

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

SCT/2/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de febrero de 1999

S

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,  
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E  
INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Primera parte de la segunda sesión  
Ginebra, 15 a 17 de marzo de 1999**

PROYECTO DE DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN  
DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

*preparado por la Oficina Internacional*

## INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene el proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas y las notas que las acompañan. Los proyectos anteriores han sido examinados por el Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas (denominado en adelante “el Comité de Expertos”) en sus tres sesiones, del 13 al 16 de noviembre de 1995 (véanse los documentos WKM/CE/I/2 y 3), y del 28 al 31 de octubre de 1996 (véanse los documentos WKM/CE/II/2 y 3) y del 20 al 23 de octubre de 1997 (véanse los documentos WKM/CE/III/2 y 3), así como por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su primera sesión (13 a 17 de julio de 1998) (véanse los documentos SCT/1/3 y 6). Las diferencias entre el texto del proyecto de disposiciones presentado a la primera sesión del SCT (documento SCT/1/3 y documento SCT/1/6, Anexo I) y el texto del proyecto de disposiciones contenido en el presente documento se han indicado de la siguiente manera: i) las palabras que no figuraban en los documentos SCT/1/3 y SCT/1/6, Anexo I, pero figuran en el presente, están subrayadas, y ii) las omisiones de palabras que figuraban en los documentos SCT/1/3 y SCT/1/6, Anexo I, y no en el presente, se indican con una tachadura. Las Notas que figuran entre corchetes son de carácter puramente editorial y no figurarán en la versión final del documento. Los cambios en las Notas no se han señalado.
2. Tras la decisión que tomó el SCT en su primera sesión, se ha vuelto a redactar el proyecto de disposiciones bajo la forma de una resolución de la Asamblea General de la OMPI. Se ha modificado en consecuencia la redacción del proyecto de disposiciones. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que se incluyan las disposiciones en un tratado futuro.

LISTA DE DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS  
NOTORIAMENTE CONOCIDAS

	Página
<u>Resolución</u> .....	5
Artículo 1: <i>Definiciones</i> .....	7

PARTE I: DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2: <i>Determinación de si una marca es notoriamente conocida en el territorio de <del>una Parte</del> un Estado miembro.</i> .....	11
---	----

PARTE II: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

<u>Artículo 3: <i>Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe</i></u> .....	21
Artículo 4: <del><i>Protección de marcas notoriamente conocidas contra m</i></del> <u><i>Marcas</i></u> <i>conflictivas</i> .....	23
Artículo 5: <del><i>Protección de marcas notoriamente conocidas contra i</i></del> <u><i>Identificadores</i></u> <i>comerciales conflictivos</i> .....	29
Artículo 6: <del><i>Protección de marcas notoriamente conocidas contra n</i></del> <u><i>Nombres de</i></u> <i>dominio conflictivos</i> .....	35

*Resolución*

R.1 La Resolución tiene por fin su adopción por la Asamblea General de la OMPI, y se dirige a los Estados miembros de la OMPI. A fin de que la Resolución tenga un campo de aplicación lo más amplio posible, se sugiere que mencione asimismo a las organizaciones intergubernamentales que tengan competencia en el campo de las marcas. [El primer párrafo de la Resolución se ha tomado del proyecto anterior (véase la Nota 2.1, más adelante).]

Resolución

La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

*Reconociendo* que deberán proporcionar protección a las marcas notoriamente conocidas, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ~~las Partes~~ los Estados miembros que están obligados a aplicar las disposiciones pertinentes de esos tratados;

*Recomienda*, a cada Estado miembro de la OMPI [y, cuando los Estados miembros de la OMPI sean miembros de organizaciones intergubernamentales que tengan competencia en el campo de las marcas, a esas organizaciones], proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad con las disposiciones aquí contenidas.

*Notas sobre el Artículo 1*

1.1 *Puntos i) y ii).* Estos puntos se explican por sí mismos.

1.2 *Punto iii).* [En varios casos, el proyecto de disposiciones menciona la “autoridad competente” de un Estado miembro (por ejemplo, el Artículo 2.1)]. La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional de un Estado miembro dado. La definición se ha redactado en términos generales a fin de dar cabida a todos los sistemas que existen en los Estados miembros.

1.3 El *punto iv)* ha sido redactado con arreglo al Artículo 2.vi) del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington el 26 de mayo de 1989.

*Artículo 1*

*Definiciones*

A los efectos de las presentes disposiciones:

~~i) se entenderá por “Parte” un Estado, o una organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que se puedan registrar marcas con efectos en el territorio de dicha organización;~~

i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado parte en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967), modificado en 1979;

ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por una Parte un Estado miembro del registro de las marcas;

iii) se entenderá por “autoridad competente” la autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro a la que incumba determinar si una marca es notoriamente conocida, o velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas;

iiii) se entenderá por “territorio”, en el caso de un Estado, el territorio de ese Estado y, en el caso de una organización intergubernamental, el territorio en el que sea aplicable el tratado constitutivo de esa organización intergubernamental;

[Notas sobre el Artículo 1, continuación]

1.4 *Punto v*). Los identificadores comerciales son signos que identifican empresas como tales y no los productos o servicios que ofrecen las empresas, ya que esta última característica es la función pura de una marca. Los signos que pueden constituir identificadores comerciales son, por ejemplo, los nombres comerciales, los símbolos comerciales, los emblemas o logos. La confusión respecto de las funciones de las marcas y los identificadores comerciales proviene del hecho de que algunas veces el nombre de la empresa, es decir, su identificador comercial, es idéntico a una de las marcas de la empresa.

1.5 *Punto vi*). Los nombres de dominio de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como “dirección del protocolo Internet” o “dirección IP”) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica. [Un ejemplo de nombre de dominio es el nombre de dominio de la página de acceso a la OMPI “wipo.int” o “ompi.int”.]

[Artículo 1, continuación]

iv) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para  
~~destinado a~~ identificar una empresa, ya pertenezca a una persona física o jurídica, una  
organización o una asociación ~~como un nombre comercial, símbolo comercial, un emblema o~~  
logo;

v) se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que  
corresponda a una dirección numérica en Internet.

*Notas sobre el Artículo 2*

[2.1 Lo esencial del párrafo introductorio del Artículo 2 se ha trasladado a la Resolución.]

2.2 *Párrafo 1)a).* [El trabajo emprendido hasta la fecha en el proyecto de disposiciones ha demostrado que resultaría ilusorio cualquier intento por redactar una lista exhaustiva de criterios para determinar si una marca particular es notoriamente conocida o no en un territorio determinado. En lugar de ello, se decidió definir varios criterios que pueden utilizarse a fin de efectuar dicha determinación.] El titular de una marca, que pretende probar que la marca es notoriamente conocida, es libre de utilizar cualquier prueba que pueda apoyar dicha reivindicación. En consecuencia, el párrafo 1)a) exige que la autoridad competente tome en consideración todas las circunstancias que se presenten a fin de demostrar que una marca es notoriamente conocida.

2.3 *Párrafo 1)b).* A modo de ejemplo, en el párrafo 1)b) se enumeran varios criterios que, si se presentan, deberán ser considerados por la autoridad competente. La autoridad no está habilitada para insistir en la presentación de ningún criterio en particular; el tipo de prueba que se presenta se deja a la elección de la parte que solicita la protección. El incumplimiento de un criterio particular no podrá dar lugar por sí mismo a la conclusión de que una marca dada no es notoriamente conocida.

2.4 *Nº 1.* El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podrá determinarse mediante encuestas a los consumidores y sondeos de la opinión pública. El punto objeto de consideración reconoce dichos métodos sin establecer norma alguna para su utilización ni para la obtención de resultados cuantitativos.

2.5 *Nº 2.* La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hincapié en el Artículo 2.3)a)i), que prevé que no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el territorio en el que ha de protegérsela como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios cubiertos por los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un territorio determinado.

2.6 No se define el término “utilización”. En el plano nacional o regional, la cuestión de lo que constituye “utilización” de una marca surge normalmente en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del carácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines del proyecto de disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de una marca en Internet.

PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

*Artículo 2*

*Determinación de si una marca es*

*notoriamente conocida en el territorio de ~~una Parte~~ un Estado miembro*

21) [*Factores que deberán considerarse*] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier ~~Deberán tenerse en cuenta todas~~ las circunstancias de las que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, E ~~la~~ autoridad competente ~~de la Parte~~ considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a los ~~factores enumerados en el Anexo I.~~

~~Los factores que se mencionan en el Artículo 2.2)b), incluyen, aunque sin estar limitados a los siguientes:~~

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;

[Notas sobre el Artículo 2.1.b), continuación]

2.7 N° 3. Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca. Cuando en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publicidad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo de promoción sería la exposición de productos y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los expositores está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto ii) no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

2.8 N° 4. El número de registros de una marca obtenidos en el plano mundial y la duración de dichos registros pueden servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros en el plano mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se utiliza realmente en el territorio para el que se haya registrado, o si se ha registrado con la intención auténtica de utilizarla.

2.9 N° 5. Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida en un territorio vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un territorio particular. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva.

2.10 N° 6. Existe una variedad considerable de métodos para la evaluación de marcas. Este criterio no sugiere la utilización de ningún método en particular. Únicamente reconoce que el valor asociado a una marca puede ser un indicador de si esa marca es notoriamente conocida.

2.11 El *párrafo 1)c)* deja claro que los criterios que figuran en el párrafo b) no constituyen una lista exhaustiva y que el cumplimiento o incumplimiento de alguno de esos factores no puede por sí mismo resultar concluyente para determinar si una marca es notoriamente conocida.

[Artículo 2.1)b), continuación]

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 geográfico de cualquier registro, 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 satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por ~~tribunales u otras~~ autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados ~~enumerados en el Anexo I~~, que representan pautas para asistir a la autoridad competente ~~de la Parte~~ en la determinación de si una marca es notoriamente conocida en su territorio, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la ~~decisión~~ determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos; algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos; ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos. Los factores adicionales que no estén enumerados en el ~~Anexo~~ apartado b) anterior podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el ~~Anexo~~ apartado b) anterior.

[Notas sobre el Artículo 2, continuación]

2.12 *Párrafo 2)a).* [Debido a la reorganización del Artículo 2, lo esencial de la primera frase del párrafo 2)a) se ha trasladado al párrafo 2)b).] En este apartado se reconoce que, en cuanto al conocimiento por el público de una marca dada, pueden existir varios sectores pertinentes. A modo de ejemplo, se describen tres sectores pertinentes en los puntos i) a iii).

2.13 *Punto i).* La expresión “consumidor” deberá entenderse en su sentido más amplio y no limitarse a las personas que consumen el producto real y físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se podrán identificar los grupos de consumidores reales y/o potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con el cual se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos.

2.14 *Punto ii).* En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros productos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia.

2.15 *Punto iii).* Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca están constituidos en general por importadores, mayoristas, licenciatarios o concesionarios exclusivos interesados y preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la marca.

2.16 *Párrafo 2)b).* Para que se considere que una marca es notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida *por lo menos en un sector pertinente del público*. No se permite aplicar una prueba más severa como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos hacia ciertos sectores del público como, por ejemplo, los clientes que pertenecen a un cierto grupo, por nivel de ingresos, edad o sexo. Una definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca no promovería el propósito de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas por partes no autorizadas con la intención de suplantar los productos o servicios del verdadero titular de la marca por los suyos propios, o de vender el derecho al titular de la marca notoriamente conocida.

[Artículo 2, continuación]

42) [*Sector pertinente del público*] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa:

i) los consumidores reales ~~y~~o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida por al menos un sector pertinente del público en el territorio de un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. ~~Para que una marca sea considerada notoriamente conocida en el territorio de la Parte, bastará con que la marca sea notoriamente conocida en un sector pertinente del público de ese territorio.~~

[Notas sobre el Artículo 2.2), continuación]

2.17 *Párrafo 2)c)*. El párrafo 2)b) establece que los Estados miembros deberán proteger las marcas notoriamente conocidas por al menos un sector pertinente de su público. El párrafo 2)c) introduce, de manera optativa, la posibilidad de que los Estados miembros protejan asimismo las marcas meramente conocidas por un sector pertinente del público. [La inclusión de esta disposición se basa en una intervención de la Delegación de los Estados Unidos de América en la primera sesión del SCT.]

2.18 El *párrafo 2)d)* aclara que el párrafo 2)b) y, cuando sea aplicable, el c) establecen una norma mínima de protección, y que los Estados miembros tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean conocidas o notoriamente conocidas únicamente fuera del territorio en el que se desea obtener protección.

2.19 El *párrafo 3)a)* establece determinadas condiciones cuyo cumplimiento no podrá exigirse al determinar si una marca es notoriamente conocida.

[Artículo 2.2), continuación]

[c) Cuando se determine que una marca es conocida por al menos un sector pertinente del público en el territorio de un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.]

d) No obstante lo dispuesto en el apartado a), una Parte tendrá libertad para Un Estado miembro podrá determinar que una marca es ~~considerada~~ notoriamente conocida ~~en su territorio~~, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida [o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida] por ~~un~~ cualquier sector pertinente del público en su territorio.

3) [*Factores que no serán exigidos*] a) ~~Una Parte~~ Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido ~~esté~~ registrada o ~~sea utilizada~~ que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el territorio ~~de la Parte~~ del Estado miembro o en relación con dicho territorio;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier territorio, o en relación con cualquier territorio, distinto del territorio de la Parte del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el territorio ~~de la Parte~~ del Estado miembro.

[Notas sobre el Artículo 2.3), continuación]

2.20 *Párrafo 3)b)*. Si es posible proteger una marca en un Estado miembro sobre la base de que es notoriamente conocida fuera de su territorio, este párrafo permite al Estado miembro, mediante la derogación del párrafo 3)a)ii), solicitar pruebas que apoyen este hecho.

[Artículo 2.3), continuación]

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), ~~una Parte tendrá libertad para determinar que una marca que no es notoriamente conocida en su territorio sea considerada, sin embargo, notoriamente conocida en su territorio sobre la base de que la marca es notoriamente conocida en uno o más territorios~~ un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en uno o más territorios distintos del territorio del Estado miembro.

*Notas sobre el Artículo 3*

3.1 *Párrafo 1).* En virtud de este párrafo, una marca notoriamente conocida tiene derecho a ser protegida por un Estado miembro al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Esto significa que un Estado miembro no está obligado a proteger una marca conocida “internacionalmente” si esa marca no es notoriamente conocida en su territorio o si la marca es conocida, pero no es notoriamente conocida. Sin embargo, como manifiestan las palabras “al menos”, podrá concederse la protección antes de que una marca haya pasado a ser notoriamente conocida.

3.2 *Párrafo 2).* Los casos que afectan a la protección de una marca notoriamente conocida a menudo guardan relación con un elemento de mala fe. El párrafo 2) tiene en cuenta este hecho al declarar en términos generales que la mala fe podrá ser considerada a la hora de evaluar los intereses de las partes involucradas en casos relacionados con el ejercicio de las marcas notoriamente conocidas.

PARTE II

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.

2) [Consideración de la mala fe] En la aplicación de esta Parte, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.

*Notas sobre el Artículo 4*

4.1 El *párrafo 1)a)* define las condiciones en las que una marca se considera en conflicto con una marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios idénticos o similares. Si se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables los recursos previstos en los párrafos 2) a 5).

4.2 El *apartado b)* resulta aplicable sin perjuicio de la naturaleza de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca en conflicto. Sólo se dispondrá de los recursos previstos en los párrafos 3) a 5) si se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en los puntos i) a iii). Cuando vaya a concederse la protección contra el registro, por ejemplo, de una marca conflictiva que aún no se haya utilizado, se deberán aplicar las condiciones de los puntos i) a iii) como si realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, según lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda”.

4.3 *Punto i)*. En virtud de este punto, podrá indicarse una conexión entre una marca notoriamente conocida y los productos o servicios de un tercero, por ejemplo, si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos, o a la oferta de los servicios; o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Los intereses del titular de la marca notoriamente conocida podrían verse afectados si los productos y/o servicios con los que se establece la conexión tienen una imagen de mercado inferior, dando un reflejo negativo al buen nombre de la marca notoriamente conocida.

*Artículo 4*

*~~Protección de marcas notoriamente conocidas contra m~~ Marcas conflictivas*

1) [~~Conflicto con m~~ Marcas conflictivas] a) ~~Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier marca que se halle en conflicto con ella. Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.~~ b) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, susceptible de crear confusión, de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

b) Sin perjuicio de los productos o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración, ~~que pueda crear confusión,~~ de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

[Notas sobre el Artículo 4.1)b), continuación]

4.4 *Punto ii).* Este punto se aplicará, por ejemplo, si la utilización de una marca conflictiva pudiera menoscabar o diluir en forma desleal la posición única de la marca notoriamente conocida en el mercado. Otro ejemplo de dilución es cuando una marca conflictiva se utiliza en productos o servicios que son de calidad inferior o de naturaleza inmoral u obscena. El significado de las palabras “de forma desleal” supone que no constituye dilución la utilización por terceros de una marca notoriamente conocida que no es contraria a la práctica comercial honesta (por ejemplo, referencia a una marca notoriamente conocida en una revista o parodia).

4.5 *Punto iii).* El caso mencionado en este punto es diferente de los casos cubiertos por los puntos i) y ii) en el sentido de que no existe una conexión equivocada respecto del origen real de los productos y/o servicios (como en el punto i)), y el valor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara al público (como en el punto ii)), sino que más bien la utilización en cuestión supondría, por ejemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida. La referencia a una “ventaja desleal” en este punto pretende dar a los Estados miembros flexibilidad en la aplicación de este criterio. Por ejemplo, la referencia a una marca notoriamente conocida por razones comercialmente justificables, como la venta de repuestos, no es desleal y por lo tanto debería permitirse.

4.6 El *párrafo 1)c)* aclara que los derechos adquiridos antes de que la marca se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en el territorio de un Estado miembro no se considerarían en conflicto con la marca notoriamente conocida. Sin embargo, existe una derogación importante a esa norma, a saber, cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

4.7 *Párrafo 2).* El objetivo de este párrafo consiste en asegurar que, en los casos en que existen procedimientos de oposición al registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente conocidas estén facultados a oponerse al registro de una marca que estaría en conflicto con sus marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse al registro de una marca sobre la base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas notoriamente conocidas la ocasión de defender sus marcas lo antes posible. La referencia al párrafo 1)a) limita los procedimientos de oposición a los casos que entrañen confusión. Por lo tanto, los casos de presunta dilución no deben ser tratados en procedimientos de oposición.

4.8 *Párrafo 3)a).* En virtud de este párrafo, se incluye la fecha de publicación (en vez de la fecha de registro) con el fin de calcular el período durante el que deben aceptarse los procedimientos de invalidación, ya que es la primera fecha en la que se puede esperar que el titular de una marca notoriamente conocida haya recibido notificación oficial del registro de una marca en conflicto.

[Artículo 4.1)b), continuación]

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca;

iii) la utilización de esa marca obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

c) ~~Una Parte~~ Un Estado miembro no estará obligado a considerar que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicha marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud para su registro, en su territorio o en relación con dicho territorio ~~[de buena fe]~~, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en su territorio, excepto cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) ~~a) b)~~, constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha de publicación del registro por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la Oficina o mediante una decisión judicial.

[Notas sobre el Artículo 4.3), continuación]

4.9 *Párrafo 3)b)*. Si una oficina o un tribunal pueden incoar de oficio procedimientos para la invalidación del registro de una marca, se considera razonable que un conflicto con una marca notoriamente conocida se trate también como un motivo de invalidación.

4.10 El *párrafo 4)* otorga al titular de una marca notoriamente conocida otro recurso, a saber, el derecho a solicitar que una autoridad competente dicte un mandamiento con el fin de prohibir la utilización de una marca en conflicto. Al igual que el derecho a solicitar procedimientos de invalidación en virtud del párrafo 3), el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento para prohibir la utilización de una marca en conflicto está sometido a un plazo de por lo menos cinco años. No obstante, en el caso de utilización de una marca en conflicto, el plazo de cinco años debe calcularse desde que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento del uso conflictivo. De ello se desprende que no hay obligación de prohibir la utilización de una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso de que el titular de la marca notoriamente conocida haya tolerado dicha utilización durante por lo menos cinco años.

4.11 El *párrafo 5)* dispone que todo plazo que, en virtud de los párrafos 3) y 4), se pueda aplicar en relación con la invalidación de un registro o con la prohibición de la utilización, no se podrá aplicar si una marca se registró (con independencia de que se haya registrado de buena o mala fe) pero jamás se utilizó o se registró o utilizó de mala fe. Por lo que concierne a la primera situación, en la mayoría de los casos este problema estará contemplado en las disposiciones de las leyes nacionales o regionales que establecen que el registro de una marca que no haya sido utilizada durante cierto tiempo pasará a ser susceptible de anulación. Sin embargo, si no existe una exigencia de utilización, es admisible que una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada de buena fe, pero jamás haya sido utilizada y, por lo tanto, no haya llamado la atención del titular de la marca notoriamente conocida. El párrafo 5) tiene el propósito de evitar que se produzca el caso de que los plazos aplicables en virtud de los párrafos 3) o 4) puedan impedir al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

4.12 Para resolver casos de apropiación indebida voluntaria de marcas notoriamente conocidas, el párrafo 5) dispone también que cualquier plazo que se pueda aplicar en virtud de los párrafos 3) o 4) no se aplicará en casos de mala fe. La segunda frase del párrafo 5) establece, a los fines de la aplicación de este párrafo, la prueba aplicable para determinar si una marca se ha registrado o utilizado de mala fe. Como esta disposición no se pronuncia sobre a quién incumbe la carga de la prueba que demuestre la mala fe, se deja esta cuestión en manos de la legislación aplicable. Sin embargo, el mero hecho de que el demandado haya actuado de mala fe no significa necesariamente que la marca en cuestión esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, ni que esta última sea realmente notoriamente conocida en el territorio interesado. El único efecto de la presencia de la mala fe en virtud de este párrafo consiste en que cualquier plazo que, de no ser el caso, se aplicaría en virtud de los párrafos 3) y 4), podría no ser aplicable.

[Artículo 4.3), continuación]

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado de oficio por una Oficina o un tribunal, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de invalidación de oficio de dicho registro, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha de publicación del registro por la Oficina.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión ~~judicial o de cualquier otra~~ la autoridad ~~competente que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares~~, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva.

5) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe*] No obstante lo dispuesto en los párrafos 3) y 4), ~~una Parte un Estado miembro~~ no podrá prever plazo alguno para solicitar la invalidación del registro o la prohibición de uso de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictiva ha sido registrada pero no utilizada, o si ha sido registrada o utilizada de mala fe. Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si ~~Se estimará que una la~~ la persona que haya obtenido el registro o utilizado ~~una~~ la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida ~~tenía no habrá actuado de mala fe, a menos que se demuestre que la persona conocía o tenía razón~~ conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento del registro o de la utilización de la marca conflictiva.

*Notas sobre el Artículo 5*

5.1 *Generalidades.* El Artículo 5 establece los recursos que los Estados miembros deben poner a disposición en caso de que una marca notoriamente conocida esté en conflicto con un identificador comercial. Este Artículo contiene principalmente las mismas disposiciones que el Artículo 4, pero toma en consideración la naturaleza especial de los identificadores comerciales. Las principales diferencias entre las marcas y los identificadores comerciales son que i) las marcas diferencian productos y/o servicios, mientras que los identificadores comerciales diferencian empresas, y ii) el registro de las marcas se realiza a través de las autoridades nacionales o regionales (en la mayoría de los casos, oficinas de marcas), mientras que los identificadores comerciales pueden ser registrados por administraciones que pueden variar de un país a otro, o bien no estar registrados.

5.2 En lo relativo a las partes del Artículo 5 que resultan idénticas al Artículo 4, cabe referirse a las notas relativas al Artículo 4.

*Artículo 5*

~~*Protección de marcas notoriamente conocidas contra i*~~*Identificadores comerciales*  
*conflictivos*

1) [~~*Conflicto con i*~~*Identificadores comerciales conflictivos*] a) ~~Una~~ marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier identificador comercial que se halle en ~~conflicto con ella. Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.~~ b) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción; o una transliteración de la marca notoriamente conocida, ~~que pueda crear confusión, y~~ cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del identificador comercial;

iii) la utilización del identificador comercial obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

[Notas sobre el Artículo 5, continuación]

5.3 El *párrafo 2)* aborda los identificadores comerciales que son objeto de registro, por ejemplo, los nombres comerciales. Por lo tanto, se entenderá por “registro” en virtud de este párrafo la inscripción en un registro de comercio u otro registro de esa naturaleza, que normalmente no se conserva en la oficina de marcas, o bien el registro de un nombre de dominio. Si un identificador comercial se registra como marca, resulta aplicable el Artículo 4. Se utiliza “cancelación” para indicar la diferencia entre una invalidación del registro de una marca (véase el Artículo 4.3)) y una cancelación del registro de un identificador comercial por orden de una autoridad competente.

5.4 *Párrafos 3) y 4).* Véase la Nota 5.2.

[Artículo 5.1), continuación]

b) ~~Una Parte~~ Un Estado miembro no estará obligado a considerar que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en su territorio o en relación con dicho territorio ~~[de buena fe]~~, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en su territorio o en relación con dicho territorio, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [Cancelación] a) Cuando un identificador comercial es objeto de un registro, el titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que fue publicado el registro del identificador comercial en conflicto, para solicitar la cancelación de ese registro mediante una decisión ~~judicial o de cualquier otra~~ la autoridad competente que la ley aplicable faculte a tomar ~~decisiones similares.~~

b) Si el registro de un identificador comercial puede ser cancelado de oficio, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de cancelación de oficio de dicho registro, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que fue publicado el registro del identificador comercial en conflicto.



[Artículo 5, continuación]

3) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión ~~judicial o de cualquier otra~~ la autoridad ~~competente que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares~~, que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización del identificador comercial conflictivo.

4) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe*] No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), ~~una Parte un~~ Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la cancelación del registro o la prohibición de uso de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido registrado pero no utilizado, o ha sido registrado o utilizado de mala fe. Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si ~~Se estimará que una~~ la persona que haya obtenido el registro o utilizado ~~un el~~ identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida ~~tenía~~ ~~no~~ ~~habrá actuado de mala fe, a menos que se demuestre que la persona~~ conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento del registro o de la utilización del identificador comercial conflictivo.

*Notas sobre el Artículo 6*

[6.1 *Generalidades.* Las disposiciones sobre conflictos entre marcas notoriamente conocidas y nombres de dominio de Internet habían sido incluidas en el anterior proyecto (documento SCT/1/3, Artículo 6), pero no fueron examinadas en la última sesión del SCT. Desde entonces, los Estados miembros de la OMPI han aprobado la realización de un Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, así como su mandato (véanse los documentos A/33/4, párrafos 10 a 26, y A/33/8, párrafo 156). Uno de esos mandatos guardaba relación con recomendaciones para un proceso destinado a proteger las marcas famosas en los nombres de dominio genéricos de nivel superior (los gTLD).

6.2 En el marco del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, presentaron observaciones los ministerios y Oficinas de 24 Estados así como, conjuntamente, la Comunidad Europea y sus Estados miembros. El 23 de diciembre de 1998 se publicó un Informe Provisional (véase <http://wipo2.wipo.int/process/esp/processhome.html>). La versión final de este informe debería publicarse a fines de marzo, y será sometida a la Asamblea General de la OMPI en su período ordinario de sesiones de septiembre de 1999.

6.3 Se invita al SCT a pronunciarse, a la luz de la evolución que se acaba de mencionar, sobre la conveniencia de mantener deliberaciones en el seno de este Comité relativas a la relación entre marcas notoriamente conocidas y los nombres de dominio, o de aplazar esas deliberaciones hasta la publicación del informe definitivo del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, que se distribuirá a los Estados miembros de la OMPI.

6.4 *Párrafo 1)a).* La cuestión de la jurisdicción se ha dejado fuera deliberadamente y por lo tanto, se deja al Estado miembro en el territorio en el que se busca la protección. Por consiguiente, el demandante en un procedimiento judicial para obtener la protección de una marca notoriamente conocida contra su registro como nombre de dominio debe establecer que la autoridad competente tiene jurisdicción sobre el demandado en el territorio en el que se incoa el procedimiento, así como que la marca en cuestión es una marca notoriamente conocida en dicho territorio.

6.5 Los *puntos i) a iii)* describen las condiciones en las que se considera que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida.

[Artículo 6

~~Protección de marcas notoriamente conocidas contra n~~Nombres de dominio conflictivos

1) [~~Conflicto con n~~Nombres de dominio conflictivos] a) ~~Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier nombre de dominio que se halle en conflicto con ella. Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio.~~ b) Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese nombre de dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, ~~que pueda crear confusión,~~ de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización del nombre de dominio indique un vínculo entre el titular del nombre de dominio y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del nombre de dominio, en particular, cuando dicho nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de venderlo al titular de la marca notoriamente conocida;

iii) la utilización del nombre de dominio obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

[Notas sobre el Artículo 6, continuación]

6.6 *Párrafo 2)*. Los recursos previstos en el párrafo 2) son los que resultan más adecuados en la situación, a saber, la transferencia o la cancelación del nombre de dominio infractor. De las disposiciones pertinentes de los Artículos 4 y 5 se desprende que la petición de cancelación o transferencia debe ser formulada dentro de un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha del registro del nombre de dominio.

6.7 El *párrafo 3)* establece una exención al plazo aplicable en virtud del párrafo 2), para los casos en que el nombre de dominio haya sido registrado de mala fe.]

[Artículo 6.1), continuación]

b) ~~Una Parte~~ Un Estado miembro no estará obligado a considerar que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho nombre de dominio ha sido registrado ~~[de buena fe]~~, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en su territorio, excepto cuando se haya registrado el nombre de dominio de mala fe.

2) [*Cancelación; transferencia*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir del registro del nombre de dominio conflictivo, para solicitar la cancelación o la transferencia del nombre de dominio, mediante una decisión ~~judicial o de cualquier otra~~ la autoridad competente que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares.

3) [*Ausencia de plazo en caso de mala fe*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), ~~una Parte~~ un Estado miembro no podrá prever plazo alguno para solicitar la cancelación o la transferencia de un nombre de dominio que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el nombre de dominio conflictivo ha sido registrado de mala fe. Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si se estimará que una la persona que haya obtenido el registro de un del nombre de dominio que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida ~~habrá actuado de mala fe, si dicha persona tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento de registrar el nombre de dominio conflictivo, o si había obtenido el registro del nombre de dominio conflictivo con el propósito principal de venderlo al titular de la marca notoriamente conocida.~~

[Fin del documento]