

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

Cuadragésima sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2018

RESUMEN DE LAS DIVERSAS PRÁCTICAS DE EXAMEN RELATIVAS A LAS MARCAS QUE CONSISTAN EN NOMBRES DE PAÍSES, O QUE LOS CONTENGAN

Documento preparado por la Secretaría

1. A raíz de una petición formulada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), el 24 de abril de 2018 tuvo lugar una sesión de información sobre los nombres de países (véase el documento SCT/IS/CN/GE/18/1) en el marco de la trigésima novena sesión del SCT, que se celebró en Ginebra del 23 al 26 de abril de 2018 (denominada en adelante “la sesión de información”). La sesión de información adoptó la forma de mesa redonda con moderador, a fin de abordar el examen, por las oficinas, de las marcas consistentes en nombres de países, o que los contienen, y teniendo en cuenta el punto de vista de los usuarios.
2. Al final de la trigésima novena sesión del SCT, el presidente “tomó nota de la satisfacción del SCT con la sesión de información sobre los nombres de países. El presidente pidió a la Secretaría que prepare un documento en el que se reseñen las prácticas de examen de las marcas consistentes en nombres de países, o que los contienen, según fueron presentadas por los ponentes en dicha sesión de información.” (véanse los párrafos 12 y 13 del documento SCT/39/10).
3. En el presente documento figura el resumen solicitado, que se estructura en concordancia con los trámites que ejecutan las oficinas en el examen de los signos consistentes en nombres de países, o que los contienen, según se discutió en la sesión de información. El resumen se divide en tres partes: a) la determinación de si el signo que figura en la solicitud concierne a un nombre de país, b) la denegación del registro de nombres de países como tales y c) la evaluación del carácter distintivo, descriptivo o engañoso del signo.

4. Además, los participantes en la sesión de información examinaron la cuestión de los nombres de países en cuanto que elementos de la soberanía de los Estados o de la reputación o buena imagen de los países. En el presente documento también se resumen los debates sobre ese punto.

RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS DE EXAMEN

a) Determinación de si el signo contenido en la solicitud concierne a un nombre de país

5. Al inicio del proceso de examen, las oficinas tienen que determinar si la solicitud de registro de marca concierne realmente a un nombre de país. Las prácticas expuestas en la sesión de información pusieron de manifiesto dos enfoques para llevar a cabo esa determinación: i) un enfoque que se basa en una lista predefinida de nombres de países y ii) un enfoque que deja a los examinadores la libertad necesaria para utilizar las pruebas de todo tipo que tengan a su disposición.

Enfoque basado en una lista predefinida de nombres de países

6. Con arreglo a este enfoque, los examinadores se basan en una única fuente, definida previamente por la oficina, para determinar si un nombre concierne a un nombre de país. La fuente puede consistir, por ejemplo, en una lista establecida y actualizada por la oficina, la lista de Estados miembros de las Naciones Unidas, la base de datos del Artículo 6ter, acuerdos bilaterales entre países o normas técnicas de la OMPI.

7. Las oficinas que se basan en este enfoque consideran que el uso de una fuente oficial para determinar si un nombre es un nombre de país garantiza la coherencia de la práctica, así como un trato igual para todos los países.

Enfoque que no se basa en una lista predefinida de nombres de países

8. En otras oficinas, los examinadores no se basan en una fuente definida previamente para determinar si un término es un nombre de país. En esas oficinas, los examinadores pueden utilizar las pruebas de todo tipo que tengan a su disposición, incluidas las búsquedas en Internet y sus propios conocimientos y cultura. Normalmente, la cuestión esencial en esas oficinas atañe al significado principal del término para el consumidor medio. Los examinadores de esas oficinas tienen que evaluar si, en el contexto de su uso en la solicitud, el consumidor medio percibirá el término como nombre de país. Por ejemplo, en función del contexto, los consumidores podrán percibir el mismo nombre como nombre de país o como nombre carente de significado geográfico (por ejemplo, en inglés *France* es tanto un nombre de país (Francia) como un nombre de mujer). Además, los consumidores pueden considerar que algunos términos que no son nombres oficiales de países como tales designan a un país y, por lo tanto, tienen un significado geográfico (por ejemplo, nombres de países a lo largo de la historia, apodos, adjetivos, traducciones o frases utilizadas habitualmente para designar a un país).

9. Las oficinas que se basan en este enfoque consideran generalmente que puede facilitarse la coherencia en la práctica mediante reuniones periódicas, el intercambio de información y la formación de los examinadores.

b) Denegación del registro de nombres de países como tales

10. En algunas jurisdicciones, existe la prohibición general de registrar nombres de países cuando sean el único elemento del signo. En esas jurisdicciones, una vez que se ha determinado que el signo contenido en una solicitud consiste en un nombre de país, la oficina

deniega el registro del nombre de país, sin llevar a cabo ninguna otra verificación para determinar el carácter distintivo del signo.*

11. Dicha prohibición general de registrar nombres de países se basa a veces en una disposición específica de la legislación, que se fundamenta en la consideración de que los nombres de países no pueden ser propiedad de particulares.

12. En general, cuando el signo contenga el nombre de un país, junto con otros elementos, las oficinas mencionadas anteriormente procederán a evaluar el carácter distintivo, descriptivo o engañoso del signo en su conjunto.

c) Evaluación del carácter distintivo, descriptivo o engañoso del signo

13. Como se indica en los párrafos 10 y 12, algunas oficinas evalúan el carácter distintivo, descriptivo o engañoso de un signo concerniente a un nombre de país, únicamente cuando el signo *contenga* un nombre de país, junto con otros elementos, pero no cuando *consista* exclusivamente en un nombre de país. Otras oficinas llevan a cabo dicha evaluación con respecto a todos los signos que consistan en un nombre de país o que lo contengan.

14. En la sesión de información se destacaron varios enfoques entre las oficinas para la evaluación del carácter distintivo, descriptivo o engañoso de un signo que consista en un nombre de país o que lo contenga; sobre todo, en la sesión se pusieron de manifiesto algunas diferencias en la función y evaluación de la percepción del consumidor. Los enfoques se resumen a continuación.

Carácter distintivo

15. En algunas oficinas, se deniega el registro de los signos que consistan exclusivamente en un nombre de país porque se considera que carecen de carácter suficientemente distintivo. Cuando el signo no consista exclusivamente en un nombre de país, pero lo contenga, es más probable que las oficinas consideren que tiene carácter distintivo.

16. En otras oficinas, los signos que consistan en un nombre de país, y los que los contengan, pueden considerarse distintivos en función de la percepción del consumidor y teniendo en cuenta los productos y servicios respecto de los que se solicita la protección de la marca. Aunque sería excepcional que un signo que consista únicamente en un nombre de país se considere que tiene carácter distintivo, algunas oficinas no descartan que pudiera tenerlo en algunas circunstancias limitadas, por ejemplo, en el caso del carácter distintivo adquirido.

Carácter descriptivo

17. Cuando el signo consista exclusivamente en un nombre de país y los productos o servicios tengan su origen en dicho país, el carácter descriptivo constituirá habitualmente un motivo de denegación. Cuando el signo contenga un nombre de país, junto con otros elementos, por lo general se llevará a cabo una evaluación del carácter descriptivo del signo en su conjunto.

18. Algunas oficinas evalúan el carácter descriptivo del signo, a fin de determinar si el signo consiste exclusivamente en un nombre de país, o lo contiene, teniendo en cuenta la percepción del consumidor. Por lo tanto, se determina caso por caso si el nombre de país es o no descriptivo del origen de los productos y servicios. Por ejemplo, algunas oficinas se preguntan si existen motivos fundados para que el nombre geográfico sirva de origen de los productos

* En algunas jurisdicciones, pueden subsanarse los motivos de la denegación, a reserva de la autorización de la autoridad competente en el país de que se trate.

(por ejemplo, el polo norte para las bananas). Otras oficinas, habiendo determinado que el signo concierne a un nombre de país y que los productos y servicios tienen su origen en él, analizan además si es probable que los compradores creen que los productos o servicios tienen su origen en el país en cuestión. Algunas oficinas responden a esas cuestiones teniendo en cuenta la situación en el momento de la solicitud únicamente, mientras que otras consideran la posibilidad de que los productos se produzcan en el país en el futuro.

19. Con respecto a los signos que contienen un nombre de país, junto con otros elementos distintivos, algunas oficinas aceptan el registro de la marca cuando los productos procedan de ese país, pero siempre y cuando la lista de productos se limite a aquellos que tienen su origen en el país. El objetivo principal de dicho enfoque es evitar que se engañe al consumidor en cuanto al origen de los productos.

20. Otras oficinas consideran que el nombre de un país es un elemento descriptivo, y que tiene que renunciarse a su protección, aun cuando esté combinado con otros elementos en el signo.

21. Algunas oficinas tienen una disposición específica sobre el uso leal en su legislación, en virtud de la cual el titular de una marca que contenga un término geográfico descriptivo no puede impedir a otros la utilización de dicho término.

Carácter engañoso

22. Cuando el signo concierne a un nombre de país, y los productos o servicios no tienen su origen en ese país, el carácter engañoso del signo constituirá normalmente un motivo de denegación.

23. En algunas oficinas, se evaluará la naturaleza engañosa del signo, teniendo en cuenta la percepción del consumidor medio en cuanto al origen de los productos, caso por caso. En esas oficinas, el hecho de que los productos no provengan del lugar no da lugar, por definición, a que se considere que el signo es engañoso. Este será el caso únicamente si se determina que i) los productos no proceden del lugar y ii) es probable que los compradores creen que los productos proceden de ese lugar (por ejemplo, cuando el nombre del país tenga reputación de producir los productos o servicios contenidos en la solicitud). Además, podrá exigirse un tercer elemento a fin de concluir que el signo tiene carácter engañoso, a saber, iii) que el origen inexacto indicado en la marca es un factor material en la decisión del consumidor de comprar los productos o utilizar los servicios.

LOS NOMBRES DE PAÍSES EN CUANTO QUE ELEMENTOS DE LA SOBERANÍA DE LOS PAÍSES O DE LA REPUTACIÓN O BUENA IMAGEN DE LOS PAÍSES

24. Al concluir los debates, se planteó la cuestión de si los países tienen derechos sobre su propio nombre. Para algunos participantes, la respuesta es afirmativa, lo que justifica el trato dado a los nombres de países por sus oficinas en el examen de las solicitudes de registro de marca consistentes en ese tipo de nombres, o que contienen ese tipo de nombres. Con arreglo a ese parecer, el problema del registro de los nombres de países no reside únicamente en el engaño al puede dar lugar, sino también en el monopolio obtenido por una entidad privada, que despoja al país mismo de su propio nombre.

25. Con arreglo a otra perspectiva distinta, el enfoque mencionado anteriormente no tiene en cuenta suficientemente el contexto del uso y la percepción de los consumidores. Según ese parecer, considerar que un nombre de país pertenece al país da lugar a otra cuestión, para la

cual no existe respuesta de momento, a saber, la del objeto exacto que pertenece al país (¿se trata únicamente del nombre oficial del país o también de las variantes, apodos, designaciones cortas y traducciones del nombre del país?).

26. Otra cuestión conexas consiste en determinar si el nombre del país es un elemento esencial de la reputación o buena imagen del país. La cuestión resultante es determinar si los países deberían estar en disposición de controlar la reputación y la buena imagen vinculadas a sus nombres, por medio de mecanismos reconocidos a nivel internacional. Algunos participantes en la mesa redonda responden de manera afirmativa a esta última cuestión. Otros consideran que al dar respuesta a esa cuestión se tienen que tener en cuenta las realidades constitucionales de los países. En algunos países, los gobiernos carecen de potestad constitucional para controlar la reputación o la buena imagen del país, y solo disponen de la capacidad de regular las cuestiones relativas a la confusión y el engaño de los consumidores.

CONCLUSIONES

27. En la sesión de información se expusieron dos enfoques generales de las oficinas en el examen de los nombres de países contenidos en las solicitudes de registro de marca. En algunas jurisdicciones, los nombres de países se tratan como una categoría especial de signos que, de por sí, podrían excluirse del registro como marcas. Cabe explicar esta situación, sobre todo, por el hecho de que, en esas jurisdicciones se considera que los nombres de países son elementos de la soberanía de los Estados, que merecen ser protegidos como tales. En otras jurisdicciones, los nombres de países se tratan como cualquier otro término geográfico. Quedan excluidos del registro en tanto en cuanto carezcan de carácter distintivo o se considere que tienen carácter descriptivo o engañoso. Habitualmente, la percepción del consumidor es el elemento clave que se tiene en cuenta a la hora de determinar si puede registrarse como marca un nombre de país.

28. Se invita al SCT a examinar el presente documento.

[Fin del documento]