

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

Trigésima sesión
Ginebra, 4 a 8 de noviembre de 2013

PROYECTO REVISADO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS

preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de junio de 2009, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) inició una serie de debates sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas (párrafo 15 del documento SCT/21/7).
2. En dicha sesión, el SCT convino en pedir a la Secretaría que preparara un proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas a los fines de ser sometido al examen del SCT en su vigésima segunda sesión, en noviembre de 2009, cuestionario que consistiera en una lista concisa de preguntas que habrían de remitirse a los miembros del SCT en el segundo semestre de 2010 (párrafo 14 del documento SCT/22/8).
3. En su vigésima tercera sesión, celebrada en Ginebra del 30 de junio al 2 de julio de 2010, el SCT aprobó el texto de un cuestionario que se distribuyó entre los Estados miembros. La Secretaría compiló las respuestas al cuestionario en un documento de trabajo (documento SCT/24/6 Prov.) titulado “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estados contra su registro y uso como marcas” (denominado en adelante “el cuestionario”), presentado al SCT en su vigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra

del 1 al 4 de noviembre de 2010. Posteriormente, el documento se revisó con arreglo a los comentarios recibidos por la Oficina Internacional durante esa sesión y después de ella. En el documento SCT/24/6 figura la versión definitiva del resumen.

4. Cabe señalar que, al aprobar el cuestionario, el SCT aclaró que la expresión “nombres de Estados” se refiere a la versión corta del nombre de los Estados o al nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial, la traducción y la transcripción del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo. El SCT aclaró también que el cuestionario no abordaría la cuestión del uso sin fines de lucro de los nombres de Estados, pues ese uso parece quedar fuera del alcance del Derecho de Marcas (párrafo 4 del documento SCT/23/4).

5. En su vigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 28 de marzo al 1 de abril de 2011, el SCT consideró un proyecto de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (documento SCT/25/4) basado en las respuestas al cuestionario proporcionadas por 71 Estados miembros. En concreto, en el proyecto de documento de referencia se examinaba la exclusión de los nombres de Estados del registro como marcas, cuestiones procedimentales relativas al registro de marcas que consistan en nombres de Estados o que los contengan, la protección de los nombres de Estados contra su uso como marcas, y el artículo 10 del Convenio de París.

6. En la vigésima séptima sesión, celebrada en Ginebra del 18 al 21 de septiembre de 2012, se presentó al SCT el documento SCT/27/5. En ese documento se compila información sobre casos y estudios de caso relacionados con la protección de los nombres de Estados así como información sobre los programas de fomento de la marca-país que habían presentado ocho miembros del SCT. El SCT examinó igualmente las propuestas presentadas por las Delegaciones de Barbados y de Jamaica en los documentos SCT/27/6 y SCT/27/7 y pidió a la Secretaría que emprendiera un estudio sobre las disposiciones y prácticas legislativas en vigor en la legislación nacional o regional en relación con la protección de los nombres de países en el ámbito del registro de marcas así como las prácticas más extendidas en la aplicación de tales disposiciones. En la Parte VI figura un resumen del Estudio sobre la protección de los nombres de países, publicado en el documento SCT/29/5 Rev.

7. En su vigésima novena sesión, celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2012, el SCT pidió a la Secretaría que revisara el proyecto de documento de referencia (documento SCT/25/4) sobre la base del estudio (documento SCT/29/5 Rev.). En consecuencia, la Secretaría ha preparado el presente proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas.

8. En el presente documento se utilizan indistintamente las expresiones “nombres de países” y “nombres de Estados”, como ha venido siendo habitual en la serie de documentos pertinentes del SCT. Además, salvo que se indique lo contrario, con el término “marca” se tiene por fin abarcar las marcas que se aplican a productos y servicios.

II. EXCLUSIÓN DEL REGISTRO COMO MARCAS DE LOS NOMBRES DE ESTADOS

9. En términos generales, el registro de una marca se basa en una solicitud formal presentada directa o indirectamente ante una autoridad nacional o regional de registro de marcas. Como cualquier otro signo cuyo registro como marca se solicite, un signo que consista en el nombre de un Estado o lo contenga será examinado por la autoridad competente a la luz de los requisitos de forma y de fondo. En función del derecho aplicable, podrán variar el alcance del examen realizado por las oficinas y, en particular, la naturaleza de los eventuales motivos que la oficina aduzca para rechazar la solicitud o que puedan plantearse en procedimientos de oposición.

a) Exclusión del registro por norma general

10. En prácticamente dos tercios de las 72 respuestas recibidas (el 61,1% en el caso de los productos y el 63,9% en el caso de los servicios) se indicó que los nombres de los Estados quedan excluidos del registro como marcas por norma general.

11. De las 54 respuestas que señalan que por norma general quedan excluidos del registro como marcas los nombres de los Estados, en 28 (es decir, el 51,8%) se indicó que se contemplan algunas excepciones; la más común de ellas parece ser la que se refiere a la autorización concedida por la autoridad competente del Estado de que se trate. En algunas respuestas se indicaba que incluso en caso de autorización, la marca tendría que ser evaluada con arreglo a los demás motivos de denegación previstos en la legislación nacional, por ejemplo, la falta de carácter distintivo de la marca o la no conformidad de la marca con cuestiones de moral y política pública.

12. Además, en un alto porcentaje de las respuestas (el 80,5%) se exige que, al determinar si la inclusión del nombre de un Estado en una marca constituiría un motivo de denegación del registro de esa marca, se verifique que el registro no induzca a engaño a los consumidores en cuanto al origen de los productos o los servicios para los cuales, o en relación con los cuales, se propone utilizar la marca.

13. Como queda reflejado en las respuestas recibidas, los motivos de denegación que figuran a continuación pueden servir de base común para denegar el registro de marcas que consistan en nombres de Estados o que los contengan.

b) Exclusión del registro fundada en el carácter descriptivo

14. Quedan generalmente excluidas del registro las marcas que consisten exclusivamente en signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para describir los productos y servicios para los que se solicita la protección. El motivo detrás de esa exclusión es el interés público, en el sentido de que las indicaciones descriptivas estén a disposición de todos, en particular, de los competidores.

15. Prácticamente en todas las respuestas al cuestionario (el 95,9% en el caso de los productos y el 95,5% en el caso de los servicios) se excluyen del registro como marcas los nombres de los Estados si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado es descriptivo del origen de los productos o los servicios.

16. En otra respuesta se indica que esa exclusión se aplica sólo cuando la marca está compuesta únicamente por el nombre de un Estado.

c) Exclusión del registro fundada en la posibilidad de que la marca induzca a engaño

17. Por razones de interés público no se autoriza el registro de las marcas que sean susceptibles de inducir al público a engaño o error en lo que respecta a la naturaleza, la calidad y demás características de los productos, o a su origen geográfico. Se sigue el principio del engaño intrínseco, o sea, que la marca es en esencia engañosa cuando se asocia a los productos respecto de los cuales se solicita.

18. La razón de impedir el registro como marca de signos que consistan en el nombre de un Estado o que lo contengan, si inducen a engaño al público, es similar a la de la denegar el registro basado en su carácter descriptivo. En ambos casos, podría inducirse a engaño a los consumidores, haciéndoles creer que los productos o servicios a los que se aplica la marca tienen un origen determinado. Si se trata del verdadero origen de los productos o servicios, las autoridades nacionales o regionales podrían considerar el signo descriptivo, mientras que si los productos o servicios tienen su origen en otro lugar, el signo se podría considerar engañoso.

19. Prácticamente en todas las respuestas al cuestionario (el 98,5%) se excluyen los nombres de Estados del registro como marcas de producto o de servicio si cabe la posibilidad de que el uso de esos nombres resulte engañoso en cuanto al origen de los productos o servicios respecto de los cuales se solicita el registro.

d) Exclusión del registro fundada en la falta de carácter distintivo de la marca

20. La falta de carácter distintivo de una marca le impide desempeñar su función básica, a saber, distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Si un signo no es distintivo no podrá cumplir su función de marca y, por lo tanto, su registro será denegado.

21. En una mayoría abrumadora de respuestas (el 94,1%) se indicó que los nombres de Estados quedan excluidos del registro como marcas si carecen de carácter distintivo.

e) Exclusión del registro fundada en el carácter incorrecto de la marca

22. Los signos que son descriptivos o indicativos del origen geográfico se considerarán falsos o incorrectos si el producto en cuestión no procede de la región descrita o indicada.

23. En más de tres cuartos de las respuestas al cuestionario (el 77,3% en el caso de los productos y el 76,6% en el caso de los servicios), se indica que nombres de los Estados quedan excluidos del registro como marcas si puede considerarse que son incorrectos en cuanto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

f) Exclusión del registro fundada en otros motivos

24. Las respuestas al cuestionario indican que en determinadas jurisdicciones (el 37,3% en el caso de los productos y el 31,8% en el caso de los servicios) los nombres de los Estados quedan excluidos del registro como marcas por motivos distintos de los que se indicaron en los párrafos anteriores. El nombre de un Estado puede quedar excluido del registro, entre otras cosas, por los motivos siguientes: es esencialmente idéntico o similar a una marca anterior; existe probabilidad de confusión con signos existentes; es un nombre común utilizado en el comercio; hay indicios de mala fe; el nombre del Estado es un término genérico; el nombre del Estado ha pasado a ser habitual en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales honestas y consagradas; si se considera contrario al derecho aplicable o al orden público o la moral; si un tribunal decide que, por otros motivos, no puede concederse la protección de la marca; o si una marca anterior, que también consiste en el nombre de un Estado, adquiere carácter distintivo por su uso.

g) Posibilidad de registro si media una autorización

25. Prácticamente en la mitad de las respuestas recibidas (el 47,8% en el caso de los productos y el 46,4% en el caso de los servicios) se indica que los nombres de Estados pueden registrarse como marcas para productos o servicios, siempre y cuando la autoridad competente conceda una autorización a tal efecto. En algunas respuestas se señaló que dicha autorización está sujeta al cumplimiento de otros requisitos, por ejemplo, el carácter distintivo de la marca.

III. CUESTIONES PROCEDIMENTALES RELATIVAS AL REGISTRO DE LOS NOMBRES DE ESTADOS COMO MARCAS

26. El cuestionario sirvió para recopilar información acerca del trato que se da a los nombres de los Estados en las legislaciones nacionales sobre marcas durante el trámite de registro de la marca, es decir, si la oficina excluye de oficio el registro o si la exclusión puede ser planteada por terceros.

a) El registro de los nombres de los Estados queda excluido de oficio

27. La exclusión del nombre de un Estado del registro como marca constituye un motivo que se plantea de oficio durante el examen por las oficinas prácticamente en todos los Estados miembros que han respondido al cuestionario (más del 97%). Además, un número importante de esas oficinas nacionales toma en consideración ese motivo con independencia de otros (aproximadamente el 90%). En una respuesta se indicó que esa exclusión no se aplica a los casos en que los signos en cuestión son lo suficientemente distintivos.

28. En unas pocas respuestas se indicó que este motivo se plantea exclusivamente junto con otros. Se trata de tres respuestas relacionadas con productos y cuatro con servicios. Sin embargo, en las respuestas relacionadas con este punto no se especifica cuáles son los otros motivos.

b) El nombre de un Estado puede ser invocado como motivo en un procedimiento de oposición

29. Además de la exclusión de oficio de los nombres de Estados, éstos pueden invocarse también como motivo en los procedimientos de oposición.

30. En las respuestas al cuestionario se indicó que más de dos tercios de los Estados miembros contemplan esa posibilidad (el 67%). Cuando es así, este motivo puede ser invocado con independencia de otros; sin embargo, no se especificaron en las respuestas dadas los distintos tipos de sistemas de oposición aplicados en los Estados miembros de que se trate (por ejemplo, oposición previa o posterior a la concesión).

c) El nombre de un Estado puede ser invocado como motivo de una observación

31. En más del 50% de las respuestas se indicó que pueden plantearse observaciones respecto del registro de una marca que consista en el nombre de un Estado o lo contenga, ya sea en paralelo con otros motivos (el 5%), ya sea de forma independiente.

d) El nombre de un Estado puede ser invocado como motivo en un procedimiento de cancelación

32. Con frecuencia, pueden iniciarse procedimientos de cancelación respecto del registro como marca del nombre de un Estado, una vez efectuado el registro. En promedio, en el 92% de las respuestas al cuestionario se especificó que la exclusión del registro como marcas de los nombres de Estados puede ser planteada por terceros durante los procedimientos de cancelación. Por lo general, este motivo se plantea con independencia de otros.

IV. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA SU USO COMO MARCAS

33. Además de la protección concedida a los nombres de Estados contra su registro como marcas, los miembros del SCT decidieron obtener información, mediante el cuestionario, acerca del derecho aplicable y las prácticas de los Estados miembros en relación con el “uso” de esos signos en el comercio como marcas o partes de marcas, es decir, para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras. Si bien es posible que esta parte del cuestionario no sea aplicable a todos los países, se consideró pertinente a los efectos de la recopilación de información.

a) Exclusión del uso por norma general

34. En las respuestas al cuestionario se indica que los nombres de los Estados quedan excluidos de su uso como marcas en el 42% de los casos, mientras que en el 58% de las respuestas se indica que esos signos no quedan excluidos del uso. En las respuestas no existen diferencias apreciables en cuanto al uso como marcas de producto o de servicio. En ambos casos, el número de países que respondieron ascendió a 69.

35. Los totales antes mencionados deben considerarse en relación con las respuestas presentadas a la pregunta N° 10, a saber, si en virtud de la legislación vigente se contempla, por lo general, la exclusión del registro de los nombres de Estado como marcas, y si existen excepciones a esa exclusión. En el 31% de las 41 respuestas, se indicó que puede haber excepciones a esa exclusión, y en el 68,3% se indicó que la exclusión es absoluta, es decir que no se admiten excepciones.

36. Sin embargo, al menos en dos respuestas, que fueron negativas, se añadían comentarios en el sentido de que si bien por lo general los nombres de Estados no se excluían del registro como marcas de producto o de servicio, había en vigor normas específicas que prohibían el acto de inducir a engaño al público en cuanto a la procedencia, el origen o la calidad de los productos, o que existían recursos a disposición de terceros interesados.

37. Uno de esos recursos puede consistir en entablar una demanda civil para impedir el uso de signos o de cualquier falsa indicación de origen, descripción falsa o engañosa de un hecho, o representación falsa o engañosa de un hecho que sean susceptibles de inducir a error o engaño en cuanto a la conexión o la asociación de esa persona con otra persona o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus productos, servicios o actividades comerciales por otra persona.

b) Exclusión del uso en virtud del Derecho de Marcas

38. En las respuestas al cuestionario se indica que cuando la legislación vigente contempla la exclusión del uso de los nombres de Estados como marcas, en el 60,5% de los casos esa exclusión está prevista en la ley de marcas, mientras que en el 39,5% de los casos no es dicha ley la fuente de la exclusión. El número de respuestas a esta pregunta (38) es sensiblemente inferior al de la pregunta anterior.

c) Exclusión del uso en virtud de la legislación sobre competencia desleal

39. En el 51,6% de 31 respuestas se indica que la exclusión del uso del nombre de Estados como marcas se basa en la legislación sobre competencia desleal, y en el 48,4% de las respuestas se indica que no se trata de un motivo de exclusión en las jurisdicciones en cuestión. Es posible que ello refleje la falta, en el plano nacional, de legislación o disposiciones específicas sobre la protección contra la competencia desleal.

d) Exclusión del uso en virtud de la legislación general sobre responsabilidad civil (atribución engañosa)

40. De las 29 respuestas a la pregunta acerca de si la exclusión del uso de los nombres de Estado como marcas se funda en la legislación general sobre responsabilidad civil o las normas sobre atribución engañosa, se recibió un 43,8% de respuestas afirmativas y un 51,7% de respuestas negativas.

e) Exclusión del uso en virtud de otras normas

41. Sólo hubo 5 respuestas a esta subpregunta y fueron todas afirmativas.

f) Conflicto entre el uso de una marca y el nombre de un Estado: posibilidad de engaño

42. La consideración de que pueda inducirse a engaño en cuanto al origen de los productos y los servicios parece ser una cuestión importante, según demuestran las 69 respuestas recibidas, de las cuales el 82,6% fueron afirmativas y el 17,4% negativas.

V. ARTÍCULO 10 DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

43. En la gran mayoría de las respuestas (el 82,6%) se indica que el uso de los nombres de Estados como marcas de producto o servicio podría dar lugar a la aplicación del artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

44. El artículo 10 del Convenio de París establece lo siguiente:

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

1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.”

VI. ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES

45. El examen de los procedimientos de examen, oposición, observación e invalidación llevado a cabo mediante el Estudio sobre la protección de los nombres de países (documento SCT/29/5 Rev.) ha puesto de manifiesto que existen varias oportunidades, en distintas etapas antes y después del registro de una marca, en las que se puede invocar la protección de los nombres de países. Si las legislaciones nacionales contemplan motivos que, independientemente de su elaboración técnica, pueden impedir el registro de signos que consistan en nombres de países o los contengan, tales motivos no solo son pertinentes cuando la Oficina evalúa una solicitud de oficio. Antes bien, también los terceros parecen acogerse a al menos una de las vías de reclamación indicadas basándose en el motivo de que un signo que sea o contenga un nombre de país no debería registrarse o no debería haberse registrado.

46. Como medida de sensibilización acerca de las amplias posibilidades para denegar o invalidar el registro como marca de signos que sean o contengan nombres de países, en los manuales de examen de marcas podría tenerse en cuenta la protección de los nombres de países. Más concretamente, podría resultar útil hacer hincapié en la posible aplicación de los motivos generales de denegación de signos que carecen del carácter distintivo o que son descriptivos o contrarios al orden público o que inducen a error, son engañosos o falsos.

47. Se han puesto de manifiesto los reglamentos y las medidas de protección de los nombres de países no solo en relación con el registro de las marcas, sino también, de manera más general, en los ámbitos del comercio y las comunicaciones. La utilización de los nombres de

países como parte importante de los identificadores que fomentan la marca-país subraya la necesidad de proteger dichos nombres contra su utilización indebida y promover su explotación positiva en las estrategias de desarrollo de la marca-país, en interés de la colectividad nacional en general.

[Fin del documento]