

OMPI



SCT/3/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de octubre de 1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Tercera sesión
Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999

RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

preparada por la Oficina Internacional

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999), acordó recomendar una Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas para su adopción por una sesión conjunta de 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) durante la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (20 a 29 de septiembre de 1999).
2. En dicha sesión conjunta, la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI adoptaron, sobre la base de la recomendación del SCT, una Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, incluido el texto de las disposiciones, sin modificación alguna, tal como había sido adoptado por el SCT. El texto de la Recomendación Conjunta figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

SCT/3/8

ANEXO

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 por

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 – 29 de septiembre de 1999

LISTA DE DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS

	Página
<i>Recomendación Conjunta</i>	3
<i>Artículo 1: Definiciones</i>	4
 <i>PARTE I: DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA</i>	
<i>Artículo 2: Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro</i>	4
 <i>PARTE II: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN</i>	
<i>Artículo 3: Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe</i>	6
<i>Artículo 4: Marcas conflictivas</i>	6
<i>Artículo 5: Identificadores comerciales conflictivos</i>	8
<i>Artículo 6: Nombres de dominio conflictivos</i>	9

Recomendación Conjunta

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)

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en materia de protección de las marcas notoriamente conocidas;

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en la segunda parte de su segunda sesión, como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas; y

Recomiendan, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que sea asimismo miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo de las marcas, hacer notar a dicha organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas.

Artículo 1
Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones:

i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y/o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por 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 compete determinar si una marca es notoriamente conocida, o velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas;

iv) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona física o jurídica, una organización o una asociación;

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

PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2
Determinación de si una marca es
notoriamente conocida en un Estado miembro

1) [*Factores que deberán considerarse*] a) 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.

b) En particular, la autoridad competente 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 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 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 autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la 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, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [*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 al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podría ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podría determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [*Factores que no serán exigidos*] a) 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 registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

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 jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

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 el Estado miembro.

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

Artículo 4
Marcas conflictivas

1) [*Marcas conflictivas*] a) 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, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

b) Sin perjuicio de los productos y/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 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;

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) No obstante el Artículo 2.3)a)iii), a los fines de aplicar el párrafo 1)b)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

d) No obstante los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar:

i) el párrafo 1)a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

ii) el párrafo 1)b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que esa marca haya sido utilizada, haya sido objeto de una solicitud de registro, o haya sido registrada, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto de productos y/o servicios particulares, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

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), 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 en que el registro haya sido hecho público 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 autoridad competente.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo para dicha invalidación, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, 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 o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe.

c) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que la marca se haya utilizado o registrado, o se haya presentado la solicitud para su registro.

6) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada, pero nunca ha sido utilizada.

Artículo 5
Identificadores comerciales conflictivos

1) [*Identificadores comerciales conflictivos*] a) 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, 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.

b) No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)iii), a los efectos de aplicar el párrafo 1)a)ii) y iii) un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea conocida por el público en general.

c) Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para determinar si 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 el Estado miembro o en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en el Estado miembro, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, 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.

3) [*Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido utilizado de mala fe.

b) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro.

Artículo 6
Nombres de dominio conflictivos

1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe.

2) [*Cancelación; transferencia*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, mediante una decisión de la autoridad competente, para solicitar que la persona que detenta el nombre de dominio conflictivo cancele el registro de dicho nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

[Fin del documento]