

OMPI



WKM/CE/III/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 20 de agosto de 1997

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Tercera sesión
Ginebra, 20 a 23 de octubre de 1997

PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Memorándum preparado por la Oficina Internacional

1. El Programa de la OMPI para el bienio 1996-97 (Partida 03.5) (documento AB/XXVI/2) dispone lo siguiente:

“Marcas notoriamente conocidas y famosas

“La Oficina Internacional estudiará, con ayuda de una reunión de un comité de expertos que tendrá lugar una vez en cada uno de los años del bienio, todas las cuestiones de importancia para la correcta aplicación del Artículo 6*bis* del Convenio de París [para la protección de la propiedad industrial] (es decir, cuando ese Artículo también se aplique a las marcas notoriamente conocidas que no se utilizan actualmente en el país en el que se reivindique la protección). También estudiará las condiciones y alcance de la protección, en particular respecto de las marcas famosas, contra la dilución/explotación indebida del activo intangible adquirido por dichas marcas. Además, estudiará la viabilidad de establecer, bajo la égida de la OMPI, una red voluntaria de información internacional para el intercambio de información entre países relativo a las marcas que uno o más de ellos considere notoriamente conocidas o famosas.

Cualquier propuesta de acción, que exceda el marco del estudio, se someterá a la Asamblea General de la OMPI.”

2. Hasta el momento, el Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas (que en adelante se denominará el “Comité de Expertos”) se ha reunido en dos sesiones, a saber del 13 al 16 de noviembre de 1995, para examinar los resultados de un estudio efectuado por la Oficina Internacional sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y las perspectivas de mejora de la situación existente (véase el documento WKM/CE/I/2), y del 28 al 31 de octubre de 1996 para examinar varios proyectos de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. De conformidad con la partida del programa mencionada en el párrafo anterior, se ha convocado una tercera sesión del Comité de Expertos para considerar el proyecto de disposiciones, tal como se ha revisado con arreglo a las opiniones expresadas por el Comité de Expertos en su segunda sesión (véase el documento WKM/CE/II/3). El proyecto de disposiciones figura en el Anexo al presente documento. Las diferencias entre el texto del proyecto de disposiciones presentado a la segunda sesión del Comité de Expertos y el texto del proyecto de disposiciones contenido en el presente documento se han destacado de la siguiente manera: i) las palabras que no figuraban en el documento WKM/CE/II/2, pero figuran en el presente documento están subrayadas y ii) las palabras que figuraban en el documento WKM/CE/II/2 y se han omitido en el presente documento, se señalan con el signo_. No se señalan las modificaciones en las Notas.

3. Cabe recordar que la cuestión de si las conclusiones del estudio de la Oficina Internacional podrían adoptarse en la forma de una recomendación de la Asamblea General de la OMPI o de la Asamblea de la Unión de París, o en la forma de un Protocolo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, se consideraría una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo suficiente sobre tales conclusiones (véase el documento WKM/CE/II/2, párrafo 5). Por lo tanto, si bien en el presente documento se utiliza el término “proyecto de disposiciones”, se ha dejado abierta la posibilidad de que esos proyectos de disposiciones, se adopte en la forma de

dicha recomendación de dichos organismos o en la forma de un instrumento internacional como, por ejemplo, un Protocolo al Tratado sobre el Derecho de Marcas. Se ha previsto que la forma ejecutoria definitiva de los proyectos de disposiciones será decidida en el período de sesiones de 1998 de los Órganos Rectores de la OMPI.

4. Se invita al Comité de Expertos a expresar su opinión sobre el proyecto de disposiciones mencionado en el párrafo 2, y contenido en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Lista de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas

	Página
<i>Artículo 1: Definiciones</i>	3
<i>Artículo 2: Condiciones de la protección</i>	5
<i><u>Artículo 3: Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida</u></i>	9
<i>Artículo 4: Contenido de la protección</i>	13

NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE DISPOSICIONES

Notas sobre el Artículo 1

1.1 El *punto i)* tendrá que ser redactado nuevamente una vez que se sepa si las disposiciones adoptarán la forma de un instrumento internacional vinculante o de una recomendación de la Asamblea General de la OMPI o de la Asamblea de la Unión de París.

1.2 *Punto ii)*. Si una Parte sólo prevé el registro de las marcas, el Artículo 3.2) a 4) no se aplicará a los identificadores comerciales distintos de las marcas.

1.3 El *punto iii)* ha sido redactado con arreglo al Artículo 2.vi) del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington el 26 de mayo de 1989.

1.4 *Punto iv)*. De conformidad con la opinión expresada por el Comité de Expertos en su segunda sesión, la protección que se propone de las marcas notoriamente conocidas no se limita a las marcas conflictivas, sino que abarca también los nombres y símbolos comerciales, los emblemas o logos utilizados en el comercio (véase el documento WKM/CE/II/3, párrafo 61). Se prevé que las disposiciones propuestas se apliquen, en los casos en que corresponda, a dichos identificadores comerciales, con independencia del hecho de que las Partes prevean el registro de los identificadores comerciales por la Oficina encargada del registro de marcas o por otra administración (véanse también las Notas sobre el Artículo 4).

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones:

i) se entenderá por “Parte” un Estado, o una organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que se puedan registrar marcas con efectos en el territorio de dicha organización;

ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por una Parte del registro de las marcas u otros identificadores comerciales;

iii) se entenderá por “territorio”, en el caso de un Estado, el territorio de ese Estado y, en el caso de una organización intergubernamental, el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de esa organización intergubernamental;

iv) se entenderá por “identificador comercial” una marca, un nombre comercial o símbolo comercial, un emblema o logo.

Notas sobre el Artículo 2

2.1 El *párrafo 1)* impide a las Partes que exijan la utilización o el registro de una supuesta marca notoriamente conocida en sus territorios como una condición para la concesión de protección de conformidad con el Artículo 4, porque el hecho de que la marca sea notoriamente conocida es suficiente para su protección.

2.2 En la segunda sesión del Comité de Expertos, se sugirió que el derecho de hacer valer la protección de una marca notoriamente conocida no registrada se someta a la presentación de una solicitud de registro de dicha marca. Esta sugerencia no se ha incorporado en el proyecto de disposiciones, puesto que la mayoría de las delegaciones no compartía esta opinión, y porque la compatibilidad de dicha condición con el Artículo *6bis* del Convenio de París y el Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) es dudosa en lo que respecta a la protección relativa a productos o servicios idénticos (véase el documento WKM/II/3, párrafos 64 y 65). Sin embargo, huelga decir que, para cualquier protección futura, es de interés para el titular de la marca notoriamente conocida solicitar su registro. En particular, es de su interés porque toda decisión de un tribunal que establezca que una marca es notoriamente conocida, es válida únicamente *inter partes*; en otras palabras, no puede hacerse valer contra terceros.

2.3 El efecto del *párrafo 2)* es doble. En primer lugar, el *punto i)* dispone que, a fin de conferir protección a una marca en tanto que marca notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida *en el territorio en que se protegerá*. Esta norma representa un requisito máximo, y las Partes tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean notoriamente conocidas únicamente fuera del territorio en el que se desea obtener protección.

2.4 En segundo lugar, el *punto ii)* dispone que, para determinar si una marca habrá de protegerse en tanto que marca notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida *en el sector pertinente del público*.

2.5 La segunda frase del párrafo 2) aclara que no se permite a las Partes aplicar una prueba más severa como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Sin embargo, está de más decir que las Partes tienen libertad para adoptar un umbral inferior en lo que respecta a la determinación de si una marca es notoriamente conocida, por ejemplo, el conocimiento de la marca por los círculos comerciales pertinentes. El concepto de que una marca deba ser considerada notoriamente conocida y, por ello, ser protegida como tal, si es notoriamente conocida en el sector pertinente del público, representa la esencia de un mejoramiento en la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas. La experiencia ha demostrado que puede resultar difícil probar que una marca determinada es notoriamente conocida por el público en general. Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos hacia ciertos sectores del público como, por ejemplo, clientes que pertenecen a un cierto grupo, por nivel de ingresos, edad o sexo. Una definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca sería contraria a la propia idea de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas

Artículo 2

Condiciones de la protección

1) [*Protección sin registro o utilización*] A los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, podrá no exigirse el registro o la utilización de la marca en el territorio, o respecto del territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.

2) [*Territorio en el que se considerará que la marca es notoriamente conocida y personas para las que la marca es notoriamente conocida*] A los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, bastará con que la marca sea notoriamente conocida_

i) en el territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida, y

ii) en el sector pertinente del público en ese territorio.

Puede no exigirse que la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio distinto del territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida o que sea notoriamente conocida por el público en general.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

por las partes no autorizadas con la intención de suplantar al verdadero titular de la marca o transferir el derecho contra el pago de un rescate. En cuanto a los criterios que deberían tenerse en cuenta para determinar el sector pertinente del público, véanse las Notas sobre el párrafo 3), más adelante.

2.6 Por lo que respecta a la compatibilidad del párrafo 2) con el Artículo 16.2, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe observar, en primer lugar, que este último establece lo siguiente: “*Al determinar si una marca de fábrica es notoriamente conocida* [itálicas añadidas], los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.” En otras palabras, la cuestión de si una marca es notoriamente conocida no debe considerarse con respecto al público en general, sino al sector específico y limitado relacionado con los productos o servicios en cuestión.

2.7 Aparentemente, el propósito de dicho Artículo no es que se deje de lado el requisito de que la marca de fábrica o de comercio sea notoriamente conocida, y considerar que el mero “conocimiento” de la marca en el sector pertinente del público sea suficiente para su protección. Si así fuera, ello significaría la introducción de un nuevo concepto, diferente del concepto de marca notoriamente conocida tal como lo establece el Artículo 6*bis* del Convenio de París, y sería difícil comprender por qué la segunda frase del Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora la utilización de las palabras “notoriamente conocida,” si “el mero conocimiento” es suficiente. Asimismo, ello generaría una contradicción con el texto en francés, que se refiere a “la notoriété” de la marca de fábrica o de comercio en el sector pertinente del público, puesto que “notoriété” significa, precisamente, “el hecho de ser notoriamente conocida”. La misma observación se aplica respecto del texto en español.

2.8 *Párrafo 3)*. De conformidad con el párrafo 2), basta con tener en cuenta el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público en el territorio en cuestión para determinar si una marca ha de ser protegida como marca notoriamente conocida. Por lo tanto, la determinación de lo que constituye el sector pertinente del público en relación con una marca determinada es de extrema importancia. Se decidirá caso por caso si una cierta parte del público es pertinente respecto de una marca. Se proponen dos criterios correspondientes al enfoque propuesto para determinar si una marca es notoriamente conocida por el sector pertinente del público.

2.9 *Punto i)*. Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los clientes potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se podrán identificar los grupos de clientes potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con el cual se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos. De ello se desprende que, por ejemplo, a fin de establecer el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza para palos de golf, deberían tenerse en cuenta, de preferencia, los clientes potenciales de dichos palos, es decir, los jugadores de golf, antes que, por ejemplo, todos los compradores potenciales de equipo deportivo.

3) [*Sector pertinente del público*] A los efectos del Artículo 2.ii, el sector pertinente del público se determinará con arreglo a lo siguiente:

i) los consumidores potenciales de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

ii) los canales de distribución de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca y los círculos comerciales correspondientes.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.10 *Punto ii*). En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Por otra parte, existen diferentes vías de comercialización, tales como la distribución mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del cliente. Ello significa, por ejemplo, que todo estudio que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados no es una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia. Los círculos comerciales de los productos y/o servicios a los que se aplica una marca también pueden constituir un criterio importante para determinar el sector del público que debe tenerse en cuenta a los efectos de establecer que una marca es notoriamente conocida. Por ejemplo, una marca determinada que se utiliza para ciertos productos o servicios en un país puede haber llegado a ser un gran éxito comercial; si la empresa que es titular de la marca ha llevado a cabo actividades comerciales únicamente en el ámbito local, la marca no ha adquirido renombre entre el público consumidor en el exterior; sin embargo, los círculos comerciales extranjeros, es decir, los importadores, vendedores al por mayor, licenciarios o concesionarios exclusivos potenciales conocen ya la existencia de esa marca y su éxito comercial. Por lo tanto, los círculos comerciales interesados constituyen un factor que debería tomarse en consideración al determinar el sector pertinente del público.

Notas sobre el Artículo 3

3.1 La cuestión de quién debería tener conocimiento de una marca es completamente diferente de la cuestión de cuándo dicho conocimiento es suficiente para considerar que una marca es notoriamente conocida. La primera cuestión está contemplada en el Artículo 2.2) y 3). Por lo que respecta a la segunda cuestión, en el Artículo 3 se propone la utilización de 12 criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Dichos criterios son de índole ilustrativa, y las Partes tienen libertad de aplicarlos en forma selectiva o de aplicar otros criterios o criterios adicionales.

3.2 *Punto i).* La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy adecuados para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. En este contexto, cabe recordar que, con arreglo al Artículo 2.1), no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el territorio en el que ha de protegérsela como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios cubiertos por los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente a la hora de establecer el conocimiento de una marca determinada en un territorio determinado. Por ejemplo, una marca que aparezca en un canal alemán de televisión por satélite y que es notoriamente conocida en Alemania, probablemente es también notoriamente conocida en Austria (país de habla alemana) (donde también se puede recibir el canal de televisión), mientras que una marca que figure en una revista danesa es poco probable que sea notoriamente conocida en Venezuela (siempre que la revista danesa no se distribuya en Venezuela). La “utilización” debe interpretarse en sentido amplio, para que incluya el ofrecimiento de venta de productos y/o servicios que llevan la marca, así como cualquier promoción de esos productos y/o servicios, como publicidad o propaganda. La publicidad, por ejemplo, en medios electrónicos o gráficos, es una forma de promoción. En una época en que se halla en el mercado un número cada vez mayor de productos y/o servicios que compiten, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se debe principalmente a la publicidad. Otro ejemplo de promoción sería la exposición de productos y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países, aunque el acceso a los expositores esté limitado a los nacionales de un país (por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto i) no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

3.3 *Punto ii).* También debería tenerse en cuenta la cuota de mercado de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida. Sería lógico suponer que una marca que se utiliza respecto de productos y/o servicios que interesan a una gran cuota de mercado es probable que sea notoriamente conocida. A este respecto, es importante examinar no sólo la cuota de mercado en el territorio en el que se ha de proteger la marca como notoriamente conocida, sino también la cuota de mercado en otros territorios, puesto que, habida cuenta de que el comercio adquiere, cada vez más, un carácter internacional, la marca puede pasar a ser notoriamente conocida en un territorio determinado mediante la venta masiva o la oferta a la venta en otros territorios.

Artículo 3

Crterios para determinar si una marca es notoriamente conocida

A los efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida, deberá tenerse en cuenta, en particular, lo siguiente:

—

i) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca, en particular, la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

ii) la cuota de mercado, en el territorio en el que ha de protegerse la marca como marca notoriamente conocida, y en otros territorios, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

[Notas sobre el Artículo 3, continuación]

3.4 *Puntos iii) a xii).* Esos criterios se sugirieron en la segunda sesión del Comité de Expertos. Se invita al Comité a expresar su opinión sobre la medida en que dichos criterios son adecuados para determinar si una marca es o no notoriamente conocida.

3.5 *Internet.* La utilización de las marcas en Internet, en particular como parte de los nombres de dominio, está adquiriendo cada vez mayor frecuencia y ha generado intensos debates en el ámbito nacional e internacional. La OMPI ha convocado una Reunión de Consulta sobre marcas y nombres de dominio de Internet, que celebró su primera sesión, en Ginebra, del 26 al 30 de mayo de 1997, y celebrará una segunda sesión los días 1 y 2 de septiembre de 1997. Puesto que las cuestiones relacionadas con las marcas de fábrica o de comercio y los nombres de dominio de Internet se examinan en el marco de dicha Reunión de Consulta, no es necesario abrir el debate sobre ese tema en el seno del Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, existe al menos un aspecto de la utilización de las marcas en Internet que es pertinente a la labor del Comité de Expertos, a saber la cuestión de si la utilización de las marcas en Internet, ya sea como nombres de dominio, ya sea en cualquier otra forma, deberían tomarse en consideración a la hora de determinar si una marca es o no notoriamente conocida. En esta etapa, el proyecto de disposiciones no se refiere expresamente a Internet. En el párrafo que figura a continuación se sugieren dos maneras posibles de tratar la cuestión, que el Comité de Expertos podrá considerar.

3.6 El Artículo 3.i) dispone que uno de los criterios que se podrán tener en cuenta para establecer si una marca es o no notoriamente conocida es la duración, magnitud y alcance geográfico de **cualquier** utilización de la marca; ello incluye, por cierto, la utilización de la marca en Internet. Al aplicar esta disposición, las autoridades competentes de las Partes podrán determinar, de conformidad con sus normas y prácticas, en qué medida la utilización de una marca en Internet puede crear el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público en el territorio interesado y si dicho conocimiento es suficiente para que la marca conserve su carácter de notoriamente conocida. La Nota sobre el Artículo 3.i) podría contener una declaración que reconozca expresamente ese hecho. Otra solución sería incluir, en el proyecto de disposiciones, la utilización de la marca en Internet como un criterio aplicable.

- iii) el grado de distinción inherente o adquirido de la marca;
- iv) la imagen cualitativa adquirida por la marca;
- v) la medida en que la marca haya sido registrada en el mundo entero;
- vi) el grado de exclusividad de registro alcanzado por la marca en el mundo entero;
- vii) el grado de utilización de la marca en el mundo entero;
- viii) el grado de exclusividad de uso alcanzado por la marca en el mundo entero;
- ix) el valor comercial atribuido a la marca en el mundo entero;
- x) los antecedentes en cuanto al éxito de la protección de los derechos inherentes a la marca;
- xi) el resultado de los pleitos relacionados con la cuestión de si una marca es una marca notoriamente conocida; y
- xii) la presencia o ausencia de marcas idénticas o similares registradas válidamente o utilizadas para productos y servicios idénticos o similares y cuya titularidad corresponda a personas distintas de aquella que reivindica que la marca es una marca notoriamente conocida.

Notas sobre el Artículo 4

4.1 El *párrafo 1)* define las condiciones en las que una marca u otro identificador comercial (véase el Artículo 1.iv)) debe considerarse que está en conflicto con una marca notoriamente conocida. Como ya se ha explicado en la Nota 1.04, se sugiere un enfoque amplio al disponer la protección de las marcas notoriamente conocidas contra las marcas conflictivas y otros identificadores comerciales. Sin embargo, por razones prácticas, se propone que, en un conflicto entre una marca notoriamente conocida y una marca, se disponga de una gama más amplia de recursos (denegación de registro de oficio en ciertos casos de piratería evidente, procedimientos de oposición, procedimientos de invalidación, prohibición de la utilización) que en el caso de un conflicto entre una marca notoriamente conocida y un identificador comercial distinto de una marca (procedimientos de invalidación, prohibición de la utilización).

4.2 *Apartado a)*. La segunda frase de ese apartado aclara que una Parte estará obligada a proteger una marca notoriamente conocida únicamente desde el momento en que esa marca es considerada notoriamente conocida en su territorio. Ello significa que una Parte no está obligada a proteger una marca notoriamente conocida “internacionalmente” si esa marca no es notoriamente conocida en su territorio, o si la marca es conocida, pero no es notoriamente conocida.

4.3 El *apartado b)* es aplicable en las situaciones en que una marca u otro identificador comercial, o una parte importante de los mismos, son idénticos o similares a una marca notoriamente conocida, o constituyen una traducción o una transliteración de la misma, que puede crear confusión, y los productos y/o servicios en cuestión son idénticos o similares. Cuando se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables los recursos previstos en los párrafos 2) a 5) (contra las marcas conflictivas) o en los párrafos 4) y 5) (contra los identificadores comerciales conflictivos distintos de las marcas).

4.4 El *apartado c)* se ocupa de las situaciones en que una marca conflictiva u otro identificador comercial guarda relación con productos y/o servicios distintos. En esos casos, sólo se dispondrá de los recursos previstos en los párrafos 2) a 5) (contra marcas conflictivas) o en los párrafos 4) y 5) (contra los identificadores comerciales conflictivos distintos de las marcas) si se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en los puntos i) a iii). Esos tres puntos hacen referencia a una “utilización” en relación con productos y/o servicios distintos. No obstante, cuando vaya a concederse la protección contra el registro, por ejemplo, de una marca conflictiva que aún no se haya utilizado, se deberán aplicar las condiciones de los puntos i) a iii) como si realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, según lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda”.

Artículo 4

Contenido de la protección

1) [*Conflicto con la marca notoriamente conocida*] a) Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier marca u otro identificador comercial que se halle en conflicto con ella. Las Partes protegerán una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.

b) Se estimará que una marca u otro identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca u otro identificador comercial, o una parte importante de los mismos, constituye una reproducción, imitación, _ una traducción, o una transliteración, que pueda crear confusión, de la marca notoriamente conocida y se la utilice, _ sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, en relación con productos y/o servicios que son idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), también se estimará que una marca u otro identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca o identificador comercial, o una parte importante de los mismos, constituya una reproducción, imitación, _ una traducción o una transliteración, que pueda crear confusión, de la marca notoriamente conocida y se la utilice, _ sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, en relación con productos y/o servicios que no sean idénticos o similares (“productos y/o servicios distintos”) a los que se aplica la marca notoriamente conocida, cuando _ se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

[Notas sobre el Artículo 4, continuación]

4.5 *Punto i).* Este punto es aplicable en los casos en los que la utilización en relación con productos y/o servicios que no sean similares a aquellos a los que la marca notoriamente conocida se aplique (“productos y/o servicios distintos”), indicaría una conexión entre el titular de la marca notoriamente conocida y esos productos y/o servicios. Se podrá indicar esa conexión, por ejemplo, si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos que son distintos, o a la oferta de los servicios que son distintos.

4.6 *Punto ii).* En virtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios distintos si la utilización respecto de esos productos y/o servicios menoscaba con probabilidad el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida, por ejemplo, su posición única en el mercado.

4.7 *Punto iii).* En virtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios distintos si la utilización respecto de esos productos y/o servicios llegase a constituir una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida o pudiese perjudicar de otra forma los intereses del titular de la marca notoriamente conocida. Este caso es diferente de los casos cubiertos por los puntos i) y ii) en el sentido de que no existe confusión en cuanto al origen real de los productos y/o servicios (punto i)), y el valor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara al público (punto ii)), pero la utilización en cuestión supondría, por ejemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva u otro identificador comercial se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida. La referencia a una “ventaja desleal” en este punto pretende dar a las partes flexibilidad en la aplicación de este criterio más que crear un catálogo exhaustivo de casos. Un ejemplo de otro perjuicio a los intereses del titular de la marca notoriamente conocida sería la situación en la que la reputación de la marca notoriamente conocida se ve dañada debido a la utilización en relación con productos y/o servicios de una calidad inferior o de una naturaleza inmoral u obscena.

4.8 El *párrafo 2)* obliga a las Oficinas de las Partes cuya ley no prevé que terceros puedan oponerse al registro de una marca a rechazar el registro de marcas que estén en conflicto con marcas notoriamente conocidas, para proteger, de esa forma, dichas marcas en la etapa más temprana del procedimiento de registro, a saber, el examen. Cabe observar que esta disposición es aplicable aun cuando no se efectúe un examen de oficio en lo que respecta a los conflictos con derechos previos. Además, el proyecto de párrafo 2) contiene una calificación alternativa, al agregar ya sea la palabra “evidentemente”, ya sea la expresión “en su opinión”, entre corchetes. Se invita al Comité de Expertos a expresar su opinión sobre la oportunidad de someter a las Oficinas de las Partes que no prevén procedimientos de oposición a la obligación general de rechazar las solicitudes de registro de marcas que se hallan en conflicto con una marca notoriamente conocida, o únicamente aquellas solicitudes que se hallen **evidentemente** o **en la opinión de la Oficina** en conflicto con una marca notoriamente conocida. La primera solución parece interesante por brindar la mayor protección posible a la marca notoriamente conocida. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la creación de archivos de búsqueda para el examen de las solicitudes, en lo que respecta a conflictos con las marcas notoriamente conocidas, es una tarea difícil y trae aparejados varios problemas. Por

i) la utilización de la marca notoriamente conocida en relación con los productos y/o servicios distintos indique un vínculo entre el titular de la marca notoriamente conocida y esos productos y/o servicios;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado por la utilización de esa marca en relación con productos y/o servicios distintos;

iii) la utilización de la marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios distintos constituya una ventaja desleal respecto del carácter distintivo de dicha marca o pueda de otra forma perjudicar los intereses del titular de esa marca.

2) [*Rechazo del registro*] La Oficina rechazará de oficio cualquier solicitud de registro de una marca _ que esté [evidentemente] [,en su opinión,] en conflicto con una marca notoriamente conocida. Sin embargo, la Oficina no tendrá dicha obligación si la ley aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca.

[Notas sobre el Artículo 4.8), continuación]

otra parte, se estima que los examinadores deberían tener la facultad de rechazar una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio que constituya un flagrante acto de piratería. La palabra “evidentemente” tiene el propósito de dejar a discreción de los examinadores, sin crear una obligación para las oficinas, el establecimiento de archivos de búsqueda para las marcas notoriamente conocidas. Por otra parte, si dichos archivos existen, o si el examinador tiene conocimiento de una marca notoriamente conocida, la oficina estará obligada a rechazar la solicitud de registro de una marca conflictiva. Las palabras “en su opinión” aclararían que la oficina podría basarse en la opinión del examinador y no estaría obligada a sondear la opinión del público (por ejemplo, mediante una encuesta de opinión) sobre esta cuestión.

4.9 El objetivo del *párrafo 3)a)* consiste en asegurar que, en los casos en que existen procedimientos de oposición al registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente conocidas están facultados a oponerse al registro de una marca que estaría en conflicto con sus marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse al registro de una marca sobre la base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas notoriamente conocidas la ocasión de defender sus marcas lo antes posible. La obligación de las oficinas de examinar de oficio las solicitudes de registro de marcas en lo que respecta a los conflictos con marcas notoriamente conocidas está limitada, en virtud del párrafo 2) de la presente versión del proyecto de disposiciones, a los casos en que no se dispone de procedimientos de oposición. Ello significa que, si se prevé el procedimiento de oposición, la carga de defender una marca notoriamente conocida recae completamente en su titular.

4.10 El apartado b) del párrafo 3) figura entre corchetes (véase el documento WKM/CE/II/3, párrafo 100) y propone la obligación de admitir, como motivo de oposición al registro de un identificador comercial distinto de una marca, la existencia de un conflicto con una marca notoriamente conocida, si el derecho aplicable permite a terceros oponerse al registro de dichos identificadores comerciales. Esta obligación sería vinculante para las Partes que cuentan con un sistema de registro (no un mero sistema de inscripción administrativa) de los identificadores comerciales distintos de las marcas y que reconocen una posibilidad de oponerse a dicho registro, con independencia de si ese sistema es administrado por la oficina encargada del registro de marcas o por cualquier otra administración (véase la Nota 1.4).

4.11 El *apartado a) del párrafo 4)* dispone que el titular de una marca notoriamente conocida tiene el derecho a incoar un procedimiento para la invalidación del registro de una marca u otro identificador comercial (ante una oficina o un tribunal) si esta última está en conflicto con la marca notoriamente conocida. El plazo previsto para entablar una acción de invalidación está en armonía con el plazo establecido por el Artículo *6bis.2)* del Convenio de París.

4.12 *Apartado b)*. Si una oficina o un tribunal pueden incoar de oficio procedimientos para la invalidación del registro de una marca u otro identificador comercial, se deberá tratar un conflicto con una marca notoriamente conocida como un motivo de invalidación durante un período de por lo menos cinco años desde el registro (véase la Nota precedente).

3) [*Procedimientos de oposición*] [a)] Si la ley aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca _, todo conflicto con una marca notoriamente conocida constituirá un motivo de oposición.

[b) Si la ley aplicable permite a terceros oponerse al registro de un identificador comercial distinto de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida constituirá un motivo de oposición.]

4) [*Procedimientos de invalidación*] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, _ durante un período de por lo menos cinco años desde la fecha de registro, la invalidación, mediante una decisión de la Oficina o mediante una decisión judicial, del registro de una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida.

b) Si el registro de una marca u otro identificador comercial puede ser invalidado de oficio por una Oficina o un tribunal, un conflicto con una marca notoriamente conocida será, durante un período de por lo menos cinco años desde la fecha de registro, motivo de invalidación de dicho registro.

[Notas sobre el Artículo 4, continuación]

4.13 El *párrafo 5)* otorga al titular de un marca notoriamente conocida otro recurso, a saber, el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento judicial o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de prohibir la utilización de una marca conflictiva u otro identificador comercial. La expresión “otra autoridad a la que la ley aplicable faculte a tomar una decisión similar” tiene el propósito de abarcar, en particular, la Oficina en la que aquélla tiene dicha competencia, así como otras autoridades que podrían tomar decisiones similares, por ejemplo, una autoridad establecida bajo la competencia de un ministerio o el ministerio en sí mismo. Al igual que el derecho a solicitar procedimientos de invalidación en virtud del párrafo 4), el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento para prohibir la utilización de una marca conflictiva u otro identificador comercial está sometido a un plazo de por lo menos cinco años desde el comienzo de la utilización de la marca conflictiva u otro identificador comercial. De ello se desprende que las Partes no están obligadas a prohibir la utilización de una marca u otro identificador comercial que está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso en que dicha utilización haya sido tolerada por el titular de la marca notoriamente conocida durante el período fijado por la ley aplicable (sin embargo, véase el Artículo 4.6)).

4.14 *Párrafo 6)*. El párrafo 6) dispone que todo plazo que, en virtud de los párrafos 4) y 5), se pueda aplicar en relación con la invalidación de un registro o con la prohibición de la utilización, no se podrá aplicar si una marca u otro identificador comercial se registró (con independencia de que se haya registrado de buena o mala fe) pero jamás se utilizó. Por lo que concierne a las marcas, en la mayoría de los casos, este problema estará contemplado en las disposiciones de las leyes nacionales o regionales que establecen que el registro de una marca que no haya sido utilizada por un cierto período de tiempo pasará a ser susceptible de anulación (el Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que deberá tolerarse un período de por lo menos tres años de falta de uso de una marca antes de que se pueda anular un registro). Sin embargo, si no existe una exigencia de utilización, es admisible que una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada, pero jamás haya sido utilizada y, por lo tanto, no haya llamado la atención del titular de la marca notoriamente conocida. El párrafo 6) evita que cualquier plazo aplicable en virtud de los párrafos 4) ó 5) impida al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

4.15 Para resolver casos de apropiación indebida voluntaria de marcas notoriamente conocidas, el párrafo 6) dispone también que cualquier plazo que se pueda aplicar en virtud de los párrafos 4) ó 5) no se aplicará en casos de mala fe. La segunda frase del párrafo 6) establece una presunción refutable de que una persona que haya obtenido el registro o haya comenzado a utilizar una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida ha actuado de mala fe. En otras palabras, el peso de la prueba en lo que respecta a la intención del presunto infractor se desplaza del titular de la marca notoriamente conocida a la parte acusada de cometer la infracción. Sin embargo, el hecho de que el acusado haya actuado de mala fe no significa necesariamente que la marca u otro identificador comercial en cuestión estén en conflicto con la marca notoriamente conocida, ni que esta última sea, en verdad, notoriamente conocida en el territorio interesado. El único efecto de la presencia de la mala fe consiste en que cualquier plazo que, de no ser el caso, se aplicaría en virtud de los párrafos 4) y 5), podría no ser aplicable.

[Artículo 4, continuación]

5) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar la prohibición , mediante una decisión judicial o de cualquier otra autoridad que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares, de utilizar una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período de por lo menos cinco años desde el comienzo de la utilización de la marca conflictiva u otro identificador comercial.

6) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe*] No obstante lo dispuesto en los párrafos 4) y 5), las Partes no pueden disponer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro o la prohibición de la utilización de una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictiva u otro identificador comercial fue registrado pero no se utilizó, o si fue registrado o utilizado de mala fe. Se estimará que una persona que haya registrado o utilizado una marca u otro identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida habrá actuado de mala fe, a menos que esa persona demuestre que no conocía o no tenía razón para creer que la marca notoriamente conocida ya había sido registrada o utilizada por otra persona.

[Fin del Anexo y del documento]