

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

Cuadragésima tercera sesión
Ginebra, 23 a 26 de marzo de 2020

PROPUESTA REVISADA DE LAS DELEGACIONES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, ISLANDIA, INDONESIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, EL PERÚ, EL SENEGAL Y SUIZA RELATIVA A LAS DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE LAS MARCAS QUE CONSISTAN EN NOMBRES DE PAÍSES O NOMBRES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL O QUE LOS CONTENGAN

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación de fecha 18 de febrero de 2020, las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el documento SCT/43/6.

En una comunicación de fecha 24 de octubre de 2022, las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta revisada que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

Las delegaciones de los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, ISLANDIA, INDONESIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, el PERÚ, el SENEGAL y SUIZA

SOLICITAN

al SCT que invite a la Asamblea General de la OMPI a aprobar las siguientes

DIRECTRICES PARA EL EXAMEN

DE LAS MARCAS QUE CONSISTAN EN NOMBRES DE PAÍSES O NOMBRES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL O QUE LOS CONTENGAN

1. *Definición de nombre de país*

Por nombre de país se entiende la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, los nombres anteriores del país y el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

2. *Definición de nombre geográfico de importancia nacional*

Los nombres geográficos de importancia nacional son las denominaciones de las capitales de los Estados, los nombres de las regiones geográficas o administrativas y los nombres de los Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

3. *Libre disposición y excepción por uso leal*

El registro de una marca que consista exclusivamente en el nombre de un país o de un nombre geográfico de importancia nacional, o que lo contenga, no impedirá a los competidores ni a terceros utilizar dicho nombre para designar la verdadera procedencia geográfica de sus productos o servicios.

4. *Signos no distintivos no susceptibles de registro*

- a) La solicitud de registro de una marca denominativa que consista exclusivamente en un nombre de país o de un nombre geográfico de importancia nacional deberá denegarse.
- b) No obstante, la oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca de ese tipo si, en relación con los productos o servicios reivindicados, no es probable que el público la perciba como un nombre de país o un nombre geográfico de importancia nacional. Este es el caso, por ejemplo, de los nombres de países que aparecen en la marca traducidos o transliterados a un idioma desconocido por la amplia mayoría del público interesado.
- c) La oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca de ese tipo si el solicitante ya es titular de una marca idéntica registrada en el país de examen respecto de productos o servicios idénticos, siempre que no se haya entablado contra dicha marca una acción por invalidez o nulidad.

5. *Signos que inducen a error no susceptibles de registro*

- a) La solicitud de registro de una marca que contenga, junto con otros elementos distintivos, un nombre de país o un nombre geográfico de importancia nacional deberá denegarse cuando, debido al uso de ese nombre, la marca en su conjunto pueda inducir a error o engaño o ser errónea en cuanto al verdadero origen geográfico de los productos o servicios.

- b) No obstante, la oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca de ese tipo cuando la marca en su conjunto no induzca a error o engaño ni sea errónea en cuanto al verdadero origen geográfico de los productos o servicios, en particular si:
- i) el nombre utilizado en la marca ha perdido su significado geográfico y se percibe exclusivamente como una referencia a una empresa concreta;
 - ii) el nombre utilizado en la marca se percibe como un nombre extravagante y, debido al resto de los elementos del signo y en relación con los productos o servicios cuya protección se solicita, esa connotación prevalece sobre el significado geográfico;
 - iii) el nombre de país utilizado en la marca es una traducción o transliteración a un idioma desconocido por la amplia mayoría del público interesado;
 - iv) en el registro de la marca figura una condición o limitación con arreglo a la cual la marca solo podrá utilizarse en relación con los productos o servicios que proceden del país indicado en la marca; o
 - v) es probable que los productos o servicios sean originarios del lugar designado en la marca.

6. *Procedimientos de invalidación y oposición*

Los motivos de denegación señalados en las directrices 4 y 5 *supra* constituirán motivos de invalidación de las marcas registradas y, cuando así se disponga en la ley aplicable, también serán motivos de oposición al registro. El Estado indicado por el nombre de país o el nombre geográfico de importancia nacional, o una persona jurídica autorizada por dicho Estado, estará facultada en calidad de parte interesada a oponerse al registro de una marca o solicitar su invalidación por los motivos señalados en las directrices 4 y 5 *supra*.

7. *Utilización de listas oficiales existentes*

Al realizar el examen, los examinadores pueden remitirse a las siguientes listas oficiales:

- i) la lista de nombres de países establecida por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos¹;
- ii) los nombres de las capitales que figuran en la base de datos de nombres geográficos del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos²;
- iii) la lista de la ISO 3166-2 relativa a las regiones³; y

¹ Aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos en relación con los nombres de países. Esta conferencia se celebra cada cinco años. La lista de nombres de países más reciente se aprobó en la 11.ª Conferencia, en agosto de 2017. Figura en el documento E/CONF.105/13, que puede consultarse en https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf

² <https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/>

³ La ISO 3166 es la norma internacional de códigos de países y códigos de sus subdivisiones establecida por la Organización Internacional de Normalización (disponible en <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

- iv) la lista de sitios que forman parte del patrimonio cultural y natural (“Lista del Patrimonio Mundial”) de conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural⁴.

[Fin del anexo y del documento]

⁴ Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada el 23 de noviembre de 1972 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).