "SWISSPOR" (marca N° P-470286) está registrada en Suiza para los productos de la clase 17 procedentes de Suiza.

Quienes posean un interés legítimo podrán interponer la acción de anulación ante la instancia judicial competente para cancelar la marca que se haya registrado pese a la existencia de motivos absolutos de exclusión.

Tailandia

De conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Marcas, durante el plazo de oposición posterior a la publicación de una solicitud, cualquier persona podrá presentar oposición contra el registro de una marca que contenga un nombre de país como parte esencial de la marca; asimismo, la oposición podrá fundarse en que dicha marca no es distintiva o contiene elementos prohibidos. Si una marca que incluye un nombre de país como parte esencial ha sido registrada y se determina que no es distintiva, podría quedar invalidada en virtud del Artículo 61 de la Ley de Marcas enmendada.

Tayikistán

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Marcas y Marcas de Servicio, si la marca fue concedida en contravención de los requisitos que se fijan en el artículo 8 (falta de carácter distintivo o constar exclusivamente de elementos que representen la denominación oficial de un estado), los interesados podrán solicitar la invalidación total o parcial de la marca durante su plazo de validez.

Ucrania

De conformidad con la legislación nacional el motivo de denegación del registro de una marca, a saber, la prohibición de registro si se entiende que la marca es descriptiva, constituye un motivo de invalidación y asimismo un motivo de oposición.

Uzbekistán

En virtud del artículo 24 de la Ley de Marcas, Marcas de Servicio y Denominaciones de Origen, se dictará la nulidad total o parcial para todo el plazo de validez del certificado de registro de marca que se haya expedido en contravención de los requisitos establecidos en el artículo 2.2)

y en los incisos 1 al 12 del artículo 10. Dichas disposiciones tienen por objeto los motivos absolutos de denegación, y en particular, el artículo 10.2) rige la denominación oficial de los estados. También cabrá decretar la invalidez total o parcial del certificado de registro de marca durante el plazo de los tres años posteriores a la fecha de publicación del registro, si se atribuyen al propietario de la marca actos de competencia desleal con arreglo a lo establecido. La demanda de invalidación se presentará ante Tribunal de Apelaciones o ante la justicia ordinaria. Los procedimientos de oposición no están recogidos en la legislación nacional.

OAPI

En el sistema de la OAPI, los procedimientos de oposición (ante la Oficina) y de anulación (ante la justicia) poseen el mismo objetivo, o sea, cancelar en el registro especial la marca que no reúna las condiciones de validez que se enuncian en los artículos 2 y 3 del Anexo III del Acuerdo de Bangui. Los motivos de denegación que se fijan en los posibles ámbitos de convergencia números 2, 3 y 4 constituyen motivos de oposición y anulación de las marcas.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

El uso indebido de las indicaciones de origen geográfico es competencia de la justicia ordinaria y a la administración de aduana corresponde decretar el embargo. En el artículo 127 de la Ley de Marcas queda prohibido el uso engañoso de las indicaciones de origen geográfico correspondientes a productos o servicios que no procedan del lugar, zona, territorio o país que se haga constar en la indicación. Las indicaciones de origen geográfico que posean particular prestigio gozan de protección reforzada para impedir su uso en productos y servicios de origen diferente, si dicho uso brindase la oportunidad de aprovechar indebidamente el prestigio de la indicación de origen geográfico o su carácter distintivo o de resultar lesivo para la una o el otro. Ambos principios rigen asimismo para el caso de las modificaciones y los añadidos a la indicación de origen geográfico original cuando la modificación o el añadido no disipe la posibilidad de que el signo en cuestión induzca a error en lo que respecta al prestigio o el carácter distintivo de la indicación de origen geográfico original o los explote indebidamente o lesione. En el artículo 128 de la Ley de Marcas se disponen los recursos legales para dichos casos y, particularmente, la acción civil y la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios.

Argentina

Al amparo del artículo 4 de la Ley Nº 22.362, de Marcas y Designaciones Comerciales, los interesados pueden oponerse al uso de una marca, y en ese artículo se funda la acción civil conducente a prohibir el uso de la marca. En consecuencia, el solicitante que posea un "interés legítimo" tiene a su alcance los recursos necesarios para impedir el uso de un nombre de país cuando dicho uso resulte engañoso en lo que respecta a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios. Dicho principio está debidamente arraigado y se consagra en la legislación para proteger el interés de los titulares de marcas y de los consumidores y para fomentar la buena práctica comercial, con el fin último de propiciar el desenvolvimiento libre, armonioso y honesto del comercio. Por último, el artículo 10bis del Convenio de París, ratificado en nuestro país por la Ley Nº 17.011, constituye una norma que se puede aplicar de forma directa.

Austria

Ni la Ley de Marcas ni la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal de Austria contienen disposiciones específicas acerca del uso indebido de los nombres de países. El uso de indicaciones geográficas engañosas en el comercio es de competencia de los tribunales ordinarios. El Artículo 2 de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal dispone que una práctica comercial será considerada engañosa si contiene información falsa (acerca del origen de los productos y servicios) o de otra forma induce a error a los consumidores.

Benin

Benin se pronuncia a favor de los comentarios sobre el posible ámbito de convergencia N° 6 que han sido transmitidos por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Brasil

En el Brasil, las reclamaciones relacionadas con el uso indebido de marcas en el mercado debe presentarse directamente ante el poder judicial, que podrá requerir al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que formule su opinión respecto de determinados casos.

Burundi

Burundi se pronuncia a favor del texto del posible ámbito de convergencia N° 6.

Colombia

El artículo 11 de la Ley 256, que regula los actos de competencia desleal en Colombia, (Ley N°. 256), en concordancia con lo establecido por el artículo 10*bis*.3)iii) del Convenio de París, expresa que: "...se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." De otro lado, el artículo 31 de la misma Ley prevé las medidas que pueden ser tomadas por el Juez para evitar o detener el acto desleal, como los actos de engaño, de esta forma: "...comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes." "Las medidas previstas por el Juez serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud. Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos." De la lectura de los artículos 11 y 31 se puede concluir que la legislación colombiana dispone de los medios jurídicos adecuados para impedir o cesar el uso de nombres de países, cuando ese uso pretenda inducir a error a las personas a las que se dirige sobre las características o calidades del producto.

Croacia

El Artículo 33.3)2) de la Ley de Protección del Consumidor, de 2014, enmendada, prohíbe el uso de las indicaciones de origen geográfico que puedan resultar engañosas o inducir a error al consumidor en cuanto al origen geográfico o la calidad de los productos. Los oficiales de inspección del mercado están facultados a investigar y dejar constancia de las infracciones (Artículo 138.1)43)). Los Artículos 63 y 64.1) de la Ley de Mercancías, de 2008, se refieren a la competencia desleal, entre otras cosas, al etiquetado o la descripción de productos que pudieran engañar al público en cuanto al origen geográfico o la calidad de los productos. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas están facultados a investigar y dejar constancia de las infracciones y pueden tomar medidas para prohibir que se lleven a cabo actividades comerciales en relación con los productos infractores. En virtud del Artículo 65 de la Ley, los comerciantes, las cámaras de comercio o las asociaciones cuyos intereses se vean

amenazados o cuyos derechos sean infringidos podrán reclamar por la vía judicial la reparación de daños y perjuicios. En los Artículos 4 y 5 de la Ley de Publicidad Ilícita, de 2009, se determinan los criterios de evaluación de la publicidad engañosa, que incluyen, entre otros elementos, el origen geográfico de los productos publicitados. Los órganos autorizados que representan los intereses de las asociaciones de comerciantes podrán solicitar ante el Tribunal de Comercio el cese de la publicidad engañosa (Artículo 7). La Ley de Aplicación del Reglamento (UE) N° 952/2013 del código aduanero de la Unión, de 2016, contiene disposiciones sobre faltas relativas al origen de los productos en el comercio. Los inspectores de aduanas están facultados a investigar y dejar constancia de las infracciones.

Estados Unidos de América

El alcance del texto del “posible ámbito de convergencia N° 6: uso como marca” es notablemente más extenso de que lo que da a entender su título. En el texto se atribuyen claramente las obligaciones de los Artículos 9 y 10 del Convenio de París (embargo a la importación de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto) y del artículo 10*bis* (competencia desleal) al tratamiento que los miembros de la OMPI den al uso de los nombres de países en marcas, de lo cual se desprenden consecuencias graves.

En primer lugar, la inclusión del concepto de competencia desleal, en virtud del cual se persigue el uso de un nombre de país que engañe en lo que respecta a la “naturaleza o calidad” de los productos o servicios, comienza dando por supuesto que los nombres de países son capaces de indicar una procedencia, además del origen geográfico. Con arreglo al artículo 10*bis* del Convenio de París, los miembros de la OMPI persiguen los actos de competencia desleal entre los competidores cuando, en el ejercicio del comercio, se formulen aseveraciones que creen confusión o induzcan a los consumidores a error; ello no se limita a las aseveraciones falsas con respecto al origen geográfico, sino que comprende conceptos como los de apropiación indebida y atribución engañosa.

Conforme se viene de exponer, constituiría una circunstancia rara el que una marca que conste exclusivamente de un nombre de país sea capaz de indicar una procedencia, además del origen geográfico. Sin embargo, el texto da a entender que los nombres de países indican en sí mismos una procedencia, además del origen geográfico, del estado del país de origen. En otras palabras, el posible ámbito de convergencia N° 6 da a entender que el uso indebido del nombre de país, además de resultar engañoso en lo que respecta al origen geográfico de los productos o servicios, es un acto de competencia desleal que se comete en perjuicio del estado de un país. Ese ámbito de convergencia se podría interpretar en el sentido de que los estados son partes interesadas en virtud del artículo 10*bis* en las acciones de competencia desleal por causa del uso o uso indebido de los nombres de países en marcas. Además, la letra del señalado ámbito de convergencia ha sido extraída del artículo 10*bis*.3)iii), el que rige solamente para los productos, mientras que el texto del ámbito de convergencia comprende asimismo los servicios. La señalada extensión interpretativa puede poner en entredicho la aplicación de algunas de las obligaciones contraídas por los miembros de la OMPI en virtud del artículo 10*bis*.

En segundo término, porque dicho posible ámbito de convergencia se denomina “uso como marca” y tiene por objeto exclusivamente la vertiente geográfica de las marcas, no las etiquetas en sí mismas, nos causa inquietud la idea de que la marca se deba regir por el artículo 10 del Convenio de París, en vez de que se haga un examen de la etiqueta o del envase en el que figure la marca. Para los Estados Unidos de América, el artículo 10 se aplica por la vía de diversas normas legislativas y reglamentarias, pues además de la Ley de Marcas, rigen la Ley de Aranceles Aduaneros y las normas que dicta el Servicio de Aduanas y Vigilancia de Fronteras (CBP). Por ende, en lo que respecta al etiquetado del país de origen, hay un complejo nexo recíproco entre las normas de aduana y las normas de marcas.

Federación de Rusia

El párrafo 3 del Artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia prevé la prohibición expresa de registrar marcas que incluyan elementos falsos o que puedan inducir en error al consumidor respecto de los productos o el productor. Los signos que contengan nombres de países caen también en el alcance de esa prohibición. El incumplimiento de ese requisito dará lugar a una controversia en cuanto a la protección jurídica de una marca, de conformidad con los Artículos 1512 y 1513 del Código Civil.

El Artículo 14 de la Ley Federal de Competencia prohíbe todo acto de competencia desleal o contrario a los usos honestos, que pudiera inducir en error a los consumidores o presentar información falsa acerca de los productos, entre otras cosas, sobre sus características, las particularidades de su producción o el origen comercial, en sintonía con el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. También cabe hacer referencia al Artículo 5 de la Ley Federal de Publicidad y al Artículo 40 de la Ley Federal de Protección del Consumidor.

Filipinas

En el Código de Propiedad Intelectual de Filipinas se disponen recursos legales en el supuesto de uso engañoso. En virtud del artículo 166, se prohíbe el ingreso en la aduana de la mercadería importada que sea concebida con el fin de hacer que el público piense que el artículo fue fabricado en un país o localidad del extranjero distinto de aquel en el que fue efectivamente fabricada. El artículo 168 establece los actos que constituyen competencia desleal y en el artículo 169 se fijan los actos constitutivos de designación de origen falsa, descripción falsa y aseveración falsa. Se ponen a disposición del denunciante los recursos legales oportunos de búsqueda y embargo.

Finlandia

En la Ley de Marcas de Finlandia no se recogen disposiciones especiales relativas al uso de la marca que contenga un nombre de país, ni limitaciones particulares al uso de tales marcas. El artículo 26.1)2) de la Ley de Marcas dispone que “se anularán los derechos exclusivos en la marca, si, con posterioridad a la fecha de registro o a la fecha en que la que se estableció, resultare engañosa o fuese contraria al orden público o las buenas costumbres”.

En el artículo 36 se establece que “si el símbolo comercial enajenado o cedido en licencia resultare engañoso por el uso que haga de él el nuevo propietario o el licenciatario, el juez podrá, a su libre albedrío, prohibir su uso al nuevo propietario o licenciatario”. A su vez, el artículo 37 dice: “si se prohíbe el uso de un símbolo comercial al amparo del artículo 36, cuando lo entienda practicable, el juez dispondrá que se proceda a suprimir el símbolo comercial fijado en los productos, su envoltorio, catálogos, prospectos, documentos comerciales y demás elementos semejantes o análogos que infrinjan la prohibición del artículo 36 o que, en su defecto, tales elementos sean modificados de modo tal que no sean engañosos. Si ello no se pudiese cumplir de otra manera, el juez dispondrá que se proceda a destruir los elementos en los que figure la marca o que sean modificados de la manera que se indique. Los antedichos elementos serán confiscados durante la ejecución de la mencionada orden del juez, en cuyo caso regirán las normas generales del embargo penal”.

La Ley de Protección del Consumidor 38/1978 recoge las disposiciones en materia de propaganda leal. El comerciante tendrá prohibido brindar información falsa o engañosa en el ejercicio del comercio en lo que respecta, entre otras cosas, a la calidad y el origen de la mercancía. Por otra parte, en la Ley 1061/1978, de Prácticas Comerciales Desleales, se reglamentan las prácticas del comercio leal. Queda prohibido, entre otras cosas, que el comerciante emita expresiones falsas o engañosas a propósito de su propia actividad, si la señalada expresión pudiere afectar a la demanda o a la oferta de un producto o ser lesiva para la actividad de otro comerciante. En consecuencia, los instrumentos de que se pueden valer los terceros para impedir los señalados usos no se rigen por la Ley de Marcas. Por desgracia,

la Oficina no tiene conocimiento de jurisprudencia que tenga por objeto el uso de una marca que contenga un nombre de país.

Francia

En los incisos 1 a 7 del artículo L 121 del Código del Consumidor se dispone que una práctica comercial será engañosa cuando concorra una de las siguientes circunstancias: 1) cuando suscite confusión con otros productos o servicios, marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos de un competidor, y 2) cuando se funde en aseveraciones, indicaciones o exposiciones que sean falsas o engañosas y las cuales tengan por objeto uno o más elementos y, en particular, “las características esenciales de los productos o servicios, a saber: su calidad intrínseca, contenido, accesorios, origen, cantidad, método y fecha de producción, condiciones de uso, idoneidad de uso, propiedades, resultado de uso previsto y conclusiones y características principales de los ensayos e inspecciones de que sean objeto los productos o servicios”.

Los funcionarios de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude están autorizados a vigilar e investigar las infracciones. Los individuos punibles son profesionales que cometan prácticas en contravención de los requisitos de diligencia profesional que se establecen en la Directiva, como “el nivel de competencia y cuidado especiales que cabe razonablemente esperar del comerciante en sus relaciones con los consumidores, acorde con las prácticas honradas del mercado o con el principio general de la buena fe”. La administración competente, ya sea el juez instructor o el tribunal que entienda en el procedimiento, ordenará la cesación de la práctica comercial engañosa.

Islandia

Islandia dispone los recursos legales apropiados para que las partes interesadas puedan impedir el uso de nombre de países, si dicho uso fuese susceptible de inducir al público a error conforme a lo que se enuncia en el posible ámbito de convergencia N° 6. En Islandia es posible interponer una acción por los motivos antedichos ante la Oficina de Consumo, según se establece en la Ley N° 57/2005, de vigilancia de las prácticas comerciales desleales y transparencia comercial. La Ley de Marcas de Islandia no contiene una disposición específica a ese respecto en lo que atañe a los nombres de países. Sin embargo, el Artículo 40 de dicha Ley dispone que, tras la cesión o la notificación de una licencia, el uso de una marca se considera engañoso, es posible prohibir por sentencia judicial al cesionario o licenciataria la utilización de la marca en su forma actual. Lo mismo vale para otros casos de marca engañosa, cuando su propietario, o un tercero con su consentimiento, utilizan la marca de forma engañosa. La Oficina de PI o cualquier interesado podrán iniciar un procedimiento de conformidad con el Artículo 40 de la Ley de Marcas. Además, es posible presentar una demanda ante la Oficina de Consumo de Islandia, por ejemplo, fundándose en los motivos descritos en el posible ámbito de convergencia N° 6, con arreglo a la Ley N° 57/2005 de vigilancia de las prácticas comerciales desleales y transparencia comercial. En virtud de las disposiciones de la Ley, se considerará que una práctica comercial es engañosa si es probable que induzca a error a los consumidores o si, por su naturaleza, presenta a los consumidores información incorrecta con miras a influir en sus decisiones de índole comercial. Se permite la publicidad comparativa con respecto a una designación de origen cuando la publicidad se refiere a productos con la misma designación. De otra forma, será ilícita la publicidad, general o comparativa, así como otras prácticas comerciales, cuando se considere que son engañosas o falsas.

Italia

Es posible (utilizar y) registrar una marca que contenga un nombre geográfico (una región o localidad), siempre y cuando la marca no esté compuesta exclusivamente por un nombre geográfico o los consumidores no perciban que ese nombre, utilizado en relación con los productos o servicios de que se trate, está asociado automáticamente con el origen geográfico o la calidad de los productos en el comercio o los servicios prestados al amparo de esa marca.

La Oficina Italiana de Patentes y Marcas no aceptará las limitaciones o indicaciones (basadas en el origen geográfico) en la lista de productos o servicios.

Lesotho

En virtud del Artículo 34.2) de la Orden sobre la PI de 1989, relativo a la competencia desleal, puede prohibirse el uso de los nombres de países si dicho uso es susceptible de engañar al público en lo que respecta al lugar geográfico de origen de los productos y servicios.

Asimismo, podrá solicitarse por vía judicial la confiscación de los productos que lleven indicaciones falsas respecto de su origen.

Lituania

La Ley de Marcas de Lituania no contiene una prohibición expresa sobre el uso de una marca, cuando ese uso pudiera resultar engañoso, por ejemplo, en lo que atañe a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios. Sin embargo, esa actividad podrá estar comprendida en el ámbito del Artículo 15.1) de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal, que prohíbe todo acto contrario a las prácticas comerciales leales y los buenos usos en esa esfera.

Noruega

Tal como se expone en el documento de referencia, WIPO/Strad/INF/7, el uso de los nombres de países podrá estar prohibido en el contexto de varias leyes, a saber, la ley de marcas, las leyes sobre responsabilidad civil, las leyes sobre competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, etcétera. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prevé un marco regulador para los productos que presenten indicaciones falsas en cuanto a su origen y los que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial. El texto propuesto se refiere a varios conceptos que abarca el texto del Convenio y parece ser un intento de fusionar varios conceptos sin reflejar plenamente el contenido de ninguno de ellos. Además, actualmente, el alcance del texto abarca todos los tipos de usos de los nombres de países y establece la obligación de un Estado de arbitrar medios jurídicos en un ámbito de incidencia mucho más amplio que el de las marcas. De ahí que no solo resulte difícil delimitar el alcance del texto, sino que éste también podría interferir con la legislación o las obligaciones de los órganos gubernamentales en otras esferas, al margen del derecho marcario. A la luz de lo antedicho, y de las claras referencias a los artículos del Convenio de París, Noruega opina que el texto propuesto, en su forma actual, podría generar más confusión que claridad.

Países Bajos

Las partes interesadas que deseen formular una objeción en relación con el uso de una marca, disponen de los medios mencionados en el posible ámbito de convergencia N° 5 (invalidación). A pesar de su título, parece desprenderse de la descripción del posible ámbito de convergencia N° 6 que éste se refiere al uso de los nombres de países en sentido amplio. En el caso de la publicidad engañosa, en la que se presentan argumentos falsos, las partes interesadas pueden remitirse a las normas sobre publicidad engañosa que figuran en el Código Civil neerlandés.

Polonia

La Ley de Competencia Desleal brinda a las partes interesadas los recursos para impedir el uso de los nombres de países, si dicho uso es susceptible de engañar al público. El artículo 8 de la Ley dispone que constituye un acto de competencia desleal el etiquetado de productos con una indicación geográfica falsa o engañosa y en la cual se indique directa o indirectamente un país, una región o una localidad, así como el uso de tales indicaciones en la actividad comercial, propaganda, membretes, facturas y demás documentos. Según el artículo 9 de la Ley, cuando el producto o servicio esté protegido en su lugar de origen y sus características o propiedades particulares estén vinculadas con dicho origen, el uso falso o engañoso de dichas indicaciones geográficas constituirá acto de competencia desleal, incluso si se añaden las palabras “clase”, “tipo” o “método”.

Además, cuando se cometa un acto de competencia desleal, el empresario cuyos intereses hayan sido lesionados o corran riesgo de serlo podrá solicitar: 1) la cesación de la práctica prohibida; 2) la supresión de los efectos causados por la práctica prohibida; 3) que se hagan constar una o más advertencias de la forma y tenor que correspondan; 4) el resarcimiento de los daños y perjuicios con arreglo a los principios generales del derecho; 5) la restitución del beneficio injustificado; y 6) cuando el acto de competencia desleal haya sido deliberado, la entrega de una suma de dinero apropiada en favor de un fin social determinado (por ejemplo, en apoyo a la cultura polaca o para proteger el patrimonio nacional).

La carga de la prueba correspondiente a la veracidad del etiquetado o de la información que figure en los productos o en su envase, así como las aseveraciones que consten en la propaganda, recaerá en la persona que sea acusada del acto de competencia desleal por causa de naturaleza engañosa.

Reino Unido

La legislación del Reino Unido no contiene disposiciones específicas acerca del uso de una marca que consista en un nombre de país o lo contenga.

Singapur

La Ley de Marcas no recoge disposiciones para que las partes interesadas puedan impedir el uso de nombre de países, si dicho uso es susceptible de llevar al público a engaño, por ejemplo, en lo que respecta a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, ni tampoco para solicitar el embargo de productos en los que figuren indicaciones de origen que sean falsas.

Sudáfrica

Hay varios marcos legislativos que tienen por objeto el uso de una marca que sea susceptible de inducir a error o llevar a engaño en lo que respecta al origen geográfico. Cada marco legislativo cuenta con procedimientos y mecanismos propios para sancionar dicho uso. El artículo 10.13) de la Ley de Marcas dispone que se cancelará el registro de la marca que sea susceptible de llevar a engaño o de causar confusión debido al uso que se haga de ella. Hay acuerdo en que dicho inciso rige también el uso de la marca con posterioridad al registro, cuando dicho uso resultare engañoso o causare confusión. Según el artículo 26 de la Ley, si la marca no cumple alguna de las condiciones con las que fue inscrita (como la omisión de presentar la advertencia correspondiente al país o lugar de origen), los interesados solicitarán al juez o al Director del registro que decrete la modificación del registro o su cancelación.

En los artículos 6 a 11 de la Ley 17/1941, de Marcas de Comercio, se recogen disposiciones, facultades y sanciones penales en materia de la descripción comercial falsa y alteración de la marca, la venta y el arrendamiento de productos en los que figure descripciones comerciales falsas; la venta de productos importados que lleven el nombre o la marca de un fabricante o comerciante sudafricano, sin la indicación de origen; la venta de productos importados que lleven marcas en un idioma oficial, sin la indicación de origen; las facultades para imponer la indicación de origen y el cumplimiento de las normas establecidas en el caso de determinadas clases de productos, y para disponer la clase de indicación de origen que se deberá asignar a los productos.

En los artículos 24, 29 y 41 de la Ley de Protección del Consumo, de 2008, se recogen disposiciones que prohíben el uso de una marca que sea susceptible de inducir a error o llevar a engaño en lo que respecta al origen geográfico. Las disposiciones tienen por objeto el etiquetado del producto y las descripciones comerciales, el derecho a la propaganda seria y leal (las normas generales del comercio de productos o servicios) y las aseveraciones falsas y engañosas.

La Ley 59/2003, de Vinos y Bebidas Alcohólicas, es un ejemplo de un marco legislativo que reglamenta una actividad en particular y en su artículo 9 se establecen determinadas restricciones relativas a la propaganda: “1) No se podrá hacer propaganda de: a) licores y alcoholes metílicos – i) de manera falsa o engañosa...”.

Suecia

La Ley de Propaganda Comercial, de 2008, prohíbe las aseveraciones incorrectas que sean engañosas con respecto a la actividad de un tercero o la actividad comercial de otro tercero. Se reglamentan, entre otras cosas, las aseveraciones que tengan por objeto el origen de un producto, siempre que ellas afecten o puedan afectar la capacidad del destinatario de la aseveración de que pueda decidir con el debido fundamento. Además, en el terreno de la propaganda comparada, es preciso que la comparación no sea causa de confusión y que no se cometa aprovechamiento desleal del prestigio de que goce la marca de un competidor, su nombre comercial y demás signos distintivos, y la designación de origen de los productos en cuestión. Con respecto a los productos que lleven la designación de origen, la comparación deberá recaer en productos de la misma designación.

Suiza

A la luz de los requisitos del artículo 10 en relación con el artículo 9 del Convenio de París, los Estados miembros deberán disponer en favor de las partes interesadas los recursos legales apropiados para impedir que se usen indicaciones falsas correspondientes a la procedencia de los productos o servicios. Conforme se expresa en la Guía para la Aplicación del Convenio de París, dicha disposición rige para “todas las utilizaciones directas o indirectas de una indicación falsa concerniente a la procedencia de productos, independientemente de que dicha indicación sea el nombre de una localidad determinada o que vaya unida a un nombre comercial ficticio o utilizado con intención fraudulenta”⁴.

En Suiza se concede a las indicaciones geográficas una protección general *sui generis*, prescindiendo de su registro. En consecuencia, quedan protegidos los productos, tanto agrícolas como de otro ramo, siempre que reúnan las condiciones que se disponen en la Ley de Protección de Marcas, que protege a las menciones directas e indirectas del origen geográfico de los productos o servicios e impide que estos sean usados de forma ilícita (indicaciones de origen falsas o engañosas, artículo 47 de la Ley) con el fin último de proteger a perpetuidad el valor de las indicaciones de origen suizas y sentar las bases para reprimir debidamente el uso abusivo. Por ejemplo, la indicación “St Gallen” no figura inscrita en el registro federal ni en los cantonales, pese a lo cual brinda protección a artículos de bordado.

En el caso de uso de indicaciones de origen incorrectas, la Ley de Protección de Marcas dispone las acciones civiles correspondientes. En virtud del artículo 52 de la Ley, el individuo que acredite interés legítimo está habilitado para incoar la acción de reconocimiento de derechos o de una relación jurídica. Por otra parte, al amparo del artículo 55 de la Ley, cuando se lesione el derecho a la indicación de origen, el titular respectivo podrá también interponer una demanda para prohibir o suprimir la infracción. Asimismo, de conformidad con el artículo 55.2), la parte lesionada podrá reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, el resarcimiento del daño moral y la restitución de la ganancia habida.

Además, el uso de las indicaciones de origen incorrectas constituye una infracción penal que es perseguible de oficio, a tenor del artículo 64.1) de la Ley. El uso intencional de una indicación de origen incorrecta se castiga con multa o pena de prisión inferior a un año. Si el infractor es comerciante, el acto será castigable con pena de prisión inferior a cinco años. En el supuesto de pena de prisión, se aplica asimismo una multa.

⁴ Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1969, Profesor Georg Bodenhausen, pág. 153.

Tailandia

Los nombres de países pueden usarse como marcas si no constituyen una parte esencial de la marca, y siempre y cuando se considere que la marca es distintiva. El solicitante no puede reivindicar el derecho exclusivo a utilizar el nombre de país. En la página 6 del Anexo II figuran ejemplos de prácticas nacionales.

Ucrania

En la Ley de Marcas de Ucrania no se recogen disposiciones especiales relativas al uso de marcas que sean susceptibles de inducir al público general a engaño, particularmente en lo que respecta al origen geográfico de los productos y servicios. Dichas marcas no se pueden registrar y, en caso contrario, serán canceladas. No obstante, si el productor que hace uso de las indicaciones en el ejercicio del comercio brinda al consumidor información engañosa, particularmente datos engañosos relativos al origen de los productos, dicha actividad constituirá competencia desleal y será prohibida. Ucrania está de acuerdo con el posible ámbito de convergencia N° 6 y entiende que las partes interesadas deberían tener a su alcance los recursos legales apropiados para impedir el uso del nombre de países, si dicho uso es susceptible de engañar al público en lo que respecta al lugar geográfico de origen de los productos y servicios.

OAPI

El uso de un nombre de país susceptible de inducir al público a error, particularmente en lo que respecta a la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios en cuestión, se deberá impedir recurriendo a los instrumentos legales apropiados, cuyo fin radica en hacer que cese el uso de la marca mediante la interposición de las acciones correspondientes y el otorgamiento de daños y perjuicios y demás formas de resarcimiento civil, sin perjuicio de los recursos que brinda la legislación de marcas.

[Sigue el Anexo II]

Los ejemplos que figuran en el presente Anexo fueron escogidos de entre los que figuran en la información presentada por los miembros del SCT.

Posible ámbito de convergencia N°1

La noción de nombre de país

Brasil

El registro de la marca **CAFÉ ITALIANO** (para café y bebidas a base de café) fue denegado por falta de carácter distintivo (inciso VI del Artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial). Se consideró que la expresión "CAFÉ ITALIANO" no tiene carácter distintivo, pues identifica el producto que el signo pretende designar y describe su lugar de origen.

Islandia

Uso de un nombre de país en su forma abreviada



La Oficina de PI denegó el registro de la marca (registro internacional N° 630158), para productos de la clases 18 y 25, fundándose en que la marca en su conjunto, es decir, las letras US, las estrellas y las barras en la marca, indicaban la bandera de los Estados Unidos de América. La Oficina de PI también consideró que se induciría con toda probabilidad al consumidor a creer que los productos en cuestión, en las clases 18 y 25, eran originarios de los Estados Unidos de América, mientras que el solicitante procedía de los Países Bajos (véase el Artículo 14.1)2) de la Ley de Marcas). La Junta de Apelación en materia de derechos de propiedad industrial confirmó posteriormente la decisión de la Oficina de PI.

Uso de un nombre de país como adjetivo



La Oficina de PI registró las marcas (registros internacionales N° 166518 y 1165457), tras una limitación de los productos reivindicados, por la que se indicó que todos los productos eran originarios de Marruecos.

Polonia

Sentencia 6 II SA433/03, de 28 de mayo de 2004

El tribunal falló que no es posible registrar una marca que conste del código de país que se establece en la norma ISO y que está formado por dos letras, en la presente causa, el código de Sudáfrica.

Sudáfrica

Varias marcas compuestas del Registro de Marcas:

Denominación oficial o formal del Estado: Registro de Marca N° 2011/23006

LE TOUR DE FRANCE, en la clase 12, con arreglo a la siguiente limitación: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra “FRANCE” por separado e independientemente de la marca”.*

Nombre que es de uso común: Registro de Marca N° 2006/23002

MZANSI FO SHO, en la clase 41, con arreglo a la siguiente limitación correspondiente al término coloquial que es de uso corriente en Sudáfrica: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra ‘MZANSI’ por separado e independientemente de la marca”.*

Traducción y transliteración de un nombre de país: Registro de Marca N° 2012/00265 **CHINA TELECOM**, en la clase 35, con arreglo a la siguiente advertencia: *“La transliteración de los caracteres del alfabeto chino de la marca es ZHONG GUO DIAN XEN, que significa CHINA TELECOM en inglés. El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de ‘CHINA’ en su connotación geográfica, independientemente de la marca”.*

Uso del nombre de país en forma abreviada: Registro de Marca N° 2009/19989 **USA PRO**, en la clase 28, con arreglo a la siguiente limitación: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra USA por separado e independientemente de la marca”.*

Uso del nombre de país como adjetivo: Registro de Marca N° 2000/13700

FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKEN, en la clase 29, con arreglo a las siguientes limitaciones: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra MEXICAN o de la palabra GRILLED CHICKEN por separado e independientemente de la marca”.*

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

Alemania

Solicitud BPatG, 26 W (pat) 052/99, de 25 de abril de 2001

Germania – Clase 21

Denegada: El Tribunal Federal de Patentes decidió que la marca no tenía derecho a gozar de protección, en razón de la mera referencia a que Alemania era el país de producción conocido. Asimismo, el Tribunal sostuvo que era necesario reservar la traducción al italiano del nombre de país, “Germania”, para que fuera usada por la competencia en los mercados de importación y exportación.

Brasil

La solicitud **ALFAFA DO Chile** - respecto de alfalfa en gránulos para pienso.

Denegada: debido a la falta de carácter distintivo (punto VI del artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial). El término "ALFAFA DO Chile" identifica el producto que el signo pretende designar, así como su origen.

Croacia

La solicitud **RUSSKAYA** (Z20031022) – productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vodka, bebidas espirituosas).

Denegada: El signo es un adjetivo que significa “Ruso; o relativo a Rusia”. La Oficina concluyó que el signo es descriptivo puesto que el consumidor percibiría que indica el origen geográfico de los productos de la clase 33.

Finlandia

Solicitud N° T201452470 **NORWEGIAN** (8/12/2014) – Determinados servicios de las clases 39 y 43.

Concedida: La marca consta exclusivamente de la palabra NORWEGIAN, que quiere decir natural de Noruega, el idioma que se habla en Noruega y perteneciente o relativo a Noruega o los noruegos. A juicio de la Oficina, la marca es descriptiva de todos los servicios de las clases 39 y 43, puesto que indica el origen geográfico y la calidad de los servicios. Por otra parte, la marca es susceptible de inducir a error en lo que respecta al origen de los servicios, pues el solicitante es irlandés. El solicitante limitó la lista de servicios a determinados servicios, de la clase 39 relativos a los viajes por vía aérea, y aportó prueba de uso de la marca. Se entiende que la marca ha sido usada por un período de tiempo suficientemente prolongado y de tal modo que adquirió carácter distintivo por la vía del uso efectivo.

Francia

Solicitudes: **MOROCCO** (N° 073517019), **MOROCCO** (N° 073517015) y **MOROKO** (N° 03517017) de las clases 9, 14, 18 y 25.

Denegadas por el Tribunal de Apelaciones de París, el cual confirma una decisión del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

Islandia

Solicitud de registro de la marca denominativa **U.S. MAIL** (registro internacional N° 1157369) – servicios en la clase 39.

Denegada: se consideró que la marca era descriptiva.

Singapur

Marca N° 40201505876V



Determinados productos de la clase 29

Objetable: La marca es descriptiva del origen geográfico de los productos e indica que proceden de Nueva Zelanda (“NZ”). Nueva Zelanda es el primer exportador mundial de artículos lácteos y le corresponde aproximadamente la tercera parte del comercio anual de dichos productos en todo el planeta.

Marca N° 40201505398Q

THAI TOWN

Determinados servicios de las clases 35 y 43.

Aceptable

Marca N° T1205498I

MOZAMBIQUE GAS

Determinados productos y servicios de las clases 4, 40 y 42.

Objetable.

Suecia

Tribunal de Apelación de Patentes (PBR), sentencia N° 92-593.

(CHRYSLER) MONACO

El PBR falló que la denominación de estado MONACO es famosa para el consumidor sueco y que no se apreció un nexo plausible de que los productos (automóviles, etcétera) procedieran de Mónaco, por lo cual la marca no resulta engañosa para el consumidor.

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

Brasil



La solicitud fue objeto de una oposición presentada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que alegó que el signo en cuestión resultaría engañoso porque presentaría una indicación falsa en cuanto al origen del producto, puesto que el solicitante no era colombiano. El INPI tomó en consideración las alegaciones y denegó el registro debido a su naturaleza engañosa (punto X del Artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial).

Posible ámbito de convergencia N° 6 Uso como marca

Tailandia

Ejemplos de marcas cuyo registro ha sido denegado por la Oficina de Marcas:

“JAPAN” (solicitud N° 421113), para la clase 17 (cinta selladora de PTFE)



El registro solicitado (1001364) en la clase 8 (alicates para cutículas, afeitadoras) fue denegado por tratarse de un solicitante de Tailandia que pretendía utilizar el nombre de país “Germany”. Ello podía inducir en error al público en cuanto al origen de los productos o servicios.

[Sigue el Anexo III]

*POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Burundi

Burundi se pronuncia a favor del texto del posible ámbito de convergencia Nº 3.

Colombia

El artículo 135.i) de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina prohíbe el registro como marca de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica [...]” Para considerar un signo como engañoso la norma transcrita no exige que lo sea en su totalidad, basta que una parte del signo pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características, entre otros factores. Para negar un signo por esta causa no se requiere que el error se haya producido; se requiere que pueda producirse. Entendiendo lo anterior, una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad. Por lo tanto, al examinar la Oficina nacional, por ejemplo, “D’RICARDOS THE SWISS WATCH”, el cual es fabricado en Bogotá con tecnología colombiana consideraría que el producto es engañoso por cuanto es reconocida la calidad de los relojes suizos.

Costa Rica

El nombre de un país deviene en engañoso siempre y cuando el nombre de ese país sea reconocido como productor de los bienes y/o servicios reivindicados en la solicitud.

Finlandia

Un nombre de país puede excluirse del registro como marca si es engañoso con relación al origen de los productos o servicios reivindicados en la solicitud

Francia

El artículo L 711-3c) del Código de propiedad intelectual (CPI) estipula en particular que “lo siguiente no puede ser adoptado como marca o como elemento de una marca: [...] c) signos que son engañosos para el público, particularmente en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.” Los casos de engaño más comunes ocurren cuando el país tiene una especial reputación, de tal forma que su apropiación no parece legítima. Esos casos pueden tomar formas muy distintas, como por ejemplo, engaño en la apariencia de garantías oficiales de los productos o en la fuente u origen de los mismos.

El enfoque que aplica el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) para combatir el engaño en el caso de los signos que constan parcialmente de un nombre de país, es distinto según que el signo en cuestión designe a productos o servicios. Los signos que se presentan para diferenciar exclusivamente servicios nunca, o rara vez, son impugnados por engañosos. En el caso de signos dedicados exclusivamente a productos, el INPI hace distinción con arreglo a una lista no exhaustiva de supuestos, mediante un análisis caso a caso.

Por una parte, combinar el nombre de un Estado, o de su forma adjetival, con el nombre de productos no sirve para definir lo que en sus facetas de diseño, fabricación o proceso de venta haya sido realizado en Francia. En base a esta ambigüedad, el INPI plantea una objeción al registro en virtud de la cual el examinador pide al solicitante que haga explícitamente una

referencia de carácter restrictivo de “todos los productos de origen francés o fabricados en Francia” en la lista de productos para los que se ha presentado el signo. Si el solicitante se niega a incluir esta referencia restrictiva, se deniega el registro de marca a los productos impugnados. Por la otra, los signos que consisten en el nombre de una entidad combinados con el nombre de un Estado podrán impugnarse si el mensaje asociado resulta ambiguo. En la página 1 del Anexo VI figura un ejemplo de la práctica nacional. Cuando del nombre de una entidad se infiere la noción de fabricación, el INPI evaluará los elementos como un todo. En la práctica, las referencias a la noción de fabricación deben ser suficientemente precisas. Por ejemplo, el INPI aceptará el término “fábrica” pero objetará el término “planta de procesamiento”. El nombre de la entidad debe incluir el nombre de un producto específico. Se impugnarán las referencias a otros productos en la solicitud y el INPI pedirá al solicitante que incluya la referencia restrictiva “todos los productos de origen francés o fabricados en Francia”. Algunas expresiones que contienen referencias al nombre de un país eliminan el riesgo de engaño y no se impugnan. Por ejemplo: diseñado en Francia/Fabricado en Francia/Fabricación francesa/Almacén francés.

Varios fallos judiciales relativos al engaño en cuanto a la presencia de garantías oficiales respecto de los productos han dado lugar a la invalidación de marcas por considerarse que con toda probabilidad podrían inducir al público a creer que los signos equivalían al respaldo de algún departamento oficial o habían sido emitidos por un departamento bajo la supervisión y la autorización de autoridades públicas o administrativas.

Las decisiones sobre este tipo de casos tienen por objetivo determinar si el Estado en cuestión tiene una reputación en especial con relación a los productos y servicios reivindicados, o si los productos y servicios en cuestión realmente se producen o suministran en ese Estado y forman parte de uno de sus sectores económicos. Si así es, se registra una objeción por la falta de distintividad, el carácter descriptivo del signo y el engaño que supone.

Islandia

El Artículo 14.1)2) de la Ley de Marcas N° 45/1997 dispone, entre otras cosas, que no podrá registrarse una marca si puede causar confusión, por ejemplo, en cuanto al origen de los productos o servicios. A tal efecto, la Oficina de Patentes de Islandia reconoce también que las abreviaturas conocidas de los nombres de países y otras versiones descritas en el posible ámbito de convergencia N° 1, podrían resultar engañosas, ser falsas o inducir a error.

Kazajistán

En virtud del Artículo 6.3)1) de la Ley de Marcas de Producto y de Servicio y Denominaciones de Origen, de 26 de julio de 1999 (N° 456-1), no podrán registrarse las marcas que sean falsas o puedan inducir a error acerca de un producto, su fabricante o su lugar de producción. En la práctica actual de examen, el uso de un indicador geográfico en una marca se considera como una indicación del origen de los productos o una indicación que podría inducir a error en cuanto al lugar de producción de los productos o la ubicación del solicitante.

Lituania

El registro de signos que contengan nombres de países puede prohibirse en virtud del Artículo 6.1)5) de la Ley de Marcas de Lituania, que prohíbe el registro de un signo si éste, por su naturaleza, podría inducir en error al público, por ejemplo, acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o los servicios.

Singapur

En virtud de la sección 7.4)b) de la Ley de marcas, se podrá denegar cualquier solicitud de marca que incluya el nombre de un país si se establece que por su naturaleza constituye un engaño al público, por ejemplo, en relación con el origen geográfico de los productos o servicios. La práctica del examen que realiza la Oficina de Singapur con relación a los nombres geográficos es la siguiente. Con relación a los productos, el uso de un nombre

geográfico en una marca debe permitir a los consumidores visualizar la marca como una indicación del origen de los productos y sería objetable si los productos no fueran originarios de ese lugar. No obstante, sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa. Con relación a los servicios, el uso de un nombre geográfico en una marca es normalmente más aceptable ya que es menos probable que se considere una indicación de la procedencia de los servicios. En la página 1 del Anexo IV figuran ejemplos de la práctica nacional pertinente.

Suecia

La Oficina Sueca de Patentes y Registros (PVR) determina que existe un origen comercial engañoso cuando el nombre geográfico puede establecer un vínculo entre el signo objeto de la solicitud y la calidad u otras características de los productos o servicios. Debe existir certeza sobre el carácter engañoso. También se deniegan los nombres de lugares geográficos así como sus variaciones, cuando el lugar tiene una determinada reputación, ya que el uso del nombre de un lugar geográfico con una reputación crea en el consumidor unas expectativas que devienen en engaño si éstas no se colman.

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.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Burundi

Burundi se pronuncia a favor del texto del posible ámbito de convergencia N°4.

Colombia

La Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que deben tenerse en cuenta otros elementos para considerar que un signo que contenga un nombre de país pueda considerarse descriptivo o engañoso, como: la vinculación que el consumidor concluya que existe entre las características del producto y su origen o lugar de procedencia o la potencialidad del signo para engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características.

Finlandia

Cuando se evalúa el carácter distintivo, la marca se evalúa como un todo. Si la marca tiene otros elementos distintivos además del nombre del país, puede considerarse distintiva como un todo.

Francia

Los signos que constan del nombre de una entidad combinados con el término "Francia" podrán impugnarse si el mensaje asociado resulta ambiguo. No obstante, los signos que combinan el término "francés" con un nombre de entidad no son objetables puesto que no existe noción de fabricación. Cuando del nombre de una entidad se infiere la noción de fabricación, el INPI evaluará los elementos como un todo. En la práctica, las referencias a la noción de fabricación deben ser suficientemente precisas. Por ejemplo, el INPI aceptará el término "fábrica" pero objetará el término "planta de procesamiento". El nombre de la entidad debe incluir el nombre de un producto específico. Se impugnarán las referencias a otros productos en la solicitud.

Algunas expresiones que contienen referencias al nombre de un país eliminan el riesgo de engaño y no se impugnan. Por ejemplo: diseñado en Francia/Fabricado en Francia/Fabricación francesa/Almacén francés. No obstante, en el caso de expresiones ambiguas como “creado en Francia”, “creación francesa” o “à la française”, el INPI planteará objeciones cuando esos términos no sirvan para determinar si el producto ha sido diseñado o fabricado en Francia. La inclusión tras la lista de productos objetados de la referencia “todos los productos son de origen francés o fabricados en Francia” subsana el defecto de apariencia de engaño. En la página 2 de Anexo IV figuran ejemplos de la práctica nacional pertinente.

Islandia

Con arreglo a la práctica consagrada de la Oficina de Patentes de Islandia, las marcas que contienen, entre otros elementos, un nombre de país pueden registrarse si se considera que ofrecen una impresión general distintiva y no engañosa respecto de los productos o servicios de que se trate. Conforme al Artículo 15.1) de la Ley de Marcas Nº 45/1997 de Islandia, el registro de una marca no abarca los elementos de la marca que no puedan registrarse por separado. Para poder registrar una marca que contenga, entre otros elementos, un nombre de país, la marca deberá satisfacer los requisitos previstos en el Artículo 13.1) de la Ley de Marcas, es decir que deberá estar en condiciones de distinguir los productos y servicios del propietario de los de terceros. Además, no podrá registrarse la marca si es probable que cause confusión en cuanto al origen de los productos o servicios, es decir, no debe resultar engañosa, ser falsa ni inducir a error, conforme al Artículo 14.1)2) de la Ley de Marcas. En la página 2 de Anexo IV figura un ejemplo de la práctica nacional pertinente.

Kazajstán

Si la marca cuyo registro se solicita contiene otros elementos además de un nombre de país, podrá registrarse siempre y cuando el signo, en su conjunto, tenga carácter distintivo.

Lituania

Habida cuenta de que un nombre de país es descriptivo, otros elementos del signo podrán aportarle características distintivas o carácter distintivo cuando se toma en consideración en su conjunto.

Polonia

Si una marca contiene el nombre de un país y otros elementos descriptivos pero también contiene elementos gráficos, puede ser registrada siempre que los elementos gráficos sean suficientemente distintivos como para indicar el origen de los productos y servicios. En la página 2 de Anexo IV figuran ejemplos de marcas registradas de este último tipo.

Singapur

En el caso de marcas que contienen el nombre de un país junto con otros elementos, la marca puede examinarse como un todo para determinar si tiene carácter distintivo. Por lo tanto, una marca que contenga el nombre de un país puede no ser denegada si se considera que tiene carácter distintivo como un todo. La presencia de otros elementos en la marca no es un factor pertinente para determinar si la marca podría resultar engañosa.

Suecia

Si han de considerarse otros elementos de la marca, es importante evaluar si alguno de dichos elementos podría resultar engañoso para el consumidor en cuanto al lugar de elaboración de los productos. Si los elementos adicionales de la marca tienen individualmente carácter distintivo, a menudo se concluye que la marca como un todo tiene carácter distintivo y no descriptivo. Cuando el consumidor identifica un elemento figurativo, por ejemplo, si la marca se compone del edificio del ayuntamiento de Estocolmo y el elemento verbal “Suecia”, no puede descartarse la falta de distintividad. En la página 2 de Anexo IV figuran ejemplos de marcas registradas de este último tipo.

Tayikistán

Con arreglo al artículo 8.2) de la Ley de marcas y marcas de servicios, una marca puede ser registrada cuando el nombre de un país: a) sea el país de origen del solicitante (su lugar de origen) y b) no sea un elemento dominante de la marca, siempre que la autoridad competente haya dado su consentimiento y el nombre del país se incluya como un elemento no protegido.

[Sigue el Anexo IV]

Los ejemplos que figuran en el presente Anexo fueron escogidos de entre los que figuran en la información presentada por los miembros del SCT.

*POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 3
NO SE ADMITE EL REGISTRO SI SE CONSIDERA QUE LA MARCA PUEDE INDUCIR A
ERROR O ENGAÑO O ES ERRÓNEA*

Federación de Rusia

Solicitud Nº 2015715611 **ITAL**, en el nombre de la sociedad de responsabilidad limitada “SEQUOIA 2000”, Járkov, Ucrania
Denegado

Solicitud internacional Nº1205678



“Jamaica”, en el nombre de JAGOVITAMINI d.o.o., Croacia.
Denegado

Francia

EVI  **FRANCE**

Clase 34

El INPI formuló una objeción de fondo en lo que respecta a la naturaleza engañosa de la palabra “France” a raíz de la cual el solicitante depositó la siguiente limitación: “Todos los presentes productos proceden de Francia o se fabrican en Francia”.

Singapur

Marca Nº T1413659A

teuscher
Chocolates of Switzerland

Clase 30: chocolate.

Objetable: La marca hará que los consumidores piensen que los productos en los que figura la marca proceden de Suiza. Se restringe la solicitud a “Chocolate procedente de Suiza”.

Marca N° 40201510518Q



Servicios de la clase 35.
Aceptable.

*POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N°4
CONSIDERACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE LA MARCA*

Francia



Registrada en la clase 25.

Islandia

MATEUS
PORTUGAL

Registrada (N° 341/1972) para productos de la clase 33.

La Oficina consideró que la palabra MATEUS posee suficiente carácter distintivo; además, el propietario de la marca era oriundo de Portugal.

Polonia



Registrada en las clases 30 y 35.



Registrada en las clases 29, 30, 31, 35 y 43.

Suecia

SVENSK BYGGTJÄNST (Servicio sueco de construcción)

Expediente Nº 11-077

El Tribunal de Apelación de Patentes (PBR) apreció que la Oficina Sueca de Patentes y Registro (PRV) no había examinado si la palabra “sueco” guardaba relación con la calidad de los servicios que eran objeto de la solicitud, por lo cual decidió anular la decisión de la PRV y dispuso que la solicitud fuese examinada debidamente y con todo cuidado.

[Fin del Anexo IV y del documento]