

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

**Trigésima séptima sesión
Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2017**

NOTA DE LA DELEGACIÓN DE ISLANDIA

Documento preparado por la Secretaría

El anexo del presente documento contiene una nota de la delegación de Islandia.

[Sigue el Anexo]

EL USO DE LOS NOMBRES DE PAÍSES COMO MARCAS DENOMINATIVAS: EL CASO DE ISLANDIA

Islandia es parte en el Convenio de París y miembro de la OMPI y de la OMC y parte en el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, se ha adherido a varios convenios internacionales sobre derechos de propiedad intelectual. También es miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) y del mercado interno. Por consiguiente, en el ordenamiento jurídico de Islandia se ha incorporado la legislación de marcas de la UE y el EEE.

Como en muchos otros países, en Islandia, la Ley contempla solo una protección indirecta de los nombres de países. Cabe señalar que en el presente documento se entiende la expresión “nombre de país” en la forma en que ha sido definida por el SCT en su labor anterior relacionada con la protección de los nombres de países. La legislación islandesa no excluye específicamente los nombres de países del registro como marcas pero las marcas denominativas que consisten en nombres de países son objeto de protección indirecta por cuanto suele considerarse que son de carácter descriptivo o generan confusión. Eso sucede especialmente con las marcas denominativas que consisten exclusivamente en el nombre de un país.

No obstante, como se demuestra con el caso de Islandia que se expone en el presente documento, en la práctica no parece que los nombres de países reciban protección suficiente. En los últimos años, Islandia ha tenido que dedicar tiempo y recursos considerables para proteger el nombre del país contra su registro como marca en prácticamente todas las partes del mundo. Los casos más conocidos a ese respecto, de los que se han hecho eco los medios de información con el titular de “Iceland v. Iceland” (Islandia c. Islandia) han tenido que ver con el registro de la marca denominativa “Iceland”, de la que es propietaria la cadena de supermercados *Iceland Foods Ltd* en el Reino Unido y la Unión Europea.

El supermercado británico *Iceland Foods* abrió su primer almacén en el Reino Unido en 1970 y empezó a utilizar su marca registrada. En 1994, *Iceland Foods Ltd.* presentó su primera solicitud de registro de marca y en 1997, la marca “Iceland” fue registrada, con meros detalles estilísticos, para alimentos y bebidas. Entre 1996 y 1999, *Iceland Foods Ltd.* continuó presentando solicitudes de registro de marcas que contenían la palabra “Iceland”. En 2002, la marca “Iceland” fue registrada en el Reino Unido para servicios, con meros detalles estilísticos.

Iceland Foods Ltd. también tiene registrada en el Reino Unido la marca denominativa “Iceland”. La empresa presentó una solicitud de registro a ese respecto en el Reino Unido en 2003. A raíz de la oposición a que ello dio lugar en el Reino Unido, se suprimieron varios productos y servicios (pescado, carne, agua y cosméticos) pero la marca denominativa fue registrada en 2014 en relación con *Iceland Foods Ltd.* para 21 clases.

Iceland Foods Ltd. presentó una solicitud de registro ante la EUIPO en 2002, que fue aceptada en 2004 respecto de todas las clases solicitadas a excepción del pescado y los animales vivos. En 2005 se interpusieron cinco procedimientos de oposición contra la marca denominativa ante la EUIPO, principalmente basados en el registro previo por parte de empresas islandesas que contenían la palabra “Iceland”, pero ninguno de esos procedimientos llegó a buen puerto. En 2014, la marca denominativa fue registrada en la EUIPO como marca de la UE en ocho (8) clases de productos y servicios, incluidas las clases 29-32 y la clase 35. Esas clases abarcan prácticamente todos los productos agrícolas, incluida la carne, aves y caza, leche y productos lácteos, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, frutas y legumbres frescas, semillas, alimentos para animales, cerveza y agua.

Iceland Foods Ltd. ha hecho valer sus derechos exclusivos respecto de la marca denominativa “Iceland” y se ha opuesto al registro de varias marcas que contenían la palabra “Iceland” por

parte de empresas islandesas. Se ha opuesto, entre otras cosas, al registro de “Inspired by Iceland” (inspirado por Islandia), lema que forma parte del programa nacional de fomento de la marca-país, patrocinado en parte y respaldado por el gobierno de Islandia.

Es inaceptable que una única parte privada pueda impedir que las empresas y los productores islandeses e incluso el programa nacional de fomento de la marca-país patrocinado por el gobierno islandés puedan hacer referencia a Islandia para identificar sus productos.

El 14 de noviembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia, *SA-Business Iceland* y *Promote Iceland* presentaron una reclamación de invalidez del registro de la marca denominativa “Iceland” ante la EUIPO, haciendo valer que esa marca era descriptiva y adolece de carácter distintivo por cuanto es meramente una indicación de origen geográfico. Ese procedimiento ante la EUIPO está en curso.

Dado que su uso se remonta a hace mucho y que está muy presente en el mercado del Reino Unido, cabe la posibilidad de que las marcas “Iceland” de *Iceland Foods Ltd.* puedan ser consideradas marcas notoriamente conocidas en el mercado del Reino Unido, lo que limitaría todavía más las posibilidades para Islandia de ejercitar acciones judiciales.

Va en interés del público que los nombres de países estén libres y ninguna persona física ni moral pueda adquirir derechos exclusivos sobre ellos. Por principio, el público en general, incluidas las empresas, debe tener acceso y poder utilizar el nombre de su país como fuente de identidad y para el fomento de la marca-país.

Además, los nombres de países transmiten mensajes potentes y son una parte fundamental de los identificadores en el fomento de la marca-país. Los nombres de países sirven para indicar la procedencia o el origen, la calidad y otras características de los productos y servicios y también pueden influir en las preferencias del consumidor por asociación de varias maneras.

Permitir que se registren los nombres de países puede inducir fácilmente a confusión al cliente acerca del origen geográfico de los productos en cuestión y también acerca de la calidad de los productos que proceden realmente del origen geográfico en cuestión.

Iceland Foods Limited vende sus productos en el Reino Unido en su mayor parte en tiendas “Iceland” pero conforme al sitio web de *Iceland Foods*, en la actualidad hay 34 tiendas que operan con la franquicia “Iceland” en varios mercados, incluidos los de España y Portugal. Los productos que llevan la marca “Iceland” también se venden en las tiendas *BR Foods* de Grecia, *Overseas* de España y Portugal, y *Polar Express* de Francia.

En las siguientes fotos de productos vendidos por *Iceland Foods Ltd.* se aprecia hasta qué punto puede inducir a confusión el uso de nombres de país como marcas en relación con el origen geográfico. Mientras que el pescado y el cordero son dos de los productos de exportación más conocidos de Islandia, los siguientes productos no proceden en modo alguno ni han sido producidos ni empaquetados en ese país.



FOTO:
5 filetes de salmón rosado salvaje “Iceland”, 600 gramos.
OFERTA
AÑADIR
4 LIBRAS ESTERLINAS
OFERTA: 3 POR 10 LIBRAS ESTERLINAS

En la información adicional que se suministra sobre el producto en el sitio web de *Iceland Foods* puede verse que ha sido elaborado y envasado en China para *Iceland Foods Limited* (Anexo F).

Product Information

Iceland 5 Wild Pink Salmon Fillets 600g

SKIN ON BONELESS PINK SALMON FILLET PORTIONS WITH A PROTECTIVE ICE GLAZE

Storage

Keep frozen. Do NOT refreeze after defrosting.

Manufacturers Address

Produced and Packed in China for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.

FOTO:

Información sobre el producto

5 filetes de salmón rosado salvaje “Iceland”, 600 gramos

FILETES DE SALMÓN ROSADO CON PIEL Y SIN ESPINAS CON PIEL Y GLASEADO

Conservación

Mantener congelado. Una vez descongelado no volver a congelar.

Dirección del fabricante

Elaborado y envasado en China para *Iceland Foods Ltd.*, UK, CH5 2NW



FOTO: Langostinos “Iceland”, 450 gramos
AÑADIR
5 LIBRAS ESTERLINAS

En la información adicional que se suministra sobre los productos en el sitio web de *Iceland Foods* puede verse que se trata de productos de piscifactoría de Vietnam y la India, y productos elaborados y envasados en el Reino Unido:

Manufacturers Address

King prawns (*penaeus vannamei*) farmed in Vietnam and India. Produced and Packed in the U.K. for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.

FOTO:

Dirección del fabricante

Langostinos (*penaeus vannamei*) de piscicultura de Vietnam y la India. Producto elaborado y envasado en el Reino Unido para *Iceland Foods Ltd.*, UK, CH5 2NW.



Iceland 4 Lamb Doner Quarter Pounders 454g

★★★★☆ 3.9 (7 reviews) [Read a Review](#)

£1.00

£2.20 per 1 kg



Ingredients

Product Information

Nutrition

Cooking Instructions

Reviews

Product Information

Iceland 4 Lamb Doner Quarter Pounders 454g

Lamb burger with chilli and spices.

Storage

Keep Frozen. Do NOT refreeze after defrosting.

Manufacturers Address

roduced and Packed in the U.K. for Iceland Foods Ltd., U.K., CH5 2NW.

FOTO:

4 hamburguesas de cordero, 454 gramos, "Iceland"
Ingredientes, **Información sobre el producto**, Nutrición, Instrucciones para preparar, Comentarios
4 hamburguesas de cordero, 454 gramos, "Iceland"

Hamburguesas de cordero picante y con especias.

Conservación

Mantener congelado. Una vez descongelado No volver a congelar.

Dirección del fabricante

Producto elaborado y envasado en el Reino Unido para *Iceland Foods Ltd.* UK, CH5 2NW

Como pone en evidencia el caso de Islandia, en la práctica, no parece haber una protección suficiente de los nombres de países. Aun cuando el sistema de marcas vigente ofrece

salvaguardias contra el registro de nombres de países como marcas denominativas, no ofrece una protección coherente ni predecible. Y lo que es más, los costos que entraña la protección de los nombres de países contra su registro como marcas denominativas, ya sean oposiciones o reclamaciones de invalidez en todo el mundo son relativamente elevados y suponen una gran carga para los contribuyentes de los pequeños Estados. En el futuro convendría reforzar la protección de los nombres de países contra su registro como marcas denominativas. No basta con organizar campañas de sensibilización y con formular orientaciones claras en los manuales de examen de solicitudes de registro de marcas; adoptar un instrumento normativo es la única forma de lograr una protección adecuada, coherente y predecible de los nombres de países contra su registro como marcas denominativas.

[Fin del Anexo y del documento]