

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/23/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de febrero de 2010

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Vigésima tercera sesión
Ginebra, 30 de junio a 2 de julio de 2010

**PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE
ESTADOS CONTRA EL REGISTRO O USO COMO MARCAS**

preparado por la Secretaría

1. En su vigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) solicitó a la Secretaría que prepare un proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas, para su consideración en la vigésima segunda sesión del SCT. Dicho cuestionario se referiría también al concepto de carácter engañoso de una marca desde el punto de vista geográfico (véase el documento SCT/21/7, párrafo 15).
2. En su vigésima segunda sesión, el SCT solicitó a la Secretaría que revisara el proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas, teniendo en cuenta todos los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima segunda sesión. Además, y con miras a recabar comentarios adicionales, se solicitó a la Secretaría que publicara en el foro electrónico del SCT una versión intermedia del proyecto revisado de cuestionario. En la vigésima tercera sesión del SCT se presentaría una versión revisada del proyecto de cuestionario con incorporación de los comentarios formulados en la vigésima segunda sesión así como de los comentarios acerca de la versión intermedia publicada en el foro electrónico del SCT, a los fines de su aprobación y distribución (véase el documento SCT/22/8, párrafo 14).

3. La versión intermedia del proyecto de cuestionario, revisada con arreglo a los comentarios formulados por el SCT en su vigésima segunda sesión, se publicó en el foro electrónico del SCT el 29 de enero de 2010, junto con una invitación a los miembros del SCT a que formularan comentarios, de haberlos, hasta el 10 de febrero de 2010.

4. En particular, se señalan a la atención del SCT las modificaciones siguientes:

i) la expresión “nombres oficiales de Estados” ha sido sustituida por “nombres de Estados” con el propósito de que abarque la versión corta del nombre de los Estados o el nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial, la traducción y la transliteración del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

ii) El proyecto revisado de cuestionario no aborda la cuestión del uso sin fines de lucro de los nombres de Estados. Las marcas son signos que se utilizan para distinguir los distintos productos y servicios y su validez depende de su utilización en el comercio. Por lo tanto, el uso sin fines de lucro de los nombres de Estados queda fuera del alcance del Derecho de marcas.

5. Se recibieron comentarios de los siguientes Estados miembros del SCT: Brasil, Federación de Rusia, Japón, México y Suecia. Todos los comentarios se publicaron en el foro electrónico del SCT.

6. Se invita al SCT a examinar el proyecto revisado de cuestionario que figura en el Anexo del presente documento y aprobarlo, con miras a su distribución.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA EL REGISTRO Y USO COMO MARCAS

RESPUESTA EN NOMBRE DE

I. LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS¹ CONTRA EL REGISTRO COMO MARCAS

Pregunta 1:

En virtud de la legislación aplicable,² los nombres de los Estados:

¿Quedan excluidos, por lo general, del registro como marcas de producto?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si se considera que son descriptivos del origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado es engañoso en cuanto al origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si, de cualquier otro modo, carecen de carácter distintivo?

SÍ NO N/A

¿Pueden registrarse como marcas de productos, siempre y cuando la autoridad competente conceda una autorización a tal efecto?

SÍ NO N/A

Pregunta 2:

En virtud de la legislación aplicable, los nombres de los Estados:

¿Quedan excluidos, por lo general, del registro como marcas de servicio?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si se considera que son descriptivos del origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado es engañoso en cuanto al origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ NO N/A

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si, de cualquier otro modo, carecen de carácter distintivo?

SÍ NO N/A

¿Pueden registrarse como marcas de servicio, siempre y cuando la autoridad competente conceda una autorización a tal efecto?

SÍ NO N/A

Pregunta 3:

Cuando la posibilidad de conflicto entre una marca de producto y el nombre de un Estado constituye un motivo de denegación del registro de una marca de producto, ese motivo:

¿Es invocado de oficio por la Oficina en el marco del examen de una solicitud?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de oposición?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de cancelación posterior al registro?

SÍ NO N/A

Pregunta 4:

Cuando la posibilidad de conflicto entre una marca de servicio y el nombre de un Estado constituye un motivo de denegación del registro de una marca de servicio, ese motivo:

¿Es invocado de oficio por la Oficina en el marco del examen de una solicitud?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de oposición?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ NO N/A

¿Puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de cancelación posterior al registro?

SÍ NO N/A

Pregunta 5:

Al determinar si la inclusión del nombre de un Estado en una marca constituiría un motivo de denegación del registro de esa marca para productos o servicios, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se propone utilizar la marca?

SÍ NO N/A

Pregunta 6:

Si en virtud de la legislación vigente los nombres de Estados se protegen, por lo general, contra el registro como marcas, ¿existen excepciones a esa protección?

SÍ NO N/A

II. LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA EL USO COMO MARCAS

Pregunta 7:

¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres de Estados contra el uso como marcas de producto?

SÍ NO N/A

Pregunta 8:

Contempla la legislación vigente la protección de los nombres de Estados contra el uso como marcas de servicio?

SÍ NO N/A

Pregunta 9:

Cuando la legislación vigente contempla la protección de los nombres de Estados contra el uso como marcas de producto o servicio, esa protección está prevista:

¿En la legislación sobre marcas?

SÍ NO N/A

¿En la legislación sobre competencia desleal?

SÍ NO N/A

¿En la legislación general sobre responsabilidad civil (atribución engañosa)?

SÍ NO N/A

¿En otras normas? (indique cuáles)

Pregunta 10:

Si la legislación vigente contempla, por lo general, la protección de los nombres de Estados contra el uso como marcas, ¿existen excepciones a esa protección?

SÍ NO N/A

Pregunta 11:

Al determinar si existe un conflicto entre una marca que se usa para productos o servicios y el nombre de un Estado, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se propone utilizar la marca?

SÍ NO N/A

Pregunta 12:

¿Se considera que el uso de nombres de Estados para productos o servicios puede dar lugar a la aplicación del artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial³, que dispone, entre otras cosas, la aplicación de ciertas medidas en casos de “utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto”?

SÍ NO N/A

[Fin del Anexo y del documento]

¹ La expresión “nombres de Estados” abarca la versión corta del nombre de los Estados o el nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial, la traducción y la transcripción del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

² La expresión “legislación vigente” abarca la legislación vigente en una jurisdicción determinada, así como los procedimientos pertinentes de las oficinas de marcas.

³

Artículo 10

Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etcétera

- 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
- 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Artículo 9

Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial

- 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
- 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
- 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.
- 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
- 5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.
- 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente

- 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.
- 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

[Fin del Anexo y del documento]