

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

**Cuadragésima segunda sesión
Ginebra, 4 a 7 de noviembre de 2019**

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación con fecha de 16 de septiembre de 2019, la delegación de la República de Corea transmitió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE LA REPÚBLICA DE COREA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

ANTECEDENTES

La tendencia a imitar la cultura y las marcas de las empresas coreanas está en alza entre las empresas asiáticas, debido al creciente número de empresas coreanas que han alcanzado una posición destacada en el mercado mundial y al impacto del fenómeno *hallyu* (ola surcoreana). Es de destacar que, en algunos países, el número de casos de imitación o copia de marcas notoriamente conocidas de empresas coreanas está aumentando rápidamente, lo que perjudica en gran medida a las empresas que intentan entrar en el mercado.

Sin embargo, debido a que los sistemas de marcas dependen de las leyes de marcas de cada país, los exámenes de casos, los juicios y las prácticas procesales difieren de un país a otro, y en algunos países, no hay consenso público sobre la utilización adecuada de las marcas debido a los abusos que se han producido en el pasado en relación con los derechos de marcas, que han provocado el rechazo de la sociedad. Hay marcas notoriamente conocidas que han sido utilizadas antes de tiempo en otros países, lo que a menudo significa que sus legítimos propietarios no gozan de la debida protección por parte de las oficinas de marcas o de los tribunales pertinentes.

Corea y sus países vecinos hablan idiomas diferentes y también tienen prácticas comerciales y transaccionales distintas. Así pues, puede resultar difícil convencer a los examinadores de marcas de otros países de que un determinado logotipo es una marca coreana famosa. Es particularmente difícil probar en un examen o un juicio que una marca específica es, de hecho, una marca notoriamente conocida en Corea. Por lo tanto, es urgente adoptar medidas para proteger las marcas notoriamente conocidas de Corea en el extranjero.

Las marcas notoriamente conocidas de las empresas coreanas siguen estando expuestas a riesgos de infracción porque las normas internacionales para la protección de marcas famosas, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y las normas de la OMPI, no logran ofrecer el nivel de protección necesario.

Por lo tanto, proponemos que se realice una encuesta sobre el estado actual de la protección en la OMPI de las marcas notoriamente conocidas y que, sobre la base de los resultados, se determinen soluciones para hacer cumplir normas más firmes y estrictas de protección de las marcas en todo el mundo.

DISPOSICIONES VIGENTES DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

En primer lugar, deberíamos examinar detenidamente las disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas contenidas en los tratados internacionales vigentes para determinar con precisión el nivel de protección actual y proponer las mejoras necesarias.

A. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El primer tratado internacional que ofreció protección a las marcas notoriamente conocidas fue el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que entró en vigor en 1884 y en cuyo artículo 6bis, "Marcas: *marcas notoriamente conocidas*", se estipula lo siguiente:

Artículo 6bis del Convenio de París

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe

B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

En sus artículos 16. 2 y 16.3, el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC estipula que el artículo 6.bis del Convenio de París se aplicará para determinar si una marca notoriamente conocida ha sido utilizada incluso para productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca. Por consiguiente, el artículo 6bis del Convenio de París se aplica *mutatis mutandis* a las marcas de servicio.

Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC: El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC: El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

En el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC también se menciona cómo determinar si una marca es notoriamente conocida, ya que la cuestión ha sido una fuente constante de controversias comerciales entre países debido a la falta de una reglamentación clara en el Convenio de París. Los países en desarrollo han argumentado que, dado que el propósito de proteger las marcas notoriamente conocidas es proteger a los consumidores y mantener el orden en la distribución en sus países, las llamadas marcas notoriamente conocidas deben ser famosas en sus propios países para merecer tal reconocimiento, mientras que los países desarrollados insisten en que, debido a que la globalización está impulsada por el aumento del comercio internacional y la expansión de los intercambios entre los distintos países, las marcas que se conozcan en otros países debido a las iniciativas de publicidad y de promoción a escala internacional, deben considerarse como marcas notoriamente conocidas en esos países. Aunque algo equívoco, se interpreta que el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC se aproxima más a la posición de estos últimos países, lo que implica que una marca puede ser protegida como marca notoriamente conocida si es conocida en un país en particular, incluso si no ha sido utilizada en ese país.

Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 6*bis* del Convenio de París se aplica a los productos idénticos o similares, mientras que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC se refieren a los productos o servicios que no son similares a los productos para los que se ha registrado una marca.

C. Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas¹

En la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se estipula que a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida (artículo 2.1.b), incluida información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfica de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

En la recomendación conjunta se establece que un Estado miembro no exigirá como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida lo siguiente:

- i) que la marca haya sido utilizada o registrada o que se haya presentado una solicitud de registro;
- ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que la marca haya sido registrada, o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en cualquier jurisdicción que no sea el Estado miembro; o
- iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro (artículo 2.3).

En el artículo 2 de la recomendación conjunta se establece claramente que una marca notoriamente conocida en un Estado miembro puede ser protegida como tal si es notoriamente conocida en otro Estado miembro y el Estado miembro de que se trate tiene conocimiento de ello, aun cuando la marca notoriamente conocida de que se trate no haya sido utilizada o

¹ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, 20 a 29 de septiembre de 1999.

registrada o no se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro de que se trate.

Disposiciones internacionales sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas

Descripción	Convenio de París Artículo 6.bis (1884)	Acuerdo sobre los ADPIC/OMC Artículo 16.2 y 3 (1995)	Recomendación Conjunta de la OMPI* (1999)
Productos similares	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares ● Productos no similares: registro pertinencia/ infracción de intereses 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares ● Productos no similares: pertinencia/ infracción de intereses, etc.
Registro de marcas notoriamente conocidas	<ul style="list-style-type: none"> ● No es obligatorio 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares: No es obligatorio ● Productos no similares: Obligatorio 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares: No obligatorio ● Productos no similares: No es obligatorio
Alcance de la protección	<ul style="list-style-type: none"> ● Probabilidad de confusión 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares: Probabilidad de confusión ● Productos no similares: pertinencia/ infracción de intereses 	<ul style="list-style-type: none"> ● Productos similares: ambiguos ● Productos no similares <ul style="list-style-type: none"> ① Pertinencia/ infracción de intereses ② Perjuicio o dilución del carácter distintivo ③ Abuso del carácter distintivo
Alcance de las marcas notoriamente conocidas	<ul style="list-style-type: none"> ● Marcas notoriamente conocidas en el país pertinente 	<ul style="list-style-type: none"> ● Marcas conocidas por el público en los campos pertinentes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Marcas conocidas por el público en los campos pertinentes

* En el marco del Acuerdo sobre los ADPIC se prevé el registro obligatorio de las marcas notoriamente conocidas a los fines de su protección contra productos no similares.

** La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la que se prevé un nivel relativamente alto de protección, no es jurídicamente vinculante.

NORMAS DE PROTECCIÓN EN LA REPÚBLICA DE COREA

Corea goza de un nivel relativamente alto de protección de las marcas notoriamente conocidas por conducto de la Ley de Marcas y la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales.

A. Ley de Marcas

Artículo 34.1.13 de la Ley de Marcas: También se protegerán las marcas que solo sean conocidas en el extranjero. Se protegerán incluso los productos no similares que utilicen marcas no registradas (a condición de que se pueda probar la existencia de fines ilícitos).

Artículo 34.1.11 de la Ley de Marcas: Las marcas notoriamente conocidas en Corea se protegerán incluso cuando no exista la posibilidad de inducir a error o confusión.

B. Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales

La Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales contiene una disposición que prohíbe el uso de marcas que entren en conflicto con las marcas notoriamente conocidas de terceros, a saber: el artículo 2.1. a) y b) es una disposición tradicional que prohíbe el uso de marcas que puedan causar confusión con la marca notoriamente conocida, los productos u otra fuente de negocio de terceros. El artículo 2.1.c) es una disposición que prohíbe todo acto que pueda "diluir" la reputación de las marcas notoriamente conocidas como acto de competencia desleal.

PROPUESTAS CONCRETAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

- **(Objetivo)** Examinar las prácticas actuales de los Estados miembros en relación con la protección de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional y presentar ideas de mejora a nivel de la OMPI, dado el creciente número de marcas notoriamente conocidas que se están utilizando de forma precoz en algunos países.
- **(Alcance)** Una encuesta sobre la protección que reciben las marcas notoriamente conocidas en los Estados miembros de la OMPI y formulación de soluciones a nivel de la OMPI (incluida la adopción de un tratado internacional).
- **Plan de acción**
 - **(Fase 1)** Plantear la cuestión en la 42.^a sesión del SCT de la OMPI (noviembre de 2019).
 - **(Fase 2)** Llevar a cabo una encuesta a nivel de la OMPI acerca de la protección de las marcas notoriamente conocidas extranjeras en los distintos Estados miembros (en 2020).
 - **(Fase 3)** Examinar ideas para la protección de las marcas notoriamente conocidas, entre otras, la adopción de un nuevo tratado internacional (en 2021)
- **(Resultados previstos)** Los Estados miembros podrán impedir que les roben en el extranjero sus marcas notoriamente conocidas y reducir las pérdidas de sus empresas que intentan introducirse en mercados extranjeros; la OMPI ayudará a proteger y promover las marcas de valor, contribuyendo así a hacer valer los intereses de sus Estados miembros.

[Fin del Anexo y del documento]