

# OMPI



SCT/21/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de mayo de 2009

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

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

**Vigésima primera sesión**  
**Ginebra, 22 a 26 de junio de 2009**

MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE MARCAS

*Documento preparado por la Secretaría*

## ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN .....	2
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES .....	2
III. MOTIVOS DE DENEGACIÓN.....	3
a) Signos que no constituyen una marca .....	3
i) Signos .....	4
ii) Signos perceptibles visualmente .....	4
iii) Signos representados gráficamente.....	4
iv) Signos que no sirven para distinguir los productos o los servicios .....	4
b) Falta de carácter distintivo .....	5
c) Carácter descriptivo.....	5
i) Generalidades .....	5
ii) Tipos de productos o servicios .....	7
iii) Calidad de los productos y servicios .....	7
iv) Cantidad de los productos o servicios .....	7
v) Destino de los productos o servicios .....	7
vi) Valor de los productos o servicios .....	7
vii) Procedencia geográfica de los productos o servicios .....	7
viii) Época de producción de los productos o de prestación de los servicios.....	7
ix) Otras características .....	8
d) Carácter genérico.....	8
e) Funcionalidad .....	8
f) Moral y orden público .....	9
g) Carácter engañoso .....	9
h) Artículo 6 <sup>ter</sup> del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ...	10
i) Emblemas y símbolos especialmente protegidos .....	10
j) Indicaciones geográficas .....	10
k) Formas (signos que consisten exclusivamente en formas).....	11
l) Mala fe.....	11
m) Derechos sobre marcas anteriores .....	11
n) Otros derechos de propiedad industrial .....	12
o) Derecho de autor .....	12
p) Derechos de la personalidad.....	13
IV. ASPECTOS COMUNES.....	13
a) Carácter distintivo adquirido .....	13
b) Renuncia.....	14
V. CONCLUSIÓN.....	14

ANEXOARTÍCULO 6<sup>quinquies</sup> DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

## I. INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, el Comité solicitó a la Secretaría que elaborase un documento de trabajo sobre los motivos de denegación para todos los tipos de marcas (véase el párrafo 12 del documento SCT/20/4). Se invitó a los miembros del SCT a enviar comunicaciones para ese documento de trabajo antes del 15 de febrero de 2009. En el momento de la publicación del presente documento, la Secretaría había recibido comunicaciones de los siguientes miembros del SCT: Alemania, Australia, Belarús, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Japón, México, Noruega, Pakistán, República de Corea, República de Moldova, República Checa, Reino Unido, Singapur, Suecia, Viet Nam y la Comunidad Europea (21). Además, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) también envió una comunicación. Todas las comunicaciones se publicaron en la página Web del Foro electrónico del SCT.

2. Para la elaboración del presente documento, la Secretaría consultó, además de las comunicaciones mencionadas en el párrafo anterior, la información proporcionada en las respuestas al Cuestionario de la OMPI sobre el Derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, que figura en el documento de la OMPI WIPO/STrad/INF/1 (en adelante “el Cuestionario”), y en los documentos SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 relativos a los procedimientos de oposición en materia de marcas.

3. El presente documento tiene por objetivo ofrecer una visión general de los criterios que permiten determinar si un signo puede ser una marca válida, pero no aborda la cuestión del marco de procedimiento en el que esos criterios se aplican. Los ejemplos de marcas específicas se presentan únicamente a título de ilustración y no deben considerarse como representativos del Derecho o de la práctica en materia de marcas de tal o cual miembro del SCT.

## II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

4. Los requisitos que debe reunir un signo para poder ser utilizado como marca son relativamente uniformes en todo el mundo. Sin embargo, la aplicación práctica de esos requisitos puede diferir de un país a otro según la legislación aplicable y el sistema de registro de marcas. En general, pueden distinguirse dos clases de requisitos. El primero tiene que ver con la función básica de una marca, es decir, distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Así pues, cabe deducir que la marca debe ser distintiva. La segunda clase de requisitos tiene que ver con los posibles efectos perjudiciales que pueda tener una marca si es engañosa o contraria a la moral o al orden público.

5. Estas dos clases de condiciones existen prácticamente en todas las legislaciones nacionales en materia de marcas. También se mencionan en el artículo 6*quinquies*.B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (Convenio de París) (véase el Anexo para consultar el texto integral del artículo 6*quinquies*), en el que se dispone que las marcas de fábrica y de comercio protegidas en virtud del artículo 6*quinquies*.A) sólo podrán ser rehusadas para su registro “cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo” o “cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público”.

6. En el artículo 6*quinquies*.A) se dispone que una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida “tal cual es” en los demás países de la Unión [de París], a reserva de ciertas excepciones. La lista de las excepciones es exhaustiva por lo que no podrá invocarse ningún otro motivo para rehusar o invalidar el registro de la marca.

7. Esta norma se suele denominar la cláusula “tal cual es”. Se ha señalado que esta norma solo atañe a los elementos individuales de una determinada marca, como cifras, letras y apellidos. A este respecto, no afecta a cuestiones relativas a la naturaleza o la función de las marcas como se concibe en los países en los que se solicita la protección. Así pues, un país miembro de la Unión de París no estará obligado a registrar el objeto de la protección ni a extender esa protección a un objeto que no sea conforme a la definición de marca que figure en la legislación de ese país<sup>1</sup>.

8. El primer motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6*quinquies* se aplica a situaciones en las que una marca pueda afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en el que se solicita la protección. Estos derechos pueden ser tanto derechos sobre marcas ya protegidas en el país de que se trate, como otros derechos, por ejemplo, el derecho sobre un nombre comercial o el derecho de autor. Este motivo de denegación también puede aplicarse cuando una marca sea susceptible de vulnerar los derechos de la personalidad.

9. El segundo motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6*quinquies* prevé tres posibilidades: se aplica a cualquier marca que, en el país en el que se solicite la protección, se considere 1) que esté desprovista de carácter distintivo, o 2) sea descriptiva, o 3) que sea la designación usual de los productos de que se trate.

10. El tercer motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6*quinquies* se refiere a las marcas que sean contrarias a la moral o al orden público, en este caso también, según el país en el que se solicite la protección.

11. A continuación se exponen los motivos más comunes de denegación para todos los tipos de marcas. Esta enumeración no es necesariamente exhaustiva. Además, los motivos de denegación tales como la falta de carácter distintivo, de carácter descriptivo, de carácter genérico y de carácter engañoso deben evaluarse caso por caso en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro de una marca.

### III. MOTIVOS DE DENEGACIÓN

#### a) Signos que no constituyen una marca

12. Una marca sólo puede registrarse si satisface los criterios de registro previstos en la legislación aplicable. En el artículo 15.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”) figura la siguiente definición: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. De conformidad con esta definición, la condición fundamental para el registro de una marca es que el signo en cuestión sea distintivo para los productos y servicios para los que se ha registrado como marca.

*i) Signos*

13. La definición que figura en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es una definición general en relación con la índole de los signos que pueden constituir una marca. A ese respecto, esa disposición estipula que podrán registrarse como marcas los signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

*ii) Signos perceptibles visualmente*

14. En el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se dispone además que “los miembros [de la OMC] podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. En otras palabras, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene obligación alguna para los miembros de la OMC de registrar y de proteger las marcas que consistan en signos no visibles.

*iii) Signos representados gráficamente*

15. En algunas jurisdicciones<sup>2</sup>, la cuestión de la representación gráfica se aborda por separado, en particular en los países en los que sea una condición del registro. La exigencia de la representación gráfica de las marcas ha dado lugar a cuestiones de interpretación en las jurisdicciones en las que se aplica esa exigencia, en particular por lo que respecta a algunas marcas no visibles, como es el caso de las marcas sonoras que no consisten en sonidos musicales, o las marcas olfativas. De conformidad con la jurisprudencia de algunos países, para que una representación gráfica de una marca sea aceptable debe ser clara, precisa y completa por sí misma, fácilmente accesible, comprensible, duradera y objetiva<sup>3</sup>. A este respecto, cabe señalar que las respuestas al Cuestionario indican que el no cumplimiento del requisito de percepción visual y de representación gráfica suele constituir un motivo de denegación (68 respuestas afirmativas).

*iv) Signos que no sirven para distinguir los productos o los servicios*

16. Un signo que no tenga capacidad intrínseca para servir como marca será probablemente denegado. Este motivo de denegación podrá ser invocado cuando, en abstracto, un signo particular no pueda simplemente desempeñar la función de una marca en ninguna circunstancia, para los productos o servicios. Este podría ser el caso, por ejemplo, para una canción entera o una película entera<sup>4</sup>.

17. Con objeto de tomar una decisión respecto de si un signo sirve para distinguir (en abstracto) los productos o servicios del solicitante de que se trate de los de otros solicitantes (“carácter distintivo respecto del origen”), en una comunicación se sugiere que se aplique el concepto de “adaptación inherente”<sup>5</sup>. Este criterio se refiere a una cualidad de la marca en sí misma que no puede adquirirse mediante su utilización en el mercado. La cuestión podría expresarse de la siguiente manera: ¿se trata de un signo que, al menos hipotéticamente, podría cumplir la función de identificar todos los productos que lleven ese signo como procedentes del control de la misma empresa? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, el “signo” no satisface ese criterio.

18. Se podría decir que uno de los criterios fundamentales para determinar si se reúnen las condiciones para registrar una marca es que la marca consista en un objeto susceptible de protección, o sea que el signo en cuestión pueda constituir una marca, y que la marca tenga la capacidad en abstracto de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los productos o los servicios de otra empresa. La cuestión concreta del carácter distintivo se examina a continuación.

b) Falta de carácter distintivo

19. En general, los motivos de denegación basados en la falta del carácter distintivo, en el carácter descriptivo o en el carácter genérico suelen tener elementos comunes. Las objeciones que se basan en el carácter descriptivo o genérico del signo pueden asimismo dar lugar a objeciones basadas en la falta de carácter distintivo. Sin embargo, el ámbito de aplicación del motivo de denegación por falta de carácter distintivo puede ser más amplio que el del carácter descriptivo o del carácter genérico.

20. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

21. Entre los ejemplos de signos no distintivos figuran las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente sea en relación con los productos y servicios pertinentes sea de forma descriptiva o funcional; los pictogramas y los símbolos gráficos comúnmente utilizados de manera funcional; las marcas figurativas consistentes en una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos; las letras y las cifras por separado; los elementos verbales que no son distintivos debido a su uso frecuente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir productos y servicios, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica. De conformidad con las respuestas al Cuestionario, la falta del carácter distintivo de una marca para la que se solicita el registro es un motivo de denegación en muchos sistemas de marcas (70 respuestas afirmativas).

c) Carácter descriptivo

i) *Generalidades*

22. El registro de marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para describir los correspondientes productos y servicios puede ser denegado. La razón que motiva esa clase de disposición es el interés público, en el sentido de que las indicaciones descriptivas estén a disposición de todos, en particular, de los competidores. Las marcas descriptivas son las que se limitan a dar información sobre los productos y servicios en cuestión. Para que pueda ser motivo de objeción en este caso el

signo deberá consistir exclusivamente en elementos descriptivos (lo que también es válido para todos los casos de ii) a ix)). Las respuestas al Cuestionario indican que el no cumplimiento del requisito relativo al carácter no descriptivo constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (68 respuestas afirmativas).

23. En algunas jurisdicciones, se deniega el registro de una marca cuando consiste en elementos que, al ser utilizados respecto de los productos del solicitante u en relación con esos productos, resultan ser sólo descriptivos o una descripción falaz del producto<sup>6</sup>. Una marca puede considerarse descriptiva aún cuando describa únicamente un elemento, una cualidad, una característica, una función, un rasgo, un objetivo o una utilización de los productos o de los servicios de que se trate. Cuando, al examinar la marca propuesta, se necesite cierta imaginación, reflexión o percepción para determinar la naturaleza de los productos o los servicios, la marca en cuestión puede considerarse sugestiva, y su registro no puede ser objeto de denegación. Además, los términos que atribuyen una cierta calidad a los productos o servicios o afirman su excelencia, se suelen considerar puramente descriptivos. Generalmente, un ligero error ortográfico no puede dar lugar a que un término descriptivo o genérico sea una marca no descriptiva. Por otra parte, si un término tiene muchos significados y al menos uno de ellos es descriptivo, o falsamente descriptivo o genérico, el término puede considerarse descriptivo, falsamente descriptivo o genérico.

24. El carácter descriptivo de una palabra puede estar determinado por el sentido ordinario de la palabra en cuestión, lo que podrá corroborarse mediante las entradas de un diccionario o el sentido usual del término. Además, pueden considerarse descriptivos los términos utilizados en una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios.

25. En muchas jurisdicciones, las abreviaciones se consideran términos descriptivos. El registro de las marcas consistentes en abreviaciones puede ser denegado cuando la abreviación sea una combinación de términos que son, en sí mismos, exclusivamente descriptivos, y que los especialistas competentes en el ámbito pertinente generalmente utilicen esa abreviación, o al menos la entiendan, como destinada a identificar los productos por sus características.

26. Los signos que son “descriptivos según la ley” constituyen otra categoría de términos descriptivos. La naturaleza descriptiva de esos términos se especifica en la legislación nacional o en cualquier otro instrumento jurídico que sea vinculante o que deba tener en cuenta la oficina examinadora. Esto se aplica, por ejemplo, a las denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas con objeto de identificar las sustancias médicas mediante los mismos términos aceptados a nivel internacional.

27. No es necesario que una marca sea verbal para designar una característica. También puede ser una representación gráfica. En algunos sistemas es posible registrar los equivalentes fonéticos o los errores ortográficos de términos descriptivos, dado que se consideran distintivos desde el punto de vista visual; pero pueden ser denegados en otros sistemas en los que no se los considera distintivos desde el punto de vista fonético<sup>7</sup>.

*ii) Tipos de productos o servicios*

28. Los signos que consisten en los propios productos o servicios, o sea en su tipo o su naturaleza, pueden considerarse descriptivos y, por lo tanto, no distintivos.

*iii) Calidad de los productos o los servicios*

29. Los signos que consisten al mismo tiempo en términos laudatorios, haciendo referencia a la calidad superior del producto, así como a la calidad inherente del producto pueden considerarse descriptivos. Esto puede aplicarse también a términos como “ligero”, “extra”, “fresco”, “hiperligero” cuando se utilicen para los productos de manera descriptiva.

*iv) Cantidad de los productos o servicios*

30. Los signos que consisten en indicaciones de la cantidad en la que los productos son normalmente vendidos, haciendo referencia generalmente a medidas de cantidad pertinentes en el comercio, pueden ser motivo de objeción sobre la base del carácter descriptivo.

*v) Destino de los productos o servicios*

31. Los signos que consisten en indicaciones del destino, como la descripción del modo de utilización, los medios de aplicación o la función en relación con la utilización que se ha de dar a un producto o servicio, puede considerarse que son descriptivos.

*vi) Valor de los productos o servicios*

32. Los signos que consisten en indicaciones del precio (elevado o bajo) que se ha de pagar, así como del valor desde el punto de vista de la calidad también se considera que son descriptivos. También pueden estar comprendidas en esta categoría las expresiones como “extra” o “superior”, “barato” o “haga rendir más su dinero” y expresiones que indiquen en un lenguaje corriente, que los productos son de calidad superior, como “de primera”.

*vii) Procedencia geográfica de los productos o servicios*

33. El registro de signos consistentes en un término geográfico que indique la procedencia de los productos o de los servicios suele ser denegado por razón del carácter descriptivo. La mayoría de las comunicaciones indican que el carácter descriptivo del término geográfico puede depender del lugar de producción de los productos, de la naturaleza del producto, del lugar de prestación de los servicios, del lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede, y del lugar desde donde la prestación de servicios se administra y controla, así como de la naturaleza de los productos relacionados con los servicios.

*viii) Época de producción de los productos o de prestación de los servicios*

34. Los signos que consistan en expresiones relativas a la época de prestación de los servicios, sea en forma expresa sea en forma habitual, o a la época en la que se producen los productos cuando sea de interés para los mismos, se considera que son descriptivos y su registro suele denegarse.

*ix) Otras características*

35. En general, un posible motivo de denegación puede corresponder a las características de los productos y servicios que no están comprendidas en la enumeración anterior. Puede tratarse, por ejemplo, de las características técnicas de los productos que no entran en las categorías mencionadas en los párrafos anteriores.

d) *Carácter genérico*

36. Las marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que hayan llegado a ser habituales en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales de buena fe establecidas suelen quedar excluidas del registro. En otras palabras, un signo que indique un producto o servicio en general en el comercio pertinente, en lugar de un producto o servicio procedente de una determinada fuente comercial, puede considerarse que es genérico. En las respuestas al Cuestionario se señala que el carácter genérico se analiza en el marco del procedimiento de examen, y el hecho de no satisfacer el requisito de carácter no genérico constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (67 respuestas afirmativas).

37. En algunas comunicaciones se indica que ese motivo de denegación también atañe a las palabras que originalmente no tenían sentido alguno o tenían un sentido diferente<sup>8</sup>. También se ha dicho que no es necesario que el signo o la indicación sea un término definido en los diccionarios y que bastaría con que existan pruebas de que ese signo es frecuente en el lenguaje corriente<sup>9</sup>. También se incluyen las abreviaciones, dado que su significado sólo puede entenderse cuando han pasado a ser usuales. Por otra parte, este motivo de denegación también puede afectar a elementos figurativos de las marcas cuando esos elementos son frecuentes o cuando han llegado a ser la designación normal de los productos o servicios de que se trate.

e) *Funcionalidad*

38. La cuestión del carácter funcional se plantea en los sistemas de marcas que permiten el registro de formas tridimensionales, de embalajes de productos, de colores o de otras presentaciones para los productos o servicios<sup>10</sup>. Cuando ese tipo de objeto se utiliza y puede servir como marca, puede que carezca de “carácter distintivo”, desde el punto de vista de la política pública, si incluye una característica funcional del producto, que sea esencial para su utilización o su destino, o que tenga una incidencia en su costo o su calidad. Con objeto de determinar si la característica reivindicada es funcional, puede procederse a una evaluación de las pruebas presentadas por la industria así como de las informaciones proporcionadas por el solicitante, por ejemplo, si existe una patente de utilidad que proteja la característica.

39. A fin de tomar una decisión respecto del carácter funcional, podrían tenerse en cuenta algunos o todos los factores siguientes: la promoción de los beneficios utilitarios del objeto para el que se solicita el registro, la presentación de una solicitud de patente por el solicitante para el objeto en cuestión, la disponibilidad de otros diseños, y la incidencia del objeto en la eficacia o el costo de la fabricación.

40. De conformidad con algunas comunicaciones, podrá denegarse el registro de un signo que reúna los requisitos funcionales aunque el solicitante pueda probar que el signo ha adquirido carácter distintivo<sup>11</sup>. A este respecto, se puede hacer referencia a la doctrina de la funcionalidad, que prohíbe el registro de características funcionales de un producto con objeto de estimular la competencia legítima manteniendo el debido equilibrio entre la legislación

sobre marcas y la legislación sobre patentes. Esto permite garantizar la protección de las características utilitarias de un producto en el marco de la duración limitada de una patente de utilidad y no mediante la protección potencialmente ilimitada de un registro de marca. Al expirar una patente de utilidad, la invención protegida por la patente pasa al dominio público y las características funcionales divulgadas en la patente pueden entonces ser copiadas por otros.

f) Moral y orden público

41. El registro de las marcas que se consideren contrarias al orden público o la moral es objeto regularmente de denegación. En las respuestas al Cuestionario se señala que el hecho de no satisfacer este requisito constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (74 respuestas afirmativas).

42. En general, así como es el caso respecto de todos los otros motivos de denegación, la aplicación de este motivo particular está determinada por el contexto sociocultural de un determinado país. Algunos sistemas utilizan los términos “política pública” y “principios morales comúnmente aceptados”<sup>12</sup>. Además, algunas jurisdicciones aplican el concepto de “marca escandalosa”<sup>13</sup>.

43. Por lo que respecta a los signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral, en una comunicación se señala que no pueden registrarse como marcas los signos contrarios a los principios humanitarios<sup>14</sup>. En otra comunicación se observa que los signos que tienen un elevado valor simbólico podrían no ser registrables<sup>15</sup>. Esta categoría de signos no se refiere únicamente a los símbolos religiosos, sino también a los símbolos de organizaciones benéficas y fundaciones importantes, de asociaciones culturales y pedagógicas o a los nombres de personalidades históricas importantes.

44. En algunas respuestas se señala que se denegará el registro de los signos que puedan perjudicar la imagen o los intereses del Estado<sup>16</sup>. Estas disposiciones se aplican a las designaciones que sean idénticas o similares al punto de crear confusión, a nombres oficiales y a imágenes de objetos particularmente valiosos del patrimonio cultural de una nación o a objetos del patrimonio mundial, cultural o natural. También pueden afectar a objetos culturales cuando quienes solicitan su registro no son sus propietarios, y lo hacen sin el consentimiento de los propietarios o de las personas que los representen.

g) Carácter engañoso

45. En muchas jurisdicciones, se deniega generalmente el registro de marcas que engañan al público respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que se utilizan. En las respuestas al Cuestionario se indica que el carácter engañoso se analiza en el marco de los procedimientos de examen, y que el no cumplimiento del requisito al respecto constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (73 respuestas afirmativas).

46. El engaño también puede derivarse de una supuesta característica de los productos o servicios para los que se utiliza la marca, en particular su composición y la utilización o la finalidad previstas. Además, puede considerarse engañosa la vinculación que pueda percibirse entre los productos o servicios de que se trate y una persona u organización.

47. Como se observa en algunas comunicaciones, el motivo de denegación mencionado anteriormente también puede aplicarse al caso de indicaciones totalmente falsas, que figuren en marcas, por ejemplo, una referencia a una producción agrícola ecológica mediante la utilización de indicaciones como “eco” o “bio”.

h) Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

48. El objetivo del Artículo 6ter es proteger los escudos de armas, las banderas y otros emblemas del Estado aprobados por los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París). La protección que confiere el Artículo 6ter se aplica asimismo a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, de las que son miembros uno o más países de la Unión de París. El Artículo 6ter tiene por objeto prohibir el registro y la utilización de marcas que sean idénticas a emblemas o signos oficiales o que presenten similitudes con los mismos.

49. En las respuestas al Cuestionario se señala que el no cumplimiento del Artículo 6ter del Convenio de París constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (74 respuestas afirmativas). La cuestión importante es saber si la marca para la que se solicita el registro es idéntica o, en cierta medida, similar a los signos protegidos en virtud del Artículo 6ter. A este respecto puede ser pertinente la naturaleza de los productos y servicios a los que se aplique una marca.

i) Emblemas y símbolos especialmente protegidos

50. La protección de signos oficiales también puede derivarse de tratados especiales, como el Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas (protección de la Cruz Roja y de símbolos análogos), y el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, del 26 de septiembre de 1981. En los procedimientos de examen también puede tenerse en cuenta la incompatibilidad con signos protegidos en virtud de determinados convenios internacionales (68 respuestas afirmativas).

51. En varios sistemas de registro de marcas, un motivo especial de denegación puede basarse en la posibilidad de conflicto con signos protegidos por la legislación nacional, como los emblemas reales (46 respuestas afirmativas), los signos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (26 respuestas afirmativas), u otros signos (37 respuestas afirmativas).

j) Indicaciones geográficas

52. En muchas jurisdicciones se deniega el registro de marcas que consistan en una indicación geográfica protegida, o que la contengan (incluida la denominación de origen). Las respuestas al Cuestionario indican que el cumplimiento de este requisito se analiza en el marco de los procedimientos de examen, y que un conflicto entre una indicación geográfica protegida y una marca constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (59 respuestas afirmativas).

k) Formas (signos que consisten exclusivamente en formas)

53. En muchas jurisdicciones, no pueden registrarse como marcas los signos que consisten exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que confiere un valor esencial al producto. Conviene observar que, generalmente, la adquisición del carácter distintivo no permite subsanar este motivo de denegación.

54. La aplicabilidad de este motivo de denegación es rara y presenta algunas dificultades; sin embargo, en la jurisprudencia de algunas jurisdicciones, existen algunas útiles resoluciones<sup>17</sup>. La forma impuesta por la naturaleza del propio producto se limita a las formas que sean idénticas a los productos. La forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico se interpreta como que es aplicable independientemente de que haya otras formas susceptibles de lograr el resultado.

l) Mala fe

55. En varias comunicaciones se indica que no debe concederse protección a un signo cuando la solicitud de registro se presenta de mala fe. Generalmente, la cuestión de la mala fe se examina en relación con la situación que predomine en la fecha de la presentación de la solicitud, y no existe aparentemente una definición internacional de mala fe. En general, se puede entender por mala fe “un acto deshonesto que no cumple con las normas de una conducta comercial aceptable”, aunque otras conductas también pueden considerarse de mala fe. Por ejemplo, cuando el solicitante de la marca pretende, mediante un registro, hacer valer sus derechos sobre la marca de un tercero con el que tiene relaciones contractuales o precontractuales<sup>18</sup>.

56. Para determinar la mala fe de un solicitante de registro, un aspecto importante puede ser el hecho de que el solicitante sabía, en el momento de la presentación de solicitud, que el signo estaba vinculado a un tercero, y que la solicitud se había presentado para impedir que ese tercero obtenga los derechos en cuestión. Otro aspecto importante podría ser el hecho de saber que las partes habían efectuado transacciones comerciales juntas antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, o que las partes se ocupan de actividades comerciales en el mismo segmento de mercado. Habida cuenta de estos factores, puede ocurrir que la solicitud de registro de marca se considere malintencionada únicamente por lo que respecta a una parte de los productos o servicios, en el mercado pertinente en el que la otra persona esté interesada.

m) Derechos sobre marcas anteriores

57. En los sistemas de registro de marcas, la norma consiste en considerar las marcas anteriores como parte en los procedimientos de examen, de oposición, de invalidación o de anulación. Esto se aplica, en particular, a los casos de marcas registradas o cuyo registro se solicite, que sean idénticas para productos o servicios idénticos o similares. También para los casos de marcas similares registradas o para las que se presente una solicitud de registro respecto de productos o servicios idénticos o similares. En general, la similitud de las marcas se determina al efectuar un examen exhaustivo que tenga en cuenta el aspecto, el sonido y el significado de las marcas.

58. En algunas jurisdicciones, se utilizan las expresiones “fundamentalmente idéntico”, y “engañosamente similar”. De conformidad con este enfoque, se considera que una marca es *engañosamente similar* a otra cuando se parece tanto que pueda inducir a engaño o confusión<sup>19</sup>. Las marcas se consideran *fundamentalmente idénticas* cuando, comparadas una al lado de la otra, difieren únicamente por características menores, insignificantes y no distintivas, aunque no por características físicas.

59. Las marcas anteriores notoriamente conocidas, así como las marcas colectivas, de garantía o de certificación pueden constituir también un motivo de denegación. En muchos sistemas de registro de marcas, los procedimientos de oposición pueden basarse en marcas no registradas. La existencia de marcas no registradas (sean notoriamente conocidas o no lo sean), o de marcas notoriamente conocidas que estén registradas para productos o servicios que no sean similares a los de la marca objeto de examen, puede tenerse en cuenta en la fase del examen, de la oposición o de la invalidación.

60. Los signos que sean idénticos o similares al punto de crear confusión con las marcas registradas, o que hayan sido anteriormente objeto de una solicitud de registro podrán ser aceptados para su registro a condición de que el titular de la marca anterior consienta en ese registro<sup>20</sup>. Sin embargo, una oficina puede oponerse al registro de una marca, incluso en el caso en el que el titular de un derecho anterior haya consentido en ese registro para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, teniendo en cuenta su función de proteger a los consumidores y de preservar el interés público<sup>21</sup>.

61. En algunas jurisdicciones, una marca idéntica o similar a una marca anterior que haya caducado no puede registrarse hasta que haya pasado al menos un año después de la fecha de expiración. Esta disposición permite impedir el registro de una marca caducada si se renueva, tras solicitud, en el plazo de un año después de la fecha de expiración<sup>22</sup>.

n) Otros derechos de propiedad industrial

62. Además de las marcas, otros derechos anteriores de propiedad industrial, como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, así como los nombres e identificadores comerciales, pueden constituir motivos de denegación en muchos sistemas de registro de marcas. Como en el caso de los derechos de marcas anteriores, es posible subsanar esos motivos de denegación cuando el titular del derecho anterior consiente en el registro.

o) Derecho de autor

63. El registro de una marca que consista en obras protegidas por el derecho de autor o que incluya esas obras puede ser denegado cuando se solicite sin la autorización del titular del derecho de autor. También se ha señalado que el registro de una marca de una obra notoriamente conocida protegida por el derecho de autor puede estar prohibido expresamente por la ley<sup>23</sup>.

64. Algunas comunicaciones señalan que los títulos de obras científicas, literarias o artísticas conocidas en un determinado país o los nombres de personas o las citas sacadas de esas obras, de obras artísticas o de partes de esas obras no pueden registrarse como marcas sin la autorización del titular del derecho de autor o a su derechohabiente<sup>24</sup>. Por otra parte, según algunas legislaciones, una marca no puede incluir nada que pueda ser entendido como el título distintivo de una obra artística, literaria o musical protegida de otra persona.

p) Derechos de la personalidad

65. Por lo que respecta a los derechos de la personalidad, un conflicto entre una marca y el nombre de una persona famosa puede constituir un motivo de denegación. Algunas comunicaciones señalan que puede denegarse el registro de una marca que pueda inducir a pensar que se trata del nombre o del retrato de otra persona, a menos que el nombre no sea común, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo<sup>25</sup>. Ahora bien, el registro puede concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de la marca.

IV. ASPECTOS COMUNES

a) Carácter distintivo adquirido

66. Muchas comunicaciones indican que es posible subsanar los motivos de una denegación basada en la falta de carácter distintivo cuando la marca haya adquirido un carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro, gracias al uso que se ha hecho de esa marca. Sin embargo, una objeción basada en el carácter engañoso de una marca no puede generalmente subsanarse de esa manera. Las respuestas al Cuestionario indican que algunas marcas pueden ser registradas únicamente a condición de que se pruebe el carácter distintivo adquirido (44 respuestas afirmativas).

67. La mayoría de las respuestas indican de manera muy general que las marcas que estén compuestas exclusivamente por un signo habitualmente utilizado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, u otras características de los productos o de los servicios, o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios pueden ser registradas a condición de que se pruebe el carácter distintivo adquirido. Esto se aplica también a las marcas que consistan en un único color y a las que consistan únicamente en cifras.

68. Muchas respuestas ponen de relieve que el público debe reconocer el signo como marca de una empresa. Existen aparentemente varias formas de probar la adquisición del carácter distintivo, como es el caso de los resultados de las encuestas o los sondeos de opinión. Según algunas respuestas, las pruebas deben poner en evidencia que la marca distingue los productos o servicios en la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Como criterio para determinar la adquisición del carácter distintivo, una respuesta menciona el uso exclusivo e ininterrumpido durante cinco años y la titularidad del registro de la misma marca para productos o servicios relacionados, así como pruebas de la percepción por parte del público de un carácter distintivo<sup>26</sup>.

69. En general, una marca puede considerarse distintiva cuando un sector suficientemente importante del público la reconoce como la marca de un único comerciante. Los criterios para probar la adquisición del carácter distintivo de marcas no tradicionales no son diferentes a los que se aplican a todos los tipos de marcas. En algunas jurisdicciones, una prueba de la utilización de una marca es un factor que permite determinar si ha adquirido carácter distintivo. Las pruebas que generalmente se aceptan son sobre todo los sondeos de opinión, las encuestas, las declaraciones formuladas por organizaciones profesionales y de consumidores, los artículos, los folletos, las muestras, los elementos de prueba del volumen de negocios y de gastos de publicidad, y otros tipos de promoción, y de acciones judiciales eficaces contra autores de infracciones. Además, es importante mostrar ejemplos de cómo se utiliza la marca (folletos, acondicionamientos, etc.), la duración de esa utilización, y el volumen de esa utilización, que

reviste particular importancia. Deberá utilizarse la marca para la que se solicita el registro, y no una variante diferente, y la utilización debe estar relacionada con los productos y servicios que son objeto de la solicitud de registro de la marca<sup>27</sup>.

70. Generalmente, la prueba de la adquisición del carácter distintivo debe ser presentada por el solicitante<sup>28</sup>. Esa prueba puede demostrar, en particular, que un sector suficientemente importante del público sabe que el signo es la marca, aunque se desconozca la fuente.

b) Renuncia

71. Cuando la marca contiene un elemento que no es distintivo, las oficinas pueden pedir al solicitante que renuncie a todo derecho exclusivo sobre ese elemento en el caso de que su inclusión pueda suscitar dudas en cuanto al ámbito de aplicación de la protección de la marca. En las respuestas al Cuestionario se indica que, en el caso de marcas compuestas que incluyan palabras o elementos no distintivos, se podrá pedir al solicitante que excluya esas palabras o esos elementos de su marca (37 respuestas afirmativas y 33 respuestas negativas). Si la declaración del solicitante no subsana el motivo de denegación del registro o si el solicitante no acepta excluir esas palabras, la solicitud podrá denegarse en la medida en que se considere necesario.

72. Se considera que una renuncia es un medio de subsanar un posible motivo de denegación. Al mismo tiempo, una renuncia puede considerarse necesaria para definir los derechos del titular de una marca. En algunas jurisdicciones, el solicitante tiene la posibilidad de indicar en la solicitud de registro de la marca los elementos para los que no reivindica derechos exclusivos. En esos casos, la renuncia puede mantenerse aunque el examinador no la considere necesaria<sup>29</sup>.

73. En general, se indica que los signos que carecen de carácter distintivo pueden incluirse en la marca como elementos no protegidos, a condición de que sean predominantes<sup>30</sup>. Cuando se trata de determinar si un elemento no protegido ocupa un lugar predominante en una designación, se tiene en cuenta su significado semántico y su ubicación.

## V. CONCLUSIÓN

74. Sobre la base de algunas comunicaciones de los miembros del SCT, de las respuestas al Cuestionario sobre el Derecho de marca y las prácticas relativas a las marcas, y de los trabajos anteriores del SCT, el presente documento proporciona una información general sobre los motivos de denegación más corrientes en las legislaciones sobre marcas de los miembros del SCT. En esta fase de los trabajos del SCT, y habida cuenta de que la aplicación por separado de cada motivo de denegación está regida por la práctica y la jurisprudencia particulares de cada oficina, la naturaleza del documento debe seguir siendo general. Así pues, no puede servir de referencia para resolver problemas específicos de determinadas jurisdicciones.

75. *Se invita al SCT:*

i) *a tomar nota del presente documento;*

ii) *a formular observaciones sobre cada motivo de denegación expuesto en el documento;*

iii) *a indicar qué otras medidas desea tomar respecto de los motivos de denegación.*

[Sigue el Anexo]

- 
- 1 Véase G. H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the*  
2 *Protection of Industrial Property*, página 111.
- 3 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 4 Véase la comunicación de la Delegación de Francia.
- 5 Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.
- 6 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 7 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 8 Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.
- 9 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 10 Véase la comunicación de la Delegación de la República de Moldova.
- 11 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 12 Véase la comunicación de la Delegación República Checa.
- 13 Véase la comunicación de las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América.
- 14 Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.
- 15 Véase la comunicación de la Delegación de la República Checa.
- 16 Véase la comunicación de la Delegaciones de la República de Moldova y la  
Federación de Rusia.
- 17 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 18 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 19 Véase la comunicación de la Delegación Australia.
- 20 Véase la comunicación de la Delegación Belarús,
- 21 La cuestión de las declaraciones de consentimiento será objeto de un documento de información  
que se presentará en la vigésima segunda sesión del SCT.
- 22 Véase la comunicación de la Delegación del Japón.
- 23 Véase la comunicación de las Delegaciones de Australia y de la Federación de Rusia.
- 24 Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.
- 25 Véase la comunicación de la Delegaciones de Finlandia y de los Estados Unidos de América.
- 26 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 27 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 28 Véase la comunicación de la Delegación de la Federación de Rusia.
- 29 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 30 Véase la comunicación de la Delegación Belarús.

“ARTICULO 6<sup>quinquies</sup> DEL CONVENIO DE PARÍS  
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión  
en los demás países de la Unión*

A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10<sup>bis</sup>.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”

[Fin del Anexo y del documento]