

OMPI



S

SCT/22/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 9 de octubre de 2009

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Vigésima segunda sesión
Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 2009

**PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES
OFICIALES DE ESTADOS CONTRA EL REGISTRO O USO COMO MARCAS**

preparado por la Secretaría

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) solicitó a la Secretaría que prepare un proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas, para su consideración en la vigésima segunda sesión del SCT. Dicho cuestionario se referiría también al concepto de carácter engañoso de una marca desde el punto de vista geográfico. Con posterioridad a dicha sesión se distribuirá la versión final del cuestionario entre los miembros del SCT. La Secretaría se encargará de compilar las respuestas al cuestionario y las presentará en la vigésima tercera sesión del SCT para su examen (véase el documento SCT/21/7, párrafo 15).

2. Conforme a lo solicitado, la Secretaría ha preparado el proyecto de cuestionario, que figura en el Anexo del presente documento.

3. Se invita al SCT a examinar el proyecto de cuestionario que figura en el Anexo del presente documento, y formular comentarios al respecto, con miras a finalizar ese cuestionario y distribuirlo antes de la vigésima tercera sesión del SCT.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES
OFICIALES DE ESTADOS CONTRA EL REGISTRO O USO COMO MARCAS

RESPUESTA EN NOMBRE DE

Pregunta 1:

¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro como marcas de producto?

SÍ NO N.A.

Pregunta 2:

¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro como marcas de servicio?

SÍ NO N.A.

Pregunta 3:

¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el uso como marcas de producto?

SÍ NO N.A.

Pregunta 4:

¿Contempla la legislación vigente la protección de los nombres oficiales de Estados contra el uso como marcas de servicio?

SÍ NO N.A.

Pregunta 5:

Cuando la posibilidad de conflicto entre una marca de producto y el nombre oficial de un Estado constituye un motivo de denegación del registro de una marca, ese motivo

¿es invocado de oficio por la Oficina en el marco del examen de una solicitud?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de oposición?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de cancelación posterior al registro?

SÍ NO N.A.

Pregunta 6:

Cuando la posibilidad de conflicto entre una marca de servicio y el nombre oficial de un Estado constituye un motivo de denegación del registro de una marca, ese motivo

¿es invocado de oficio por la Oficina en el marco del examen de una solicitud?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de oposición?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ NO N.A.

¿puede ser invocado por terceros en el marco de un procedimiento de cancelación posterior al registro?

SÍ NO N.A.

Pregunta 7:

Al determinar si existe un conflicto entre una marca cuyo registro se solicita (para productos y servicios) y el nombre oficial de un Estado, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se propone utilizar la marca?

SÍ NO N.A.

Pregunta 8:

Cuando la legislación vigente contempla la protección de los nombres oficiales de Estados contra el uso como marcas (de productos o servicios), ¿esa protección está prevista

en la legislación sobre marcas?

SÍ NO N.A.

en la legislación sobre competencia desleal?

SÍ NO N.A.

en la legislación general sobre responsabilidad civil (atribución engañosa)?

SÍ NO N.A.

en otras normas? (indique cuáles)

Pregunta 9:

Al determinar si existe un conflicto entre una marca que se usa para productos y servicios y el nombre oficial de un Estado, ¿debe tomarse en consideración la posibilidad de que se induzca a engaño a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios respecto de los cuales se propone utilizar la marca?

SÍ NO N.A.

Pregunta 10:

¿Se considera que el uso de nombres de oficiales de Estados para productos y servicios puede dar lugar a la aplicación del artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, que dispone, entre otras cosas, la aplicación de ciertas medidas en casos de “utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto”?

SÍ NO N.A.

[Fin del Anexo y del documento]

*

Artículo 10

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, etcétera

- 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.

Artículo 9

Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial

- 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
- 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
- 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.
- 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
- 5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.
- 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: *recursos legales; derecho a proceder judicialmente*

- 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.
- 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.