

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

### **Vigésima cuarta sesión Ginebra, 1 a 4 de noviembre de 2010**

*documento preparado por la Secretaría*

#### **CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA EL REGISTRO Y USO COMO MARCAS**

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) pidió a la Secretaría que elaborara un proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres de Estados contra el registro y uso como marcas a consideración de 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 (véase documento SCT/21/7, párrafo 15).
2. En su vigésima segunda sesión, el SCT pidió a la Secretaría que revise el proyecto de cuestionario sobre la protección de los nombres de Estados contra el registro y uso como marcas, tomando en cuenta todos los comentarios hechos por las delegaciones durante la vigésima segunda sesión. Una versión revisada del proyecto de cuestionario, tomando en cuenta los comentarios realizados durante la vigésima segunda sesión así como los comentarios a la versión intermediaria publicada en el Foro electrónico del SCT, fue presentada en la vigésima tercera sesión del SCT.
3. En la vigésima tercera sesión del SCT, varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras formularon sugerencias de cambio al proyecto de cuestionario, que fueron incorporadas en el proyecto de cuestionario y adoptadas por el Comité Permanente. Tras la adopción del proyecto de cuestionario, el SCT decidió pedir a la Secretaría que distribuyese una versión final a los Estados Miembros, indicando como plazo para enviar las respuestas el 15 de septiembre de 2010.

4. Una vez cumplimentado, el cuestionario que consta en el Anexo a este documento, deberá enviarse a la OMPI, a más tardar el 15 de septiembre de 2010, a las direcciones siguientes: correo electrónico: [sct.forum@wipo.int](mailto:sct.forum@wipo.int); correo: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 34 chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza; o por facsímile al número +41 22 338 87 45.

[Sigue el Anexo]

CUESTIONARIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA EL REGISTRO Y USO COMO MARCAS

RESPUESTA EN NOMBRE DE

---

I. LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS<sup>1</sup> CONTRA EL REGISTRO COMO MARCAS

Pregunta 1:

En virtud de la legislación aplicable,<sup>2</sup> los nombres de los Estados:

¿Quedan excluidos, por lo general, del registro como marcas de producto?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si se considera que son descriptivos del origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado es engañoso en cuanto al origen de los productos respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto si, de cualquier otro modo, carecen de carácter distintivo?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto, si pueden considerarse incorrectos en cuanto al origen de los productos para los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de producto por otros motivos?

SÍ  NO

En caso de respuesta afirmativa, explicar dichos motivos:

¿Pueden registrarse como marcas de productos, siempre y cuando la autoridad competente conceda una autorización a tal efecto?

SÍ  NO

Pregunta 2:

En virtud de la legislación aplicable, los nombres de los Estados:

¿Quedan excluidos, por lo general, del registro como marcas de servicio?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si se considera que son descriptivos del origen de los servicios respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si puede considerarse que el uso del nombre de un Estado es engañoso en cuanto al origen de los servicios respecto de los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si, de cualquier otro modo, carecen de carácter distintivo?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio si pueden considerarse incorrectos en cuanto al origen de los servicios para los cuales se solicita el registro?

SÍ  NO

¿Quedan excluidos del registro como marcas de servicio por otros motivos?

SÍ  NO

En caso de respuesta afirmativa, explicar dichos motivos:

¿Pueden registrarse como marcas de servicio, siempre y cuando la autoridad competente conceda una autorización a tal efecto?

SÍ  NO

Pregunta 3:

Si existe un motivo de exclusión de registro del nombre de un Estado como marca de producto, ese motivo de exclusión:

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

SÍ     NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos       únicamente en conexión con otros motivos

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

SÍ     NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos       únicamente en conexión con otros motivos

¿Puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ     NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos       únicamente en conexión con otros motivos

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

SÍ     NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos       únicamente en conexión con otros motivos

Pregunta 4:

Si existe un motivo de exclusión del registro del nombre de un Estado como marca de servicio, ese motivo de exclusión:

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

SÍ     NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos  únicamente en conexión con otros motivos

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

SÍ  NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos  únicamente en conexión con otros motivos

¿Puede ser invocado por terceros como observación?

SÍ  NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos  únicamente en conexión con otros motivos

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

SÍ  NO

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿puede ser invocado ese motivo de exclusión?

con independencia de otros motivos  únicamente en conexión con otros motivos

Pregunta 5:

Al determinar si la inclusión del nombre de un Estado en una marca constituiría un motivo de denegación del registro de esa marca para productos o servicios, ¿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

Pregunta 6:

Si en virtud de la legislación vigente se contempla, por lo general, la exclusión del registro de los nombres de Estados como marcas para productos y/o servicios, ¿existen excepciones a esa exclusión?

SÍ  NO

Explicar en caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior:

II. LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE ESTADOS CONTRA EL USO COMO  
MARCAS

Pregunta 7:

¿Contempla la legislación vigente la exclusión del uso de los nombres de Estados como marcas de producto?

SÍ  NO

Pregunta 8:

¿Contempla la legislación vigente la exclusión del uso de los nombres de Estados como marcas de servicio?

SÍ  NO

Pregunta 9:

Cuando la legislación vigente contempla la exclusión del uso de los nombres de Estados como marcas de producto o servicio, esa exclusión está prevista:

¿En la legislación sobre marcas?

SÍ  NO

¿En la legislación sobre competencia desleal?

SÍ  NO

¿En la legislación general sobre responsabilidad civil (atribución engañosa)?

SÍ  NO

¿En otras normas? (indique cuáles):

Pregunta 10:

Si la legislación vigente contempla, por lo general, la exclusión del uso de los nombres de Estados como marcas, ¿existen excepciones a esa exclusión?

SÍ  NO

Explicar en caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior:

Pregunta 11:

Al determinar si existe un conflicto entre una marca que se usa para productos o servicios y el nombre 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

Pregunta 12:

¿Se considera que el uso de nombres de Estados como marcas de producto o servicio puede dar lugar a la aplicación del artículo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>3</sup>, 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

---

<sup>1</sup> La expresión “nombres de Estados” abarca la versión corta del nombre de los Estados o el nombre que es de uso corriente, con independencia de que sea el nombre oficial, el nombre formal utilizado en el contexto diplomático oficial, el nombre histórico, la traducción y la transcripción del nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

<sup>2</sup> La expresión “legislación vigente” abarca la legislación vigente en una jurisdicción determinada, así como los procedimientos pertinentes de las oficinas de marcas.

<sup>3</sup>

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.

---

[Endnote continued from previous page]

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 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.

[Fin del Anexo y del documento]