

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

**Cuadragésima tercera sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2020**

PROPUESTA REVISADA DE LA DELEGACIÓN DE JAMAICA

Documento preparado por la Secretaría

Por medio de una comunicación de fecha 30 de octubre de 2020, la delegación de Jamaica transmitió a la Oficina Internacional una versión revisada de la propuesta que figura en el documento SCT/32/2, titulado “Proyecto de recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países”. El Anexo II del presente documento contiene la versión revisada de la propuesta de la delegación de Jamaica, y el Anexo I contiene la hoja de portada con una explicación de aquella.

[Siguen los Anexos]

PROPUESTA REVISADA DE JAMAICA

La Delegación de Jamaica ha tenido a bien elaborar una versión revisada de proyecto de Recomendación conjunta relativa a la protección de los nombre de países (que se adjunta), siguiendo el mismo modelo ya utilizado anteriormente con respecto a algunos aspectos de las marcas de común importancia y convergencia, y esperando que pueda servir de guía y ser utilizado por los Estados miembros en los manuales de examen tanto en el ámbito nacional como regional, a fin de promover una protección congruente y amplia de los nombres de países.

Al igual que las dos versiones anteriores, el proyecto revisado de Recomendación conjunta incorpora términos y definiciones procedentes mayoritariamente de las anteriores Recomendaciones conjuntas (en particular las relativas a las marcas notoriamente conocidas y a las marcas en Internet), así como del Artículo 6^{ter} del Convenio de París, del Estudio de la OMPI (documento SCT/29/5) y del Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4). También incorpora la definición de “marca país”, tomada del documento de la OMPI SCT/43/3 REV. 2, Recopilación de preguntas sobre la protección de la marca país en los Estados miembros y el documento de la OMPI SCT/43/8, Respuestas al cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros.

Hemos procurado revisar la versión anterior de nuestra propuesta para responder de forma positiva a los comentarios formulados anteriormente por los Estados miembros en el SCT. Hemos limitado, de alguna manera, el alcance de la definición de “nombre de país”.

Los artículos 2 a 5 se refieren a las marcas que están en conflicto con nombres de países, y en ellos se establece, en términos generales, la misma protección que la otorgada a las marcas notoriamente conocidas. El artículo 2 incluye las solicitudes de registro de mala fe. Solo sería opcional con fines meramente explicativos. El artículo 3 ofrece detalles sobre lo que puede ser considerado como marca conflictiva, es decir, una marca que entra en conflicto con un nombre de país.

Los artículos 4 y 5 han sido redactados tomando como base el Estudio y el Informe elaborados por la OMPI, y en ellos se ha pretendido recomendar motivos adecuados de denegación (además de los dispuestos en los artículos 2 y 3) y de aceptación (sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 4). En estos artículos se ha dispuesto la exigencia de aportación de elementos documentales de prueba, con el fin de que, en la demostración de la legitimidad del uso del nombre de país, la carga de la prueba recaiga en el solicitante y no en las oficinas de propiedad intelectual.

El artículo 6 se refiere a las oposiciones e invalidaciones, y el artículo 7 a la competencia desleal y la usurpación.

Por último, el artículo 8 indica los factores de determinación de la falsedad de la conexión con un Estado, proporcionando expresamente la flexibilidad que muchas delegaciones desean, pues ofrece motivos y elementos adicionales que permiten establecer una conexión genuina con un Estado y, por lo tanto, lo que constituye una base válida para utilizar un nombre de país en una marca.

Hemos aligerado los artículos, que se refieren únicamente a las marcas y no a los identificadores comerciales ni los nombres de dominio. También hemos simplificado el lenguaje, acortando el texto, que resulta más fácil de leer y entender.

La delegación de Jamaica sigue creyendo que es posible alcanzar la convergencia entre los Estados miembros en cuanto a un enfoque acordado para la protección de los nombres de países en el sistema de marcas. Agradecemos sinceramente a las delegaciones ante el SCT su útil y constructivo compromiso con respecto a esta cuestión tan importante, de alcance mundial y esperamos que el proyecto revisado de Recomendación conjunta pueda servir para facilitar la continuación del diálogo y el compromiso constructivo, con la intención de encontrar, juntos, soluciones comunes a este problema.

[Sigue el Anexo II]

**PROYECTO REVISADO DE
RECOMENDACIÓN CONJUNTA
RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
NOMBRES DE PAÍSES**

PREFACIO

El propósito de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de los nombres de países es armonizar el examen y la determinación de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan, con la finalidad de promover un tratamiento y una protección congruentes y exhaustivos de los nombres de países entre los Estados miembros.

Tras la adopción por las Asambleas de la OMPI de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas en septiembre de 1999, de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas en septiembre de 2000, y de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, en octubre de 2001, la presente Recomendación conjunta constituye un logro del SCT en la aplicación de la política de la OMPI que busca nuevas formas de acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados.

Recomendación conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, así como de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos;

Considerando los debates celebrados en el seno del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) desde 1999 con respecto a la protección de los nombres de países, y el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4), que revelan la diversidad entre las prácticas de los Estados y en consecuencia la falta de una protección internacional congruente para los nombres de países en relación con el examen y tratamiento de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan;

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el SCT como orientación para el examen y tratamiento de las solicitudes de registro de marcas que consistan en nombres de países o que los contengan;

Recomiendan, asimismo, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de marcas, que haga notar a dicha organización la posibilidad de proteger los nombres de países de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas.

Siguen las disposiciones.

Artículo 1 DEFINICIONES

A los efectos de las presentes disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

i) se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado y enmendado;¹

ii) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro;²

iii) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si una marca está en conflicto con un nombre de país y si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;³

iv) se entenderá por “conexión” la asociación con el país, ya sea en razón del origen o del destino de los productos o servicios;⁴

v) la expresión “nombre de país” abarcará tanto el nombre oficial del país o Estado como su versión corta, el nombre formal, el nombre histórico, traducción o transliteración, la denominación, el código internacional, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo;⁵

vi) se entenderá por “Internet” un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;⁶

vii) se entenderá por “marca” una marca relativa a productos (marcas de fábrica o de comercio) o a servicios (marcas de servicio) o tanto a productos como servicios;⁷

viii) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;⁸

¹ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

² Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

³ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁴ Definición/criterio original. Alternativamente, véase el artículo 10.

⁵ Definición original basada en el proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

⁶ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

⁷ Tomado de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

⁸ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

ix) se entenderá por “marca país” un signo adoptado por un Estado, por ejemplo, un logotipo, symbol o emblema, que constituye un elemento visual de una política o estrategia destinada a promover la identidad nacional y/o la imagen del país;⁹

x) se entenderá por “oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de las marcas;¹⁰

xi) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;¹¹

xii) se entenderá por “registrada” o “registro” el registro de una marca por una Oficina;¹²

xiii) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;¹³

xiv) se entenderá por “derecho” un derecho de marca sobre un signo, esté o no registrado, en virtud de la legislación aplicable.¹⁴

Artículo 2

Protección de los nombres de países; mala fe

1) [*Protección de los nombres de países*] Un Estado miembro protegerá los nombres de países de las marcas que estén en conflicto con dichos nombres de países.¹⁵

2) [*Consideración de la mala fe*] La mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses en conflicto en aplicación de las presentes disposiciones.¹⁶

3) [*Factores*] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga fue usada o está siendo usada de mala fe, o se prevé utilizarla de mala fe. En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otras cosas, si el solicitante del registro de una marca o el dueño de una marca, al adoptarla o utilizarla, tenía la intención de representar una conexión falsa entre los productos o servicios para los que se utiliza o se prevé utilizar la marca y el país mencionado en ella.

⁹ Adaptado a partir del documento de la OMPI SCT/43/3 REV. 2, Recopilación de preguntas sobre la protección de la marca país en los Estados miembros, y el documento de la OMPI SCT/43/8, Respuestas al cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros.

¹⁰ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹¹ Definición original.

¹² Tomado de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas.

¹³ Tomado del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

¹⁴ Adaptado a partir del artículo 1 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

¹⁵ Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

¹⁶ Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Artículo 3 Marcas conflictivas¹⁷

1) [*Marcas conflictivas*] a) Se estimará que una marca está en conflicto con un nombre de país y, por lo tanto, su registro será susceptible de denegación, cuando dicha marca, o una parte de la misma, consista en un nombre de país o lo contenga, y el uso de esa marca:

i) pueda generar confusión o engañar al público en cuanto a la naturaleza, la calidad y/o el origen geográfico de los productos o servicios si la marca es objeto de una solicitud de registro o está registrada en relación con productos y/o servicios;

ii) indique una conexión falsa entre los productos y/o servicios para los que la marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, y el Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre de país;

iii) pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre de país;

iv) suponga un aprovechamiento desleal del carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre de país.

b) Queda a discreción de los Estados miembros determinar que una marca que consiste en un nombre de país o lo contiene, en relación con productos o servicios que no se originan en el país indicado por el nombre de país, satisface alguno o todos los criterios indicados en el apartado a), más arriba.

c) Con independencia de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, queda a discreción de los Estados miembros considerar, de no satisfacerse los criterios indicados en el apartado a), más arriba, que una marca está en conflicto con un nombre de país cuando la marca, o una parte de ella, consiste en un nombre de país o lo contiene y se utiliza, o se prevé utilizarla, en relación con productos o servicios que no se originan en el país indicado por el nombre de país.

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con un nombre de país en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) Si la legislación aplicable permite a terceros a solicitar la invalidación del registro de una marca, todo conflicto con un nombre de país en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a) constituirá un motivo de oposición.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado de oficio por una autoridad competente, un conflicto con un nombre de país constituirá un motivo para dicha invalidación.

4) [*Prohibición de utilización*] El Estado miembro pertinente que se identifica mediante el nombre de país, o una persona jurídica autorizada al efecto por dicho Estado miembro, estará facultado a solicitar a la autoridad competente se oponga, invalide o prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con el nombre de país.

¹⁷ Adaptado a partir del artículo 4 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Artículo 4

Determinación de cuándo denegar una marca con un nombre de país¹⁸

- 1) [Factores de denegación] Además de por las circunstancias señaladas en los artículos 2 y 3 más arriba, la oficina o autoridad competente denegará el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:
- i) cuando se considere que la marca es descriptiva del origen de los productos para los cuales se solicita el registro, aunque la marca no “consista exclusivamente” en el nombre del país;
 - ii) cuando pueda considerarse que la utilización del nombre de Estado es susceptible de inducir a error, engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aunque la marca incluya además otros elementos que sí representen correctamente el origen del producto;
 - iii) por razones de orden público y moralidad conforme a su definición en la legislación y/o en la política nacional vigente en relación con la protección de los nombres de países; o
 - iv) en aplicación de una ley nacional que contemple una protección específica o *per se* con respecto a los nombres de países.
- 2) La autoridad competente tomará en consideración toda información que le sea suministrada en relación con cualesquiera factores de los cuales se pueda inferir que la marca es o no distintiva, descriptiva, genérica, susceptible de inducir a error, engañosa o falsa.

Artículo 5

Determinación de cuándo aceptar una marca con un nombre de país¹⁹

- 1) [Factores de aceptación] Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 a 4, más arriba, la oficina o autoridad competente podrá aceptar el registro de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga:
- i) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de pruebas documentales que acrediten que los productos o servicios para los cuales se propone el registro se originan efectivamente del país mencionado en la marca;
 - ii) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de prueba documental de una autorización otorgada por la autoridad o autoridades competentes, si las hubiera, del Estado miembro pertinente;
 - iii) si la solicitud de registro de la marca se acompaña de pruebas documentales que acrediten el cumplimiento por parte del solicitante de lo dispuesto por la legislación y/o por la

¹⁸ Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

¹⁹ Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

política nacional del Estado miembro pertinente mencionado en la marca en relación con la utilización del nombre del país u otras denominaciones conexas;

iv) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la utilización del nombre del país en la marca tiene significado secundario, que no tiene connotación geográfica y que la marca no corre el riesgo de ser percibida por el público como susceptible de inducir a error, sea engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; o

v) si el solicitante presenta los elementos de prueba que acrediten que la marca es notoriamente conocida y/o que tiene una reputación y que la marca no corre el riesgo de ser percibida por el público como engañosa, susceptible de inducir a error o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

2) Si los productos o servicios para los cuales la marca está registrada o para los cuales se solicita el registro tienen su origen en el país mencionado en la marca, la oficina o la autoridad competente, cuando tengan competencia para ello, podrán imponer una condición o limitación al registro de la marca, a efectos de que esta última sólo pueda ser utilizada en relación con los productos y/o servicios que efectivamente se originen en el Estado miembro que se identifica mediante el nombre de país que figura en la marca.

Artículo 6

Oposiciones e Invalidación

Los motivos indicados en los Artículos 2, 3 y 4 para denegar el registro de una marca por su carácter descriptivo, no distintivo, genérico, susceptible de inducir a error, engañoso o falso se aplicarán a los procedimientos de oposición e invalidación que resulten de aplicación con arreglo a la legislación nacional.²⁰

Artículo 7

Competencia desleal o usurpación²¹

Se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se cometa un acto de competencia desleal o de usurpación mediante la utilización de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga, y que induzca a error, sea engañoso o falso, y ello constituya un acto de competencia desleal o de usurpación con arreglo a la legislación nacional.

²⁰ Basado en el Estudio sobre las prácticas más extendidas en relación con la protección de los nombres de países contra su registro como marcas o como elementos de estas (documento SCT/29/5) y en el Proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/30/4).

²¹ Adaptado a partir del artículo 7 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.

Artículo 8

Factores de determinación de la falsedad de la conexión con un Estado²²

1) [*Factores*] Para determinar si la utilización de una marca que consista en un nombre de país o que lo contenga, implica una conexión falsa con un Estado miembro identificable mediante el nombre de país, se podrán tener en cuenta los factores siguientes:

a) las circunstancias que indican si el usuario de la marca está realizando operaciones comerciales en relación con productos o servicios que tengan su origen en el Estado miembro;

b) las circunstancias que indican que el usuario de la marca está realizando operaciones comerciales en el Estado miembro, en relación con productos o servicios asociados a la marca;

c) el nivel y carácter de la actividad comercial, de haberla, del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:

i) si el usuario está realmente prestando servicio a clientes ubicados en el Estado miembro;

ii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, tales como garantías o servicios; o

iii) si el usuario emprende otras actividades comerciales en el Estado miembro relacionadas con la utilización de la marca.

[Fin del Anexo II y del documento]

²² Adaptado a partir del artículo 3 de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet.