

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

Trigésima novena sesión
Ginebra, 23 a 26 de abril de 2018

PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, INDONESIA, ISLANDIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, EL PERÚ, EL SENEGAL Y SUIZA

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación de fecha 6 de marzo de 2018, las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Italia, Jamaica, Malasia, México, Mónaco, el Perú y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una propuesta que figura en el documento SCT/39/8 Rev.2.

En una comunicación de fecha 13 de abril de 2018, la delegación de Liechtenstein pidió su incorporación a la lista de copatrocinadores de la propuesta.

En una comunicación de fecha 18 de abril de 2018, la delegación del Senegal pidió su incorporación a la lista de copatrocinadores de la propuesta.

En una comunicación de fecha 8 de febrero de 2019, las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una versión revisada de la propuesta que figura el Anexo al presente documento.

[Sigue el Anexo]

LAS DELEGACIONES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, INDONESIA,
ISLANDIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, EL PERÚ,
EL SENEGAL y SUIZA

SOLICITAN

al SCT que invite a la Asamblea General de la OMPI a aprobar la siguiente

PROPUESTA

RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES Y LOS NOMBRES
GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

A. OBJETIVOS Y FUNDAMENTO

El registro por particulares del nombre de una nación soberana o de nombres geográficos de importancia nacional acarrea la monopolización de los bienes comunes por dichos intereses privados. Esta apropiación indebida de los bienes nacionales tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, puede ocurrir que las empresas de un país no puedan usar el nombre de su propio país para comercializar sus bienes y servicios, o que la reputación del país resulte perjudicada por la conducta del titular de dicho signo registrado.

Los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional se protegerán contra su registro como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo está formado exclusivamente por dichos nombres o si ello equivaldría a la monopolización del nombre en cuestión.

B. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES Y LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) trabaja, desde su vigesimoprimer sesión, en la protección de los nombres de los países en la esfera de las marcas.

En este marco, los miembros del SCT han compartido información relativa a la legislación y las prácticas jurídicas nacionales. Con arreglo a esas contribuciones, la Secretaría elaboró un documento de referencia en noviembre de 2015¹. Según dicho documento, los nombres de países se excluyen del registro como marcas denominativas en la mayoría de los países, ya que se entiende que son descriptivos y que con ellos no se distinguen los productos y servicios de una empresa de los de otra.

Esa protección indirecta de los nombres de países contra la monopolización por una marca individual tiene una eficacia muy relativa. Islandia, por ejemplo, lo ha aprendido en perjuicio propio y ha dado a conocer su experiencia en una nota difundida en la trigésima séptima sesión del SCT².

Además, la protección indirecta no impide el uso indebido del nombre de un país que se considera desconocido o genérico en el país en que se presenta la solicitud de registro de la marca.

C. SOLUCIÓN QUE SE PROPONE: PROTEGER LOS NOMBRES QUE FIGURAN EN LISTAS EXISTENTES

A comienzos de la década de 2000, previa solicitud de varios Estados miembros, la OMPI inició una ronda de consultas sobre los nombres de dominio de Internet, en particular, sobre el registro de nombres de dominio que infringen algún derecho en lo que respecta a las indicaciones de procedencia y los nombres geográficos. En dicho marco, el SCT celebró dos sesiones especiales en diciembre de 2001 y mayo de 2002 y aprobó el Informe de la segunda sesión especial sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet ("Informe", SCT/S2/8), en el cual se recomienda otorgar cierta protección a los nombres de países contra su registro o uso por personas sin vínculos con las autoridades constitucionales del país en cuestión³. En el Informe también se dan orientaciones precisas y principios establecidos para la protección recomendada⁴. La gran mayoría de las delegaciones aprobó esas recomendaciones⁵. Dicho firme respaldo también se apreció en el período de sesiones de otoño de 2002 de la Asamblea General de la OMPI⁶.

Los mismos criterios para definir los nombres de los países se aplican en la esfera de las marcas:

- i) Los nombres de los países protegidos son los enumerados en la lista establecida por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos⁷, así como en la norma ISO 3166-1⁸ (códigos alfa 2 y alfa 3).
- ii) Quedan protegidos tanto los nombres largos o completos como los nombres abreviados de los países.
- iii) La protección comprende los nombres exactos y, para incluir las variaciones engañosas, el nombre antiguo del país, su nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.
- iv) Cada nombre de país se deberá proteger en el idioma o idiomas oficiales del país en cuestión y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

En lo que respecta a los nombres geográficos de importancia nacional, la presente propuesta también los protege basándose fundamentalmente en listas existentes, a saber:

- i) La lista de la ISO 3166-2, relativa a las regiones.
- ii) La lista de los sitios que pertenecen al patrimonio cultural y natural ("Lista del Patrimonio Mundial"), que se hallan comprendidos en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural⁹.
- iii) Los nombres de las capitales que figuran en la base de datos de nombres geográficos del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos también serán protegidos como nombres de importancia nacional.

Con el fin de dar a cada Estado la posibilidad de obtener protección para los nombres geográficos que no son capitales ni figuran en la lista ISO 3166-2 o en la Lista del Patrimonio Mundial, en la presente propuesta se expone que cada país puede, en el plazo de 18 meses, notificar a la Secretaría de la OMPI la lista de los nombres geográficos de importancia nacional con arreglo a su política pública pertinente o legislación nacional aplicable. Esta lista se publicará en el sitio web de la OMPI.

D. RELACIÓN CON OTRAS LABORES RELATIVAS A LOS NOMBRES DE PAÍSES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SCT

La presente propuesta obedece a un propósito preciso, es decir, el que se menciona en la sección A: la protección de los nombres de países y los nombres geográficos contra su monopolización. Por ende, complementa la propuesta revisada por la delegación de Jamaica (“propuesta de Jamaica”; SCT/32/2).

La propuesta de Jamaica, que se presentó en la trigésima segunda sesión del SCT, tiene por objeto definir el marco jurídico de uso y registro de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén formados por un nombre de país o lo contengan.

El objetivo principal de la propuesta de Jamaica no es impedir la monopolización de un nombre de país, sino impedir el uso de los nombres de países de manera engañosa, en otras palabras, en relación con los productos y servicios que no procedan del país en cuestión.

* * *

Con arreglo a lo que antecede

Reconociendo la importancia de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional y la posibilidad de que las entidades privadas se apropien indebidamente de esos nombres.

Observando que el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos establece periódicamente una lista de nombres de países formales y abreviados, que los códigos de país alfa 2 y alfa 3 figuran en la norma ISO 3166-1 y que los nombres de las regiones, como los estados en los países federales, las provincias y los departamentos, figuran en la norma ISO 3166-2.

La Asamblea General de la OMPI recomienda:

I. Los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional se protegerán contra su registro como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo está formado exclusivamente por dichos nombres o si ello equivaldría a la monopolización del nombre en cuestión.

Las condiciones para el registro de los nombres de países y los nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, se determinarán en cada país con arreglo a su legislación nacional.

II. El principio antedicho se aplicará a:

1. Los nombres formales y abreviados de los países en todos los idiomas que figuran en la lista más reciente de nombres de países establecida por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos.

2. Los nombres de países a los que se hace referencia en el párrafo II.1 utilizados en traducciones y transliteraciones en el idioma o idiomas nacionales del país en el que se registra el signo distintivo y, en el caso de los dominios de nivel superior, en los idiomas nacionales de todos los países.

3. Los nombres de países a los que se hace referencia en el párrafo II.1 en forma adjetival en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en el idioma o los idiomas nacionales del país en cuestión.

4. El antiguo nombre de los países a los que se hace referencia en el párrafo II.1 en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en el idioma o los idiomas nacionales del país en cuestión.

5. Los códigos alfa 2 y alfa 3 que se enumeran en la norma ISO 3166-1.

6. Los nombres geográficos de importancia nacional, entre otros:

- el nombre de las capitales de los países a los que se hace referencia en el párrafo II.1, en todos los idiomas que figuran en la base de datos de nombres geográficos del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos;

- los nombres de regiones, como los estados en los países federales, las provincias y los departamentos, que se enumeran en la norma ISO 3166-2;
- los nombres de las regiones de la UNESCO que se enumeran en la Lista del Patrimonio Mundial; otros nombres geográficos de importancia nacional con arreglo a la política pública pertinente o la legislación nacional aplicable del país en cuestión. Los Estados miembros de la OMPI podrán notificar la lista de dichos nombres a la Secretaría de la OMPI en el plazo de los 18 meses posteriores a la aprobación de la presente propuesta por la Asamblea General de la OMPI. La OMPI publicará la lista.

[Fin del Anexo y del documento]

¹ WIPO/STrad/INF/7.

² SCT/37/6.

³ Documento SCT/S2/8, párr. 210.

⁴ Documento SCT/S2/8. En el Informe se recomendaba la siguiente protección para los nombres de dominio correspondientes a nombres de países: “1) Era necesario establecer una lista de nombres de países sobre la base del Boletín de Terminología de las Naciones Unidas N.º 347/Rev.1 y, según procediera, de la lista contenida en la Norma ISO 3166, incluidos los nombres oficiales y los nombres abreviados de los países, así como todo nombre adicional por el que se conociera comúnmente a los países; 2) la protección debía abarcar los nombres exactos y toda variante de los mismos que pudiera inducir a error; 3) los nombres de países debían protegerse en el o los idiomas oficiales del país en cuestión y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 4) la protección debía abarcar todos los dominios de nivel superior, tanto los gTLD como los ccTLD; y 5) la protección debía surtir efecto contra el registro o uso de un nombre de dominio que fuera idéntico al nombre de un país o tan similar que pudiera crear confusión con el mismo, cuando el titular del nombre de dominio no tuviera derecho ni interés legítimo sobre el nombre y, por su naturaleza, dicho nombre de dominio pudiera inducir erróneamente a los usuarios a creer que existían vínculos entre el titular del nombre de dominio y las autoridades constitucionales del país en cuestión”. Párr. 210.

⁵ Documento SCT/S2/8: “El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaba a favor de otorgar cierta protección a los nombres de países contra su registro o uso por personas sin vínculos con las autoridades constitucionales del país de que se tratara”. Párr. 210.

⁶ Documento WO/GA/28/7, párr. 80.

⁷ En 2002, el SCT recomendó que la lista de países o zonas en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas se basara en el Boletín Terminológico N.º 347/Rev.1, preparado por el Departamento de Asuntos de la Asamblea General y de Servicios de Conferencias de la Secretaría de las Naciones Unidas (disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1). Este documento está anticuado. La presente propuesta se basa en las listas más recientes de nombres de países establecidas por el Grupo de Trabajo sobre Nombres de Países del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos y aprobadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos. Esta conferencia tiene lugar cada cinco años. La lista más reciente de nombres de países se aprobó en la Undécima Conferencia, celebrada en agosto de 2017, y figura en el documento E/CONF.105/13, que puede consultarse en la siguiente dirección: https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf.

⁸ La ISO 3166 es la norma internacional de códigos de países y códigos de sus subdivisiones establecida por la Organización Internacional de Normalización (disponible en <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

⁹ Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada el 23 de noviembre de 1972 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La OMPI, en su Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, entendió que dicha lista es un instrumento útil en esta esfera. La Lista del Patrimonio Mundial, así como la lista de la ISO, se han utilizado para el establecimiento de las normas de la AGB (*Applicant Guidebook*) de 2012.