

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

**Trigésima séptima sesión
Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2017**

PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES CONTRA SU REGISTRO Y USO COMO MARCAS: PRÁCTICAS, ENFOQUES Y POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA – COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. De su vigesimoprimera sesión (22 a 26 de junio de 2009) a su trigésima cuarta sesión (16 a 18 de noviembre de 2015), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó varios documentos de trabajo sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas.
2. Los documentos se basaron en la información proporcionada por los miembros del SCT en sus respuestas al cuestionario sobre la protección de los nombres de Estado contra su registro y uso como marcas, presentado en el documento SCT/24/6 (denominado en adelante “el cuestionario”), así como en la información adicional presentada por escrito por los miembros del SCT sobre legislación nacional y prácticas relativas a la protección de los nombres de países.
3. El proyecto revisado de documento de referencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas (SCT/34/2 Prov.2) fue aprobado por el SCT y publicado como documento WIPO/Strad/INF/7, de conformidad con el resumen de la Presidencia de la trigésima cuarta sesión del SCT (cabe remitirse al párrafo 9 del documento SCT/34/7).

4. En la trigésima cuarta sesión del SCT (16 a 18 de noviembre de 2015), el Presidente pidió a la Secretaría que preparara un nuevo documento, basado en el documento SCT/34/2, a fin de que fuera examinado en su trigésima quinta sesión, en el que se señalaran distintas prácticas y enfoques y los ámbitos de convergencia existentes respecto de la protección de los nombres de países. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/35/4, que se basaba en la información contenida en el documento SCT/34/2 y en el que se sugerían los ámbitos de convergencia¹ que podrían darse en esa esfera.

5. Tras los debates, el presidente concluyó que este punto se mantuviera en el orden del día del SCT; asimismo, pidió a la Secretaría que invitara a los miembros a presentar, en forma prioritaria, comentarios y observaciones sobre los ámbitos de convergencia N. 1 (“La noción de nombre de país”), N. 2 (“No se admite el registro si el uso se considera descriptivo”), N. 5 (“Invalidación y procedimientos de oposición”) y N. 6 (“Uso como marca”), en particular ejemplos prácticos relativos a la aplicación de estos principios en sus respectivas jurisdicciones.

6. En el presente documento se resumen los comentarios formulados por los miembros del SCT sobre los ámbitos de convergencia, así como ejemplos de su legislación y práctica nacionales. Al 10 de febrero de 2017, veinticinco miembros han remitido comentarios a la Oficina Internacional: Alemania, Argentina, Belarús, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Una organización intergubernamental, a saber, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y los siguientes observadores también han aportado contribuciones: Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas. El texto completo de las contribuciones presentadas puede consultarse en la página web del Foro electrónico del SCT, que está disponible en: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>.

7. A fin de facilitar los debates del SCT, los comentarios proporcionados por los miembros se han agrupado de manera resumida bajo cada posible ámbito de convergencia. Los comentarios proporcionados en relación con todos los posibles ámbitos de convergencia han quedado reflejados en el Anexo I del presente documento y los ejemplos contenidos en el Anexo II constituyen una selección de los proporcionados por los miembros del SCT en sus comentarios.

8. Se invita al SCT a examinar el presente documento e indicar cómo desea proseguir con su labor relativa a este punto del orden del día.

[Sigue el Anexo I]

¹ La expresión “ámbito de convergencia” ha sido usada por el SCT en el pasado en relación con documentos en los que se describe el resultado de la labor del SCT en ámbitos determinados del Derecho de marcas. En particular, véanse los documentos WIPO/Strad/INF/3 sobre la representación de marcas no tradicionales y WIPO/Strad/INF/4 sobre los procedimientos de oposición en materia de marcas, en <http://www.wipo.int/sct/es/wipo-strad/>.

*POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N° 1
LA NOCIÓN DE NOMBRE DE PAÍS*

Por lo menos a los fines del examen de las marcas, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, un nombre de país puede abarcar: la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

En el marco de la legislación nacional sobre marcas, los “nombres de países” no constituyen una categoría en sí mismos. Son un tipo particular de indicación de origen geográfico. La norma es denegar el registro de dichas indicaciones por ser una referencia descriptiva del origen de los productos y servicios, así como por la ausencia de carácter distintivo. Sin embargo, Alemania apoya la definición de lo que se considera nombre de país en el posible ámbito de convergencia N°1.

Argentina

La Ley N° 22.362, de Marcas y Designaciones Comerciales, en su artículo 3, inciso g), prohíbe el registro como marcas de “...nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras reconocidas por el gobierno argentino”.

Colombia

La legislación colombiana no contiene referencias específicas de si la protección abarca únicamente nombres oficiales o también el nombre común del Estado o una versión abreviada, por lo tanto, estamos de acuerdo con que a los fines del examen de las marcas, se entienda que un nombre de país puede abarcar las formas propuestas en el ámbito de convergencia 1.

Costa Rica

Se solicita una aclaración sobre el alcance de lo que se entiende por “uso del nombre como adjetivo”.

España

La noción de nombre de país en España coincide exactamente con lo que figura en este ámbito de convergencia N° 1.

Estados Unidos de América

Aunque pueda pensarse que todos los nombres de países son conocidos por todos los consumidores del mundo, eso no es realmente cierto. Además, cuanto más nos alejamos del nombre del país hacia las variantes de nombres de países enumeradas en el posible ámbito de convergencia N°1, es menos probable que el consumidor local conozca el término, particularmente la traducción o transliteración. La lista de identificadores del posible ámbito de convergencia N°1, que podrían utilizarse asumiendo su equivalencia con el nombre del país, resulta excesivamente amplia. Consideramos que si se sugiere que la utilización en una solicitud de marca de esos identificadores debería considerarse en si misma engañosa o de otra forma, que se debe hacer recaer la carga de la prueba de que el uso no es engañoso, estaríamos en un supuesto completamente falso en aquellos casos en que el nombre es desconocido por el consumidor local. Los Estados Unidos de América proponen reducir este posible ámbito de convergencia a una formulación con más probabilidades de ser cierta, es decir, cuando pueda decirse que un nombre de un país es conocido por el consumidor local y que realmente es percibido como una referencia al país.

Filipinas

La Oficina de la Propiedad intelectual de Filipinas (IPOPFL) sigue por lo general el enfoque descrito en el posible ámbito de convergencia N°1. No obstante, la IPOPFL tiene reservas sobre el uso de nombres de países en su forma abreviada porque algunas abreviaturas pueden no ser reconocidas comúnmente por los examinadores, como es el caso de los nombres de países en sus formas de nombres de dominio.

Finlandia

La práctica nacional abarca en general todas las variaciones mencionadas en el posible ámbito de convergencia N° 1. No obstante, los nombres de los Estados no están protegidos automáticamente en cualquier situación. Es necesario tener en cuenta el nivel de conocimiento y capacidades lingüísticas del público destinatario y, en algunos casos, si el nombre designa un lugar asociado a los productos o servicios cuya protección se reivindica en la solicitud.

Francia

No existe una exclusión general para el registro de nombres de países como marcas de productos o servicios.

Grecia

En virtud del inciso a) del apartado 3 del artículo 123 de la parte III de la Ley N° 4072/2012 de Marcas, los nombres de Estados no pueden registrarse como marcas. Esta prohibición incluye en la práctica, no sólo el nombre oficial o formal, sino también el nombre común, la traducción y la transliteración del nombre, así como el nombre abreviado del Estado. Esta norma nacional es clara y la práctica de los examinadores nacionales está en consonancia con ella. En Grecia no existe margen para aplicar una práctica diferente.

Islandia

Se considera que un nombre de país abarca, al menos para los objetivos del examen, las mismas versiones o abreviaturas que se señalan en el posible ámbito de convergencia N° 1.

Perú

De conformidad con la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (en adelante la “Decisión 486 de la Comunidad Andina”), los nombres de países no están incluidos entre los motivos de denegación del registro de una marca.

Polonia

La Oficina de Patentes de Polonia está de acuerdo en que, con el fin de examinar una marca, un nombre de país pueda incluir las variaciones descritas en el posible ámbito de convergencia N°1. Durante la evaluación de la registrabilidad, la Oficina se ha basa a menudo en la norma ISO 3166 publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que define los códigos de los nombres de países, dependencias territoriales y zonas especiales de interés geográfico. En la página 1 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional.

Portugal

El Código de Propiedad Industrial (CPI) de Portugal no contiene ninguna disposición relativa a la protección nombres de países contra su registro como marcas. Sin embargo, dicho uso no puede considerarse ilimitado. Más que una protección directa, existe una limitación de su uso en beneficio de usuarios en competencia y de los consumidores. El artículo 223.1)c) del CPI prevé que no pueden registrarse signos que consistan exclusivamente en el origen geográfico de los productos y servicios (lo que incluye los nombres de los países).

Singapur

La legislación sobre marcas de Singapur no define el término “país”. En lugar de ello, en la Ley de marcas existen referencias al término “origen geográfico”. Aunque entre los motivos de denegación se incluyen referencias al término “origen geográfico”, no se profundiza en la

definición del término. Dado que el término “país” no está definido en la legislación sobre marcas de Singapur, no está claro si los nombres de países incluirían “la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo”. Singapur tiene problemas de índole práctica sobre la inclusión de dichos términos en la definición de “nombre del país”, debido a la dificultad de conocer cuáles deben ser.

Actualmente, para determinar si un nombre de país es objetable en el curso del examen de una solicitud de registro de marca, un examinador de marcas se apoya en búsquedas en Internet. Sin embargo, en opinión de Singapur éstas pueden no dar resultados completos sobre la traducción y la transliteración del nombre del país, ya que existen muchos idiomas y, por lo tanto, posibles transliteraciones del nombre del país. También se observa que los países por lo general tienen múltiples variaciones de esos nombres. Por ejemplo, los nombres cortos y los nombres corrientes de la República de Singapur incluyen “Singapur”, “Singapura” y “Ciudad del León” (“Lyon City”), y las abreviaturas comunes utilizadas para hacer referencia a Singapur incluyen “SG”, “SGP” o “SIN”. Por lo tanto, es posible que las búsquedas no consigan desvelar nombres cortos, nombres corrientes o abreviaturas del nombre de un país.

Singapur propone que si el SCT desea implantar la protección obligatoria de los nombres de países contra su registro y uso como marcas, debería considerarse la creación (en el seno de la OMPI) de una base de datos centralizada que aloje “la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo” de los Estados a los que se aplique la protección, de forma que las oficinas de P.I. puedan utilizarla como referencia en el examen de solicitudes de registro de marcas.

Sudáfrica

En la Ley de marcas 194 de 1993, no existe una definición expresa de “país” o de “nombre de país”. Sin embargo, existe una referencia lejana en la forma de la definición “país parte de un convenio” en la sección 2.1) de la Ley. Por lo tanto, de conformidad con las normas de interpretación legal, la noción de país (e implícitamente la de nombre de país) se presupone y debería recibir su significado literal. La práctica de examen de marcas de la División de marcas de la Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPC) refleja la concepción de un nombre de país tal como se considera en el posible ámbito de convergencia N° 1. En la página 1 del Anexo II figuran varias marcas compuestas del Registro de marcas.

Suecia

La legislación sueca no contiene ninguna disposición legal para denegar el registro de una marca por el hecho de que sea o contenga el nombre de un Estado, para el cual no existe ninguna definición. Por lo tanto, la referencia a un territorio puede ser percibida como el nombre de un Estado con independencia de si el nombre formal, una traducción y transliteración del nombre, así como el uso del nombre en forma abreviada o como un adjetivo.

Suiza

La noción de nombre de país en Suiza coincide con la que se detalla en la posible área de convergencia N°1. Específicamente, los nombres de países se consideran indicaciones de origen directas, es decir, denominaciones específicas del origen geográfico de productos o servicios. Los derivados lingüísticamente correctos, como por ejemplo los adjetivos, se tratan de la misma manera que los propios nombres de países. Se utilizan como referencia las Directivas sobre marcas del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual.

Tayikistán

El nombre de un Estado incluye el nombre corto de dicho Estado y el nombre de uso corriente del mismo, que puede o no ser la denominación oficial. De conformidad con el artículo 8.4) de la Ley de marcas de comercio y marcas de servicios “...no se permitirá el registro como marcas

de designaciones que consistan exclusivamente de elementos que representan las denominaciones oficiales de los estados..." Dichos nombres pueden incorporarse en una marca como elementos no protegidos, sujetos al consentimiento de la autoridad competente.

Ucrania

La Oficina nacional apoya la noción de nombre de país establecida en la posible área de convergencia N°1.

Uzbekistán

De conformidad con el artículo 10.2) de la Ley de marcas de comercio, marcas de servicios y denominaciones de origen, las designaciones que representen las denominaciones oficiales de los Estados no pueden ser registradas como marcas.

OAPI

El Acuerdo de Bangui² y en particular su Anexo III relativo a marcas de comercio y marcas de servicios, constituye la ley de propiedad intelectual de los diecisiete Estados de la OAPI³ o los pertinentes reglamentos para su implantación. La propuesta del posible ámbito de convergencia N°1 cumple lo aprobado por la OAPI. Es decir, un nombre de país puede ser "la denominación oficial o formal de un Estado, el nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, el nombre corto del Estado, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo". Desde nuestro punto de vista la inclusión de la traducción y la transliteración es necesaria. En nuestra oficina, cualquier parte de un signo registrado como marca en un idioma distinto al francés o al inglés (los idiomas de trabajo de la OAPI) debe ser traducido o transliterado por el solicitante de forma que el examinador pueda garantizar su conformidad con la política y la moral pública.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA N° 2 NO SE ADMITE EL REGISTRO SI EL USO SE CONSIDERA DESCRIPTIVO

Por lo menos a los fines del examen, deberían objetarse las marcas que consisten únicamente en un nombre de país cuando el uso de ese nombre es descriptivo del lugar de origen de los productos o servicios.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

Lo correcto es denegar marcas que consten exclusivamente del nombre de un país, el cual describe el lugar de origen de los productos o servicios. Las decisiones del Tribunal Federal de Patentes se ajustan a este principio. En la página 2 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional.

Argentina

El artículo 2.a) de la Ley N°. 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales establece la irregistrabilidad de "los nombres, palabras y signos que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características". Dicha prohibición sería aplicable a los nombres de los países que resultaren indicativos de un lugar de fabricación siempre que el mismo fuera

² Acuerdo por el que se crea la Organización Africana de la Propiedad intelectual firmado en Bangui, República Centroafricana el 2 de marzo de 1977.

³ Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. En caso contrario, el nombre del país, a menos que resulte engañoso o una denominación de origen, sería registrable.

Canadá

El Tribunal Federal de Apelación modificó el 23 de febrero de 2016 la prueba de marcas descriptivas desde el punto de vista geográfico a raíz del caso de *MC Imports Inc. v. AFOD Ltd., 2016 FCA 60*. En esta reciente decisión, el Tribunal estableció una prueba para determinar si un nombre geográfico es irregistrable como marca debido a que describe claramente el lugar de origen de los productos o servicios conexos. A partir de ahora, en Canadá una marca se considerará un nombre geográfico si el examen demuestra que no tiene otro significado que el de un nombre geográfico. La prueba conlleva en primer lugar determinar si la marca es un nombre geográfico y, en segundo lugar, si los productos o servicios tienen su origen en el lugar geográfico utilizado como marca.

Aunque en muchos casos la primera parte de la prueba puede ser directa, puede haber casos en los que el nombre de un lugar geográfico también tenga otros significados. En la medida en que exista ambigüedad sobre si la marca se refiere a un lugar, el análisis debe centrarse en las percepciones de los consumidores, para lo cual el consumidor que debe tenerse en cuenta y desde cuya perspectiva debe considerarse la cuestión, es el consumidor corriente de los productos o servicios asociados a la marca.

Una vez que se haya llegado a la conclusión de que la marca se refiere a un lugar geográfico, el análisis se centra en determinar el origen de los productos o servicios. Puede establecerse qué productos o servicios se originan en un lugar geográfico determinado, si son fabricados, producidos, cultivados, ensamblados, diseñados, suministrados o vendidos allí, o si el principal componente o ingrediente es propio de ese lugar. Si los productos o servicios conexos tienen su origen en el lugar al que hace referencia la marca, entonces la marca es claramente descriptiva del lugar de origen. Por otro lado, si la marca hace referencia a un lugar geográfico que no es el verdadero lugar de origen de los productos o servicios, no puede considerarse claramente descriptiva del lugar de origen, y es necesario un análisis adicional para determinar si la descripción de la marca es engañosa.

Esta prueba objetiva dificultará aún más que los solicitantes superen las objeciones derivadas del carácter descriptivo geográfico. Esta clarificación ofrece una certidumbre adicional de que en Canadá existe un nivel suficiente de protección para evitar el uso de mala fe de nombres de países. La Oficina de la Propiedad Industrial de Canadá ha actualizado su manual de examen de solicitudes para incluir esta decisión.

Colombia

La Decisión 486 de 2000, régimen común en materia de propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), contiene en su articulado un grupo de supuestos que son la concreción del mandato establecido en el artículo 6^{quinquies} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante denominado “el Convenio de París”), en el sentido de prohibir el registro de signos que no cumplan con el requisito de distintividad, el cual se puede ver expresado en descriptividad, genericidad y usual utilización.

Ahora bien, la descriptividad de un signo, causal de irregistrabilidad indicada en el artículo 135.e) de la Decisión 486, puede darse cuando el signo a registrar consista exclusivamente en un nombre geográfico que es conocido por el público como aquel del cual proviene la calidad del producto. Pero en efecto, no basta con que el signo sea de un origen o lugar geográfico para concluir que es descriptivo, pues no necesariamente el consumidor asocia dicho origen a la calidad del producto y, en tanto, además, no exista un vínculo entre el origen y la calidad del producto, la marca podrá ser concedida.

La Oficina nacional considera que todo signo que carece de carácter distintivo puede ser o no ser descriptivo y ello es objeto de una evaluación independiente. Sin embargo, si el signo no tiene carácter distintivo no puede considerarse una marca válida. Cuando la marca consiste únicamente en un nombre de país que se relaciona con productos, esta sería una cuestión más propia de las indicaciones geográficas. Por tanto, se precisa trazar una división en el ámbito de convergencia número 2 entre, de una parte, el carácter descriptivo de la marca y la confusión que puede crear si el producto no procede del país que se nombra y, de otra, el caso en el que existe una total carencia de carácter distintivo.

Costa Rica

La Oficina nacional considera apropiado aclarar en relación con el posible ámbito de convergencia N° 2 que el nombre de un país no necesariamente es descriptivo del origen para todos los productos provenientes de esa nación. La Oficina de Costa Rica considera descriptivo el nombre de un país, siempre que este sea reconocido como productor de los bienes y/o servicios a proteger.

España

Con arreglo a la legislación nacional, el nombre de país no sería descriptivo “*per se*”, sólo sería indicativo del origen o procedencia geográfica de unos productos y servicios determinados. Por ejemplo, en el caso de la marca “Manzanas España”, acompañado de un gráfico muy característico, debería incluirse en la indicación de los productos “Manzanas procedentes de España”.

Estados Unidos de América

En el caso típico de una marca que consista exclusivamente del nombre de un país, consideramos que el posible ámbito de convergencia N°2 parece reflejar superficialmente la convergencia de los sistemas nacionales: la mayoría de las leyes de marcas establecen que debe denegarse una solicitud de marca cuando describa el origen de los productos o servicios. Sin embargo, existen excepciones a la regla de que la materia descriptiva geográficamente sea irregistrable, y dichas excepciones son significativas.

En el marco de la legislación de los Estados Unidos de América, una marca descriptiva geográficamente puede adquirir un carácter distintivo y, por lo tanto, su registro puede ser admisible. Por supuesto que en el caso de un nombre de país, resultaría difícil gozar de dicho carácter distintivo porque demostrar la adquisición del mismo requiere el uso continuado y exclusivo de la materia en cuestión en productos y servicios. Los nombres de países se consideran parte del dominio público por lo que sería una circunstancia realmente extraña, aunque no imposible, que el solicitante de una marca pueda reivindicar legítimamente que goza de carácter distintivo adquirido una marca que consista exclusivamente del nombre de un país para productos y servicios en particular, en una determinada jurisdicción. Dicho esto, las variantes de nombre de país incluidas en el posible ámbito de convergencia N°1 incrementan las posibilidades de demostrar con éxito que se goza de distintividad.

Existe otra excepción al principio de denegación del registro de marcas descriptivas geográficamente: en el marco de los sistemas de marcas utilizados para la protección de indicaciones geográficas, la materia descriptiva geográficamente es registrable con ciertas condiciones. El posible ámbito de convergencia N°2 sugiere que las delegaciones acuerdan que debería prohibirse el registro del nombre de países o cualquiera de sus variantes como marcas de certificación de un origen regional, o como marcas colectivas o marcas que actúen como indicaciones geográficas propiedad del país o de una autoridad de certificación del país. Ello podría ser una consecuencia indeseada pero que sin embargo socaba el sistema de marcas para la protección de indicaciones geográficas. Los Estados Unidos de América proponen reducir el posible ámbito de convergencia N° 2 para garantizar que cuando un término geográfico que incluya el nombre de un país tenga carácter distintivo, sea registrable.

Filipinas

De conformidad con el 123.1j) del Código de la Propiedad Intelectual de Filipinas, una marca no puede registrarse si consiste exclusivamente en signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el origen geográfico de productos y servicios. Esta disposición incluye los nombres de los países.

Finlandia

Los nombres de países están excluidos del registro como marcas de productos o servicios si la marca puede considerarse descriptiva o que crea confusión sobre el origen de los productos o servicios. En virtud de la Ley de marcas de Finlandia, una marca que por sí misma o con algunas modificaciones o adiciones, denote, entre otros aspectos, la calidad o el lugar de fabricación de los productos, no se considerará que tenga carácter distintivo y no será registrable. Cuando se evalúa el carácter distintivo de una marca, ésta se considera como un todo. Si la marca contiene otros elementos distintivos además del nombre del país, puede considerarse distintiva como un todo. Cuando se evalúa el carácter distintivo de una marca, la Oficina debe tener en cuenta los conocimientos y capacidades lingüísticas de la clase de personas pertinentes. Cuando en una marca se incluye un nombre de país, la evaluación debe considerar si un nivel medio de consumidores puede tener la impresión de que se trata de una indicación del origen. En la página 2 del Anexo II figuran ejemplos de prácticas nacionales.

Francia

El artículo L 711-2.b) del Código de propiedad intelectual (CPI) estipula en particular que “No serán características distintivas: [...] los signos o nombres que pueden servir para designar una característica de producto o servicio, particularmente el tipo, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico, la fecha de producción de los productos o de la provisión del servicio [...]”. Los nombres de países deben tener carácter distintivo, al igual que todas las denominaciones utilizadas como marcas. Sin embargo, por su naturaleza, los nombres geográficos, y por ende los nombres de los Estados, designan lugares concretos y como tales no pueden ser monopolizados mediante un registro. Esto afecta a dos tipos de nombres geográficos: aquellos que no son sugerentes para el público en general y aquellos que no resultan indiferentes al consumidor. Por lo tanto, el examen depende básicamente de la evaluación del carácter distintivo y no descriptivo del término en cuestión. En la página 2 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional.

Islandia

Las marcas que sólo constan del nombre de un país en cualquiera de las versiones descritas en el posible ámbito de convergencia N° 1 se deniegan si se consideran descriptivas de los productos y/o los servicios en cuestión. Es el mismo caso que el recogido en el posible ámbito de convergencia N°2.

Perú

La Decisión No. 486 de la Comunidad Andina establece que no pueden registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica de los productos o servicios o pueden engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica de los mismos.

Polonia

De conformidad con el artículo 129 de la Ley de propiedad industrial de Polonia “no podrán registrarse los signos que consistan exclusivamente, o principalmente, de elementos que pueden servir en el comercio para designar el tipo, el origen, la calidad, la cantidad, el valor, el destino, el proceso de fabricación, la composición, la función o la utilidad de los productos”. Por lo tanto, si una marca consiste exclusivamente del nombre de un país, se considerará descriptiva del lugar de origen de los productos y servicios y no sería registrable (por ejemplo, Polonia, Francia, PL, FR, etc.). Si una marca formada por palabras contiene un nombre de

país y algunos otros elementos que también pueden servir para designar los elementos previamente indicados, se considerará descriptiva y por lo tanto no registrable (por ejemplo, café polaco, café artificial, café aromatizado, etc., en la clase 30; coches japoneses para vehículos en la clase 12).

Portugal

El artículo 223.1)c) del Código de propiedad intelectual (CPI) de Portugal establece que no pueden registrarse signos que consistan exclusivamente en el origen geográfico de productos y servicios (incluidos los nombres de países). Podría argumentarse que si no existe un vínculo entre el nombre y el producto o servicio mencionado en la solicitud, podría concederse el registro. No obstante, el hecho de que el signo no esté compuesto solamente por el nombre del país no significa que sea registrado inmediatamente. Puede existir una limitación derivada del hecho de que el signo en cuestión podría confundir al consumidor sobre el origen del producto o servicio de conformidad con artículo 238.4)d) del CPI.

Singapur

En virtud de la sección 7.1)b) de la Ley de marcas, una marca que esté desprovista de cualquier carácter distintivo no será registrada. Con arreglo a la sección 7.1)c) de la Ley de marcas, se denegaría el registro de una marca que conste exclusivamente del nombre de un país si se determina que sólo se compone de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar el origen geográfico de productos o el suministro de servicios. Las objeciones de la sección 7.1)b) y c) pueden superarse si antes de la fecha de solicitud del registro la marca ha adquirido de hecho un carácter distintivo como resultado de su uso, en virtud de la sección 7.2) de la Ley de marcas.

La práctica habitual de examen que se realiza en Singapur de las marcas que incluyen nombres que denotan lugares geográficos indica, en resumen, que si el lugar geográfico tiene una reputación por los productos y servicios enumerados en la solicitud o por productos estrechamente relacionados, la solicitud será rechazada. En particular, la Oficina tiene una postura más estricta para solicitudes relativas a productos que son de producción natural. Es improbable que los nombres de lugares que, por sus características, puedan ser origen de productos naturales, sean registrables. En la página 3 del Anexo II se muestra un ejemplo de marca presentada a la oficina nacional de Singapur.

La registrabilidad de lugares geográficos sin reputación y para los que la solicitud no incluya productos naturales se evaluará con arreglo a los criterios siguientes: i) la notoriedad del nombre del lugar geográfico y ii) los productos y servicios que actualmente se asocian al lugar geográfico. En aplicación de esos criterios, los nombres de lugares geográficos externos a Singapur son por lo general aceptables para servicios, salvo que sean servicios suministrados en Singapur desde el extranjero, como los servicios financieros, de entretenimiento o servicios de alojamiento de viajeros. En la página 3 del Anexo II figuran ejemplos de marcas presentadas a la oficina nacional de Singapur que ilustran los principios anteriores.

Una marca que conste exclusivamente de un signo que designe un origen geográfico podrá registrarse si, de hecho, ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso antes de la fecha de solicitud del registro. Sin embargo, puede ser casi imposible superar esta objeción en base al uso si la marca incluye exclusivamente el nombre de un país.

Sudáfrica

La Ley de marcas no contiene una exclusión general del registro de signos que consten de nombres de países con independencia de cualquier otra consideración. Sin embargo, en virtud de la sección 10.2)b) de la Ley puede prohibirse el uso de nombres que designen el origen de bienes o servicios. Así, establece lo siguiente: "Marcas irregistrables: las marcas siguientes no serán registrables como marcas comerciales, o si se registran, estarán a lo dispuesto en las secciones 3 y 70, y podrán ser excluidas del registro: ... 2) una marca que - ... b) consista

exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para designar ... el origen geográfico ...” Los tribunales de Sudáfrica han mantenido en sus decisiones que lo recogido en la sección 10.2)b) no está relacionado con el carácter distintivo, pero sirve al interés público y tiene por objeto preservar los derechos de otros comerciantes.

El Tribunal Supremo de Apelaciones ha proporcionado orientaciones definitivas con respecto a la sección 10.2)b) y ha establecido las motivaciones históricas de las disposiciones que prohíben el uso de nombres que designan el origen de productos o servicios: “Los fundamentos de estas disposiciones radican en que el vocabulario del idioma inglés es un bien común que pertenece a todos y en que no debe permitirse que alguien impida que otros miembros de la comunidad utilicen una palabra ‘con fines descriptivos’ que haga referencia al carácter o la calidad de productos y ni a nombres geográficos...”⁴.

Una denegación por motivos absolutos basada en la sección 10.2)b) de la Ley con relación a un nombre geográfico sin más no es aplicable en el caso de una marca compuesta. A este respecto, debe tenerse en cuenta la sección 15 de la Ley que otorga al registrador la capacidad discrecional de requerir, como condición para conceder o mantener una inscripción, que si una marca contiene materia sin capacidad de distinción, ésta debe excluirse de la reivindicación. Por lo tanto, según los términos de la sección 15a), una marca que contenga el nombre de un país junto con materia adicional, sólo sería registrada con la condición de que el solicitante renuncie a reivindicar el uso exclusivo del nombre del país.

En términos de la sección 15b), el registrador puede requerir, en la fase de examen y como condición previa al registro, un compromiso del solicitante que permita delimitar cuáles son sus derechos en virtud del registro. Los tribunales de Sudáfrica han reconocido este poder discrecional (aunque en circunstancias excepcionales) relacionado con la renuncia a derechos cuando están en juego nombres geográficos.

Suecia

Durante la tramitación de la solicitud de una marca, la Oficina Sueca de Patentes y Registros (PVR) evaluará lo que puede considerarse nombre de un Estado con arreglo a la práctica y jurisprudencia existente. La decisión sobre el caso *Chiemsee* del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (EUCJ) (casos conjuntos C-108/97 and C-109/97) es una referencia que constituye un componente importante de esa práctica.

Cuando se considere que existe el nombre de un país es notorio para el público consumidor local, el análisis debería determinar si puede establecerse cualquier vinculación plausible entre ese nombre y los productos incluidos en la solicitud. Si la respuesta es negativa, se considera que la marca no induce a la confusión del consumidor. En cualquier otro caso, puede considerarse si el nombre geográfico puede vincularse a la calidad real u otras características de los productos y si es probable que confunda al consumidor en relación con la procedencia comercial de los productos. Lo mismo se aplica a las marcas de servicios. En la página 3 del Anexo II figura un ejemplo de práctica nacional pertinente.

Suiza

En Suiza se deniega el registro de marcas que consistan exclusivamente en nombres de países debido a su carácter descriptivo. Las indicaciones de naturaleza descriptiva son indicaciones objetivas de productos o servicios (en este sentido, véase el apartado B.2 del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París). Las partes interesadas no las perciben como referencias a ninguna empresa en particular (ausencia de carácter distintivo) y deberían estar libremente disponibles para todos los agentes del mercado (requisito de disponibilidad).

⁴ Harms DP in *Century City Apartment Property Services CC and Another v Century City Property Owner's Association* 2010 (3) SA 1, Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica.

Tayikistán

El artículo 8.1).3) de la Ley de marcas y marcas de servicios prevé la denegación de una solicitud si el signo indica el lugar de origen de los productos. Por lo tanto, se denegaría el registro de un nombre de país ya que se considera descriptivo.

Ucrania

De conformidad con la legislación nacional, se denegarán las solicitudes de marcas que consten exclusivamente de designaciones o datos descriptivos utilizados en relación con productos y servicios reivindicados en la solicitud, en particular, cuando indiquen el lugar, la fecha de fabricación, la venta de productos o el suministro de servicios. No obstante, la Oficina evaluará el lugar que ocupa dicha designación en la marca. En línea con esta norma, la legislación nacional prevé un motivo específico de denegación de una marca que contenga el nombre oficial de un país. No obstante, dicho nombre puede incluirse en una marca como elemento no protegido si se dispone del consentimiento de la autoridad competente. Además, ello no excluye el examen del carácter distintivo de la marca. La legislación nacional no amplía el motivo de denegación a la forma adjetival del nombre del Estado. En lugar de ello, el examinador verificará si la marca induce a confusión en relación con el lugar geográfico de origen de los productos o servicios.

Uzbekistán

Con arreglo al artículo 10.8) de la Ley de marcas, marcas de servicios y denominaciones de origen, las designaciones utilizadas para indicar las características de los productos, incluido el tipo, la calidad, la cantidad, las propiedades, el destino, el valor así como el lugar y fecha de fabricación o venta de los productos, no pueden registrarse como marcas

OAPI

Una marca que carezca de carácter distintivo no puede ser registrada en el ámbito de la OAPI. Lo mismo ocurre en relación con cualquier signo que sea exclusivamente descriptivo, en particular de la naturaleza, las características o el origen geográfico de los productos o servicios en cuestión. Por lo tanto, un nombre de país no se consideraría una marca válida si se utilizara para describir el origen de los productos o servicios, o si el público lo percibe sólo como indicación del lugar de origen de dichos productos o servicios.

**POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 3
NO SE ADMITE EL REGISTRO SI SE CONSIDERA QUE LA MARCA PUEDE INDUCIR A
ERROR O ENGAÑO O ES ERRÓNEA**

Por lo menos a los fines del examen, deberían objetarse las marcas que consisten en un nombre de país o lo contienen cuando debido al uso de ese nombre, la marca en su conjunto puede inducir a error o engaño o ser errónea en cuanto al origen de los productos o servicios.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Colombia

El artículo 135.i) de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina prohíbe el registro como marca de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica [...]” Para considerar un signo como engañoso la norma transcrita no exige que lo sea en su totalidad, basta que una parte del signo pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características, entre otros factores. Para negar un signo por esta causa no se requiere que el error se haya producido; se requiere que pueda producirse. Entendiendo lo anterior, una marca no debe indicar procedencias falsas que atribuyan características o connotaciones positivas al producto sino corresponde ello a la realidad.

Por lo tanto, al examinar la Oficina nacional, por ejemplo, “D’RICARDOS THE SWISS WATCH”, el cual es fabricado en Bogotá con tecnología colombiana consideraría que el producto es engañoso por cuanto es reconocida la calidad de los relojes suizos.

Costa Rica

El nombre de un país deviene en engañoso siempre y cuando el nombre de ese país sea reconocido como productor de los bienes y/o servicios reivindicados en la solicitud.

Finlandia

Un nombre de país puede excluirse del registro como marca si es engañoso con relación al origen de los productos o servicios reivindicados en la solicitud

Francia

El artículo L 711-3c) del Código de propiedad intelectual (CPI) estipula en particular que “lo siguiente no puede ser adoptado como marca o como elemento de una marca: [...] c) signos que son engañosos para el público, particularmente en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.” Los casos de engaño más comunes ocurren cuando el país tiene una especial reputación, de tal forma que su apropiación no parece legítima. Esos casos pueden tomar formas muy distintas, como por ejemplo, engaño en la apariencia de garantías oficiales de los productos o en la fuente u origen de los mismos.

El enfoque que aplica el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) para combatir el engaño en el caso de los signos que constan parcialmente de un nombre de país, es distinto según que el signo en cuestión designe a productos o servicios. Los signos que se presentan para diferenciar exclusivamente servicios nunca, o rara vez, son impugnados por engañosos. En el caso de signos dedicados exclusivamente a productos, el INPI hace distinción con arreglo a una lista no exhaustiva de supuestos, mediante un análisis caso a caso.

Combinar el nombre de un Estado, o de su forma adjetival, con el nombre de productos no sirve para definir lo que en sus facetas de diseño, fabricación o proceso de venta haya sido realizado en Francia. En base a esta ambigüedad, el INPI plantea una objeción al registro en virtud de la cual el examinador pide al solicitante que haga explícitamente una referencia de carácter restrictivo de “todos los productos de origen francés o fabricados en Francia” en la lista de productos para los que se ha presentado el signo. Si el solicitante se niega a incluir esta referencia restrictiva, se deniega el registro de marca a los productos impugnados. En la página 4 del Anexo II figura un ejemplo de la práctica nacional.

Las decisiones sobre este tipo de casos tienen por objetivo determinar si el Estado en cuestión tiene una reputación en especial con relación a los productos y servicios reivindicados, o si los productos y servicios en cuestión realmente se producen o suministran en ese Estado y forman parte de uno de sus sectores económicos. Si así es, se registra una objeción por la falta de distintividad, el carácter descriptivo del signo y el engaño que supone.

Singapur

En virtud de la sección 7.4)b) de la Ley de marcas, se podrá denegar cualquier solicitud de marca que incluya el nombre de un país si se establece que por su naturaleza constituye un engaño al público, por ejemplo, en relación con el origen geográfico de los productos o servicios. La práctica del examen que realiza la Oficina de Singapur con relación a los nombres geográficos es la siguiente. Con relación a los productos, el uso de un nombre geográfico en una marca debe permitir a los consumidores visualizar la marca como una indicación del origen de los productos y sería objetable si los productos no fueran originarios de ese lugar. No obstante, sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantasiosa. Con relación a los servicios, el uso de un nombre geográfico en una

marca es normalmente más aceptable ya que es menos probable que se considere una indicación de la procedencia de los servicios. En la página 4 del Anexo II figuran ejemplos de la práctica nacional pertinente.

Suecia

La Oficina Sueca de Patentes y Registros (PVR) determina que existe un origen comercial engañoso cuando el nombre geográfico puede establecer un vínculo entre el signo objeto de la solicitud y la calidad u otras características de los productos o servicios. Debe existir certeza sobre el carácter engañoso. También se deniegan los nombres de lugares geográficos así como sus variaciones, cuando el lugar tiene una determinada reputación, ya que el uso del nombre de un lugar geográfico con una reputación crea en el consumidor unas expectativas que devienen en engaño si éstas no se colman.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 4 CONSIDERACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DE LA MARCA

Por lo menos a los fines del examen, y salvo indicación expresa en contrario en la legislación aplicable, deberían objetarse las marcas que consistan en el nombre de un país, entre otros elementos, cuando debido al uso de ese nombre la marca en su conjunto puede inducir a error o engaño o ser errónea en cuanto al origen de los productos o servicios.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Colombia

La Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que deben tenerse en cuenta otros elementos para considerar que un signo que contenga un nombre de país pueda considerarse descriptivo o engañoso, como: la vinculación que el consumidor concluya que existe entre las características del producto y su origen o lugar de procedencia o la potencialidad del signo para engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia del producto o sus características.

Finlandia

Cuando se evalúa el carácter distintivo, la marca se evalúa como un todo. Si la marca tiene otros elementos distintivos además del nombre del país, puede considerarse distintiva como un todo.

Francia

Los signos que constan del nombre de una entidad combinados con el término "Francia" podrán impugnarse si el mensaje asociado resulta ambiguo. No obstante, los signos que combinan el término "francés" con un nombre de entidad no son objetables puesto que no existe noción de fabricación. Cuando del nombre de una entidad se infiere la noción de fabricación, el INPI evaluará los elementos como un todo. En la práctica, las referencias a la noción de fabricación deben ser suficientemente precisas. Por ejemplo, el INPI aceptará el término "fábrica" pero objetará el término "planta de procesamiento". El nombre de la entidad debe incluir el nombre de un producto específico. Se impugnarán las referencias a otros productos en la solicitud.

Algunas expresiones que contienen referencias al nombre de un país eliminan el riesgo de engaño y no se impugnan. Por ejemplo: diseñado en Francia/Fabricado en Francia/Fabricación francesa/Almacén francés. No obstante, en el caso de expresiones ambiguas como "creado en Francia", "creación francesa" o "à la française", el INPI planteará objeciones cuando esos términos no sirvan para determinar si el producto ha sido diseñado o

fabricado en Francia. La inclusión tras la lista de productos objetados de la referencia “todos los productos son de origen francés o fabricados en Francia” subsana el defecto de apariencia de engaño. En la página 5 de Anexo II figuran ejemplos de la práctica nacional relevante.

Polonia

Si una marca contiene el nombre de un país y otros elementos descriptivos pero también contiene elementos gráficos, puede ser registrada siempre que los elementos gráficos sean suficientemente distintivos como para indicar el origen de los productos y servicios. En la página 5 de Anexo II figuran ejemplos de marcas registradas de este último tipo.

Singapur

En el caso de marcas que contienen el nombre de un país junto con otros elementos, la marca puede examinarse como un todo para determinar si tiene carácter distintivo. Por lo tanto, una marca que contenga el nombre de un país puede no ser denegada si se considera que tiene carácter distintivo como un todo. La presencia de otros elementos en la marca no es un factor pertinente para determinar si la marca podría resultar engañosa.

Suecia

Si han de considerarse otros elementos de la marca, es importante evaluar si alguno de dichos elementos podría resultar engañoso para el consumidor en cuanto al lugar de elaboración de los productos. Si los elementos adicionales de la marca tienen individualmente carácter distintivo, a menudo se concluye que la marca como un todo tiene carácter distintivo y no descriptivo. Cuando el consumidor identifica un elemento figurativo, por ejemplo, si la marca se compone del edificio del ayuntamiento de Estocolmo y el elemento verbal “Suecia”, no puede descartarse la falta de distintividad. En la página 5 de Anexo II figuran ejemplos de marcas registradas de este último tipo.

Tayikistán

Con arreglo al artículo 8.2) de la Ley de marcas y marcas de servicios, una marca puede ser registrada cuando el nombre de un país: a) sea el país de origen del solicitante (su lugar de origen) y b) no sea un elemento dominante de la marca, siempre que la autoridad competente haya dado su consentimiento y el nombre del país se incluya como un elemento no protegido.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 5 INVALIDACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

Los motivos de denegación descritos en los posibles ámbitos de convergencia Nº 2, 3 y 4, más arriba, deberían constituir motivos de invalidación de marcas registradas y, si la legislación aplicable lo dispone, también motivos de oposición.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

La legislación nacional establece el procedimiento de cancelación que se deberá interponer ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas en el caso de la marca con un nombre de país, si el nombre de país es descriptivo o susceptible de llevar a engaño al público.

Argentina

El artículo 2.a) de la Ley N.º 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales establece que “para ejercer el derecho de oposición al registro o al uso de una marca se requiere un interés legítimo”. Tal como puede apreciarse “toda persona” que tenga un interés legítimo puede constituirse en oponente a una solicitud marcaria siempre, claro está, que acredite la existencia de una situación de hecho digna de tutela jurídica. La oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no debe ser concedida. Por su parte

la Ley argentina en su artículo 24.a) establece que son nulos los registros efectuados en “contravención a lo dispuesto en la ley”. Este supuesto refiere a marcas que, por una u otra razón, no debieron ser registradas sin perjuicio de lo cual fueron otorgadas por la oficina respectiva. El planteo de nulidad de registro no es resuelto por la oficina de marcas, sino que debe ser planteado ante la Justicia Civil y Comercial Federal.

Canadá

En el artículo 18 de la Ley de Marcas del Canadá se legisla la invalidación del registro de marca en el país, y en el inciso 1º se dispone expresamente que no será válido el registro, si en la fecha en la que se registre la marca esta no reuniese las condiciones establecidas. En consecuencia, en los procedimientos de invalidación se aplican las decisiones judiciales relativas a las condiciones que debe reunir el registro de la marca, como ocurre en la sentencia *MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.*, en lo que respecta a las marcas en las que se emplea un término geográfico descriptivo. Por otra parte, con arreglo al artículo 38.2)b) de la antedicha Ley de Marcas, la oposición al registro de la marca se funda en el motivo de que la marca no puede ser objeto de registro conforme lo expuesto precedentemente. Igual que ocurre con la invalidación, los procedimientos de oposición se rigen por la misma jurisprudencia que establece las condiciones que se deben cumplir para registrar la marca. Por ende, en el Canadá, los motivos por los que se deniega el registro de la marca regirán para la oposición y para los procedimientos de invalidación.

Colombia

Durante el procedimiento de registro de una marca, la Oficina nacional ordena la publicación de la solicitud si esta cumple con todos los requisitos legales de forma. Durante el plazo de 30 días posteriores a la publicación, los terceros interesados pueden oponerse al registro de la misma, alegando que se configuran situaciones de descriptividad del signo o engaño respecto de la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Asimismo, la Oficina nacional podrá declararlo de oficio en el acto administrativo que decida sobre la solicitud de registro marcario y de esa manera negar la concesión del registro. Con posterioridad al registro marcario, si se considera que se ha concedido en contravención a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá intentarse la nulidad absoluta del acto administrativo correspondiente ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.

España

La oposición se puede fundar en el motivo absoluto de denegación (*prohibición absoluta*) que se dispone en el artículo 5.1)g) de la Ley de Marcas en virtud del cual no se podrán registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Cabrá registrar la denominación del Estado (España) cuando quede comprendida en una secuencia verbal o un conjunto gráfico que posea naturaleza característica o distintiva bastante, siempre que no induzca al público a error o dé a entender que el signo es una marca de garantía o que goza de patrocinio oficial, si así no fuere. No obstante, el hecho de que la palabra “España” esté presente en un signo y que sea el elemento principal o predominante de dicho signo constituye indicio de que el signo queda comprendido en el alcance del artículo 5.1)g) de la Ley de Marcas, aunque de eso no se puede desprender una regla general, sino que se deberá examinar cada situación por separado.

Estados Unidos de América

En principio, los Estados Unidos de América están de acuerdo en que los motivos de denegación en el examen deberán ser los mismos motivos que en la oposición y la invalidación.

Finlandia

En Finlandia rige un sistema de oposición que es posterior al registro. La Oficina de Marcas entiende en las demandas de oposición, mientras que los procedimientos de invalidación son competencia del Tribunal de lo Mercantil.

En la Ley de Marcas de Finlandia no se fijan normas particulares relativas a la interposición de la acción de oposición o de invalidación por causa de que la marca contenga un nombre de país. En dicho caso, el motivo de invalidación u oposición deberá fundarse en que la marca carece de carácter distintivo o induce a error al público. La Oficina examina de oficio dichos motivos durante el procedimiento de solicitud de la marca. En la acción de oposición o invalidación se puede argüir, por ejemplo, que la Oficina determinó erróneamente que la marca poseía carácter distintivo y que, por ende, podía ser inscrita; que la Oficina no valoró debidamente la prueba de uso correspondiente a la adquisición de carácter distintivo; y también que la propia prueba de uso carecía de la precisión suficiente.

Si la marca comprende un nombre de país, se podrá fundar la oposición o la invalidación en que la marca induzca a error al público en lo que respecta al origen de los productos o servicios. La marca puede ser de naturaleza engañosa antes del registro, es decir, no se debería haber inscrito, puesto que remite a un país en el que el propietario no posee domicilio, y puede ocurrir también que la marca resulte engañosa después del registro. El segundo supuesto está establecido en el artículo 26 de la Ley de Marcas de Finlandia.

La Oficina no tiene conocimiento de jurisprudencia (decisiones de la Oficina o sentencias) en materia de oposición y de procedimientos de invalidación en los que la demanda sea motivada por una marca que tenga por objeto el uso de un nombre de país, es decir, que se trate de una marca descriptiva o engañosa.

Filipinas

Aunque en el Código de Propiedad Intelectual de Filipinas y en su reglamento no se enumeran expresamente los motivos de invalidación y oposición, estos son tenidos en cuenta, pues el artículo 151 dispone que se podrá incoar la acción de cancelación cuando el registro de la marca haya sido obtenido en contravención de las disposiciones de dicho Código. Eso quiere decir que, si se registró un nombre de país pese a que fuera descriptivo del origen geográfico de los productos o resultare engañoso con respecto a dicho origen, será posible cancelar dicho nombre por haber sido inscrito en contravención de las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual. Por otra parte, en el artículo 134, que rige la oposición, se dispone que podrá presentar una oposición todo aquel que sufre un perjuicio por causa del registro de la marca, aunque no se fijan motivos precisos. Por ejemplo, si se registra la marca "Italy" o "Italia" para pasta y vinos y los productos no proceden de Italia, será posible cancelarla o presentar la acción de oposición aduciendo que la citada marca es engañosa.

Francia

El artículo L 712.3) del Código de Propiedad Intelectual dice: "En la publicación se insertará un anuncio en el que se indicará que las partes interesadas podrán remitir observaciones al Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el plazo de dos meses". A su vez, en el artículo R 712.9) se establece: "Las observaciones depositadas a tenor de que lo que se establece en el artículo L. 712.3) se comunicarán sin tardanza al solicitante o serán desestimadas sin más trámite, si a juicio del INPI resultare que fueron presentadas una vez expirado el plazo establecido o que el objeto de aquellas sea notoriamente ajeno a las disposiciones legislativas en vigor, de todo lo cual se informará debidamente al autor". En la actualidad, las solicitudes de invalidación radican en la órbita judicial y se rigen por el artículo L 714.3) del Código de Propiedad Intelectual. La acción de invalidación es una acción de invalidación absoluta que pueden interponer los interesados, pero de conformidad con el derecho procesal francés, los solicitantes deben acreditar que poseen interés legítimo.

En el artículo 45 de la Directiva de la Unión Europea 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida), la cual a la fecha es objeto de transposición en la legislación nacional, se establece la interposición del procedimiento administrativo de declaración de caducidad o de invalidez. El procedimiento administrativo de invalidez se funda particularmente en el artículo 4 de la antedicha Directiva en lo que respecta a los motivos absolutos de denegación o de invalidez. Son motivos absolutos de invalidez de la marca, entre otros, la falta de carácter distintivo; el hecho de que conste exclusivamente de signos o indicaciones que designen un origen geográfico; y la circunstancia de que sea engañosa.

Islandia

En la legislación de marcas de Islandia se establecen los procedimientos de oposición y de invalidación (por vía administrativa o judicial). Los motivos de denegación son idénticos en ambos procedimientos y corresponden a los motivos que se describen en los posibles ámbitos de convergencia números 2, 3 y 4.

Polonia

Si se entiende que es descriptiva una marca que contiene un nombre de país o consiste en un nombre de país, cabe invalidar dicha marca aduciendo los motivos de denegación que se disponen en el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial. En la actualidad, con arreglo a dicha Ley no es posible interponer la acción de oposición contra la solicitud de marca aduciendo motivos absolutos. Sin embargo, hasta la fecha en la que se inscriba la marca, los terceros podrán presentar ante la Oficina observaciones escritas exponiendo los motivos por los que no se deberá registrar la marca.

Singapur

En virtud del artículo 13 de la Ley de Marcas, dentro del plazo establecido posterior a la fecha de publicación de la solicitud, los interesados podrán notificar al Director del registro que se oponen a la inscripción de la marca mediante escrito en el que se harán constar los motivos de oposición y demás cuestiones correspondientes. Los motivos de oposición por los cuales se deniega el registro de la marca son los motivos absolutos en el caso de las marcas que describen el lugar de origen de los productos o servicios y las marcas que engañan al público en lo que se refiere al origen de dichos productos o servicios. Con arreglo al artículo 23 de la Ley de Marcas, será declarada inválida la marca que haya sido inscrita en contravención de los motivos absolutos de denegación.

Sudáfrica

En el examen de la marca se atiende a los motivos de denegación absolutos y relativos y dichos motivos también pueden aducirse en el procedimiento de oposición (previo al registro). Cuando la marca consista exclusivamente en un nombre de país, en la oposición se podrá aducir el motivo absoluto de que la marca sea exclusivamente descriptiva, entre otras cosas, del origen geográfico. En el artículo 10.12) de la Ley de Marcas se establece otro motivo de denegación, por el cual se prohíbe registrar la marca si "... es de naturaleza engañosa o el uso de esta es susceptible de llevar a engaño o causar confusión...". En general, dicho motivo de oposición obedece al propósito fundamental de proteger al público de todas las formas de engaño. La legislación de Sudáfrica dispone que la naturaleza engañosa de la marca con respecto a su origen hace referencia al origen geográfico de los productos, cuando por su naturaleza, la marca dé a entender que procede de un país determinado y que su uso en productos que no son producidos en dicho país se hace con fines de engaño.

No obstante, cabe señalar que, cuando en la etapa del examen se entienda que la marca es de naturaleza engañosa en lo que respecta al origen geográfico de los productos, cabrá subsanar la cuestión pidiendo al solicitante que haga constar una advertencia acerca del país o lugar de origen. Se solicitará dicha advertencia cuando la marca pueda indicar un origen que sea susceptible de inducir a error o confundir al consumidor.

En el artículo 10.13) de la Ley de Marcas se fija otro motivo de oposición por el cual se prohíbe el registro de una marca, que, por el uso que se le dé, sea susceptible de engañar o crear confusión. El nexo de dicho motivo con los nombres de países radica en que se prohíbe el registro de aquellas marcas cuyo uso cause confusión o lleve a engaño en lo que respecta al origen. Por consiguiente, es posible que en la misma solicitud que tiene por objeto una marca compuesta concurren: a) una advertencia en lo que respecta al origen geográfico que figure en la marca y b) el compromiso de que se hará constar claramente el país de origen en los productos, pues ambas precisiones cumplen funciones distintas, pero contribuyen a que la marca solicitada cumpla las condiciones establecidas.

Suecia

En el plazo de los tres meses posteriores a la publicación del registro de la marca, los interesados podrán presentar la acción de oposición aduciendo la falta de carácter distintivo. Sin embargo, de acuerdo con una reciente propuesta de transposición en la legislación nacional de la Directiva N° 2015/2436 de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015, no será posible interponer la acción de oposición fundada en motivos absolutos, como la falta de carácter distintivo. La Oficina Sueca de Patentes y Registro (PVR) recibe las observaciones que le sean presentadas, aunque el autor de la observación no será parte en el procedimiento. Será posible cancelar la marca si esta pierde carácter distintivo por causa del uso que haga de ella el titular.

Suiza

Durante el procedimiento de registro, el Instituto Federal de Propiedad Intelectual (IPI), de Suiza, determina de oficio si hay motivos absolutos para denegar protección a la marca, en cuyo caso, se rechazará la solicitud de registro. En el caso de las marcas descriptivas (los motivos de denegación se enuncian en el posible ámbito de convergencia N° 2), se niega el registro en virtud del artículo 2.a) de la Ley de Protección de Marcas, el cual dispone que dichas marcas carecen de carácter distintivo preciso.

Según indica el artículo 2.c) de la citada Ley de Protección de Marcas se denegará el registro a las marcas que sean susceptibles de inducir a error en lo que respecta al origen geográfico (los motivos de denegación se enuncian en los posibles ámbitos de convergencia números 3 y 4). Esto es, se deniega el registro de las marcas que contengan nombres de países, si la lista de productos y servicios no se limita al país de origen indicado. Con arreglo a las prácticas del Instituto sobre restricción, será registrado como marca el signo que contenga una mención a un origen geográfico determinado exclusivamente cuando corresponda a los productos o servicios correspondientes a dicha mención. Por consiguiente, se restringe la lista de productos o servicios, conforme las expectativas de los consumidores, para evitar que puedan ser inducidos a error. En lo que respecta a las indicaciones simples de origen suizo y extranjero, el Instituto impone una restricción al país de origen. Por ejemplo, la marca "SWISSPOR" (marca N° P-470286) está registrada en Suiza para los productos de la clase 17 procedentes de Suiza.

Quienes posean un interés legítimo podrán interponer la acción de anulación ante la instancia judicial competente para cancelar la marca que se haya registrado pese a la existencia de motivos absolutos de exclusión.

Tayikistán

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Marcas y Marcas de Servicio, si la marca fue concedida en contravención de los requisitos que se fijan en el artículo 8 (falta de carácter distintivo o constar exclusivamente de elementos que representen la denominación oficial de un estado), los interesados podrán solicitar la invalidación total o parcial de la marca durante su plazo de validez.

Ucrania

De conformidad con la legislación nacional el motivo de denegación del registro de una marca, a saber, la prohibición de registro si se entiende que la marca es descriptiva, constituye un motivo de invalidación y asimismo un motivo de oposición.

Uzbekistán

En virtud del artículo 24 de la Ley de Marcas, Marcas de Servicio y Denominaciones de Origen, se dictará la nulidad total o parcial para todo el plazo de validez del certificado de registro de marca que se haya expedido en contravención de los requisitos establecidos en el artículo 2.2) y en los incisos 1 al 12 del artículo 10. Dichas disposiciones tienen por objeto los motivos absolutos de denegación, y en particular, el artículo 10.2) rige la denominación oficial de los estados. También cabrá decretar la invalidez total o parcial del certificado de registro de marca durante el plazo de los tres años posteriores a la fecha de publicación del registro, si se atribuyen al propietario de la marca actos de competencia desleal con arreglo a lo establecido. La demanda de invalidación se presentará ante Tribunal de Apelaciones o ante la justicia ordinaria. Los procedimientos de oposición no están recogidos en la legislación nacional.

OAPI

En el sistema de la OAPI, los procedimientos de oposición (ante la Oficina) y de anulación (ante la justicia) poseen el mismo objetivo, o sea, cancelar en el registro especial la marca que no reúna las condiciones de validez que se enuncian en los artículos 2 y 3 del Anexo III del Acuerdo de Bangui. Los motivos de denegación que se fijan en los posibles ámbitos de convergencia números 2, 3 y 4 constituyen motivos de oposición y anulación de las marcas.

POSIBLE ÁMBITO DE CONVERGENCIA Nº 6 USO COMO MARCA

Deberían ponerse a disposición de los interesados los medios jurídicos adecuados para impedir el uso de nombres de país, si ese uso pudiera resultar engañoso, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, y para solicitar el embargo de los productos que lleven indicaciones falsas respecto de su origen.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Alemania

El uso indebido de las indicaciones de origen geográfico es competencia de la justicia ordinaria y a la administración de aduana corresponde decretar el embargo. En el artículo 127 de la Ley de Marcas queda prohibido el uso engañoso de las indicaciones de origen geográfico correspondientes a productos o servicios que no procedan del lugar, zona, territorio o país que se haga constar en la indicación. Las indicaciones de origen geográfico que posean particular prestigio gozan de protección reforzada para impedir su uso en productos y servicios de origen diferente, si dicho uso brindase la oportunidad de aprovechar indebidamente el prestigio de la indicación de origen geográfico o su carácter distintivo o de resultar lesivo para la una o el otro. Ambos principios rigen asimismo para el caso de las modificaciones y los añadidos a la indicación de origen geográfico original cuando la modificación o el añadido no disipe la posibilidad de que el signo en cuestión induzca a error en lo que respecta al prestigio o el carácter distintivo de la indicación de origen geográfico original o los explote indebidamente o lesione. En el artículo 128 de la Ley de Marcas se disponen los recursos legales para dichos casos y, particularmente, la acción civil y la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios.

Argentina

Al amparo del artículo 4 de la Ley Nº 22.362, de Marcas y Designaciones Comerciales, los interesados pueden oponerse al uso de una marca, y en ese artículo se funda la acción civil conducente a prohibir el uso de la marca. En consecuencia, el solicitante que posea un

“interés legítimo” tiene a su alcance los recursos necesarios para impedir el uso de un nombre de país cuando dicho uso resulte engañoso en lo que respecta a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios. Dicho principio está debidamente arraigado y se consagra en la legislación para proteger el interés de los titulares de marcas y de los consumidores y para fomentar la buena práctica comercial, con el fin último de propiciar el desenvolvimiento libre, armonioso y honesto del comercio. Por último, el artículo 10*bis* del Convenio de París, ratificado en nuestro país por la Ley N° 17.011, constituye una norma que se puede aplicar de forma directa.

Colombia

El artículo 11 de la Ley 256, que regula los actos de competencia desleal en Colombia, (Ley N° 256), en concordancia con lo establecido por el artículo 10*bis*.3)iii) del Convenio de París, expresa que: “...se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” De otro lado, el artículo 31 de la misma Ley prevé las medidas que pueden ser tomadas por el Juez para evitar o detener el acto desleal, como los actos de engaño, de esta forma: “...comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.” “Las medidas previstas por el Juez serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud. Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos.” De la lectura de los artículos 11 y 31 se puede concluir que la legislación colombiana dispone de los medios jurídicos adecuados para impedir o cesar el uso de nombres de países, cuando ese uso pretenda inducir a error a las personas a las que se dirige sobre las características o calidades del producto.

Estados Unidos de América

El alcance del texto del “posible ámbito de convergencia N° 6: uso como marca” es notablemente más extenso de que lo que da a entender su título. En el texto se atribuyen claramente las obligaciones de los Artículos 9 y 10 del Convenio de París (embargo a la importación de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto) y del artículo 10*bis* (competencia desleal) al tratamiento que los miembros de la OMPI den al uso de los nombres de países en marcas, de lo cual se desprenden consecuencias graves.

En primer lugar, la inclusión del concepto de competencia desleal, en virtud del cual se persigue el uso de un nombre de país que engañe en lo que respecta a la “naturaleza o calidad” de los productos o servicios, comienza dando por supuesto que los nombres de países son capaces de indicar una procedencia, además del origen geográfico. Con arreglo al artículo 10*bis* del Convenio de París, los miembros de la OMPI persiguen los actos de competencia desleal entre los competidores cuando, en el ejercicio del comercio, se formulen aseveraciones que creen confusión o induzcan a los consumidores a error; ello no se limita a las aseveraciones falsas con respecto al origen geográfico, sino que comprende conceptos como los de apropiación indebida y atribución engañosa.

Conforme se viene de exponer, constituiría una circunstancia rara el que una marca que conste exclusivamente de un nombre de país sea capaz de indicar una procedencia, además del origen geográfico. Sin embargo, el texto da a entender que los nombres de países indican en sí mismos una procedencia, además del origen geográfico, del estado del país de origen. En otras palabras, el posible ámbito de convergencia N° 6 da a entender que el uso indebido del

nombre de país, además de resultar engañoso en lo que respecta al origen geográfico de los productos o servicios, es un acto de competencia desleal que se comete en perjuicio del estado de un país. Ese ámbito de convergencia se podría interpretar en el sentido de que los estados son partes interesadas en virtud del artículo 10*bis* en las acciones de competencia desleal por causa del uso o uso indebido de los nombres de países en marcas. Además, la letra del señalado ámbito de convergencia ha sido extraída del artículo 10*bis*.3)iii), el que rige solamente para los productos, mientras que el texto del ámbito de convergencia comprende asimismo los servicios. La señalada extensión interpretativa puede poner en entredicho la aplicación de algunas de las obligaciones contraídas por los miembros de la OMPI en virtud del artículo 10*bis*.

En segundo término, porque dicho posible ámbito de convergencia se denomina “uso como marca” y tiene por objeto exclusivamente la vertiente geográfica de las marcas, no las etiquetas en sí mismas, nos causa inquietud la idea de que la marca se deba regir por el artículo 10 del Convenio de París, en vez de que se haga un examen de la etiqueta o del envase en el que figure la marca. Para los Estados Unidos de América, el artículo 10 se aplica por la vía de diversas normas legislativas y reglamentarias, pues además de la Ley de Marcas, rigen la Ley de Aranceles Aduaneros y las normas que dicta el Servicio de Aduanas y Vigilancia de Fronteras (CBP). Por ende, en lo que respecta al etiquetado del país de origen, hay un complejo nexo recíproco entre las normas de aduana y las normas de marcas.

Finlandia

En la Ley de Marcas de Finlandia no se recogen disposiciones especiales relativas al uso de la marca que contenga un nombre de país, ni limitaciones particulares al uso de tales marcas. El artículo 26.1)2) de la Ley de Marcas dispone que “se anularán los derechos exclusivos en la marca, si, con posterioridad a la fecha de registro o a la fecha en que la que se estableció, resultare engañosa o fuese contraria al orden público o las buenas costumbres”.

En el artículo 36 se establece que “si el símbolo comercial enajenado o cedido en licencia resultare engañoso por el uso que haga de él el nuevo propietario o el licenciataria, el juez podrá, a su libre albedrío, prohibir su uso al nuevo propietario o licenciataria”. A su vez, el artículo 37 dice: “si se prohíbe el uso de un símbolo comercial al amparo del artículo 36, cuando lo entienda practicable, el juez dispondrá que se proceda a suprimir el símbolo comercial fijado en los productos, su envoltorio, catálogos, prospectos, documentos comerciales y demás elementos semejantes o análogos que infrinjan la prohibición del artículo 36 o que, en su defecto, tales elementos sean modificados de modo tal que no sean engañosos. Si ello no se pudiese cumplir de otra manera, el juez dispondrá que se proceda a destruir los elementos en los que figure la marca o que sean modificados de la manera que se indique. Los antedichos elementos serán confiscados durante la ejecución de la mencionada orden del juez, en cuyo caso regirán las normas generales del embargo penal”.

La Ley de Protección del Consumidor 38/1978 recoge las disposiciones en materia de propaganda leal. El comerciante tendrá prohibido brindar información falsa o engañosa en el ejercicio del comercio en lo que respecta, entre otras cosas, a la calidad y el origen de la mercancía. Por otra parte, en la Ley 1061/1978, de Prácticas Comerciales Desleales, se reglamentan las prácticas del comercio leal. Queda prohibido, entre otras cosas, que el comerciante emita expresiones falsas o engañosas a propósito de su propia actividad, si la señalada expresión pudiese afectar a la demanda o a la oferta de un producto o ser lesiva para la actividad de otro comerciante. En consecuencia, los instrumentos de que se pueden valer los terceros para impedir los señalados usos no se rigen por la Ley de Marcas. Por desgracia, la Oficina no tiene conocimiento de jurisprudencia que tenga por objeto el uso de una marca que contenga un nombre de país.

Filipinas

En el Código de Propiedad Intelectual de Filipinas se disponen recursos legales en el supuesto de uso engañoso. En virtud del artículo 166, se prohíbe el ingreso en la aduana de la mercadería importada que sea concebida con el fin de hacer que el público piense que el artículo fue fabricado en un país o localidad del extranjero distinto de aquel en el que fue efectivamente fabricada. El artículo 168 establece los actos que constituyen competencia desleal y en el artículo 169 se fijan los actos constitutivos de designación de origen falsa, descripción falsa y aseveración falsa. Se ponen a disposición del denunciante los recursos legales oportunos de búsqueda y embargo.

Francia

En los incisos 1 a 7 del artículo L 121 del Código del Consumidor se dispone que una práctica comercial será engañosa cuando concorra una de las siguientes circunstancias: 1) cuando suscite confusión con otros productos o servicios, marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos de un competidor, y 2) cuando se funde en aseveraciones, indicaciones o exposiciones que sean falsas o engañosas y las cuales tengan por objeto uno o más elementos y, en particular, “las características esenciales de los productos o servicios, a saber: su calidad intrínseca, contenido, accesorios, origen, cantidad, método y fecha de producción, condiciones de uso, idoneidad de uso, propiedades, resultado de uso previsto y conclusiones y características principales de los ensayos e inspecciones de que sean objeto los productos o servicios”.

Los funcionarios de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude están autorizados a vigilar e investigar las infracciones. Los individuos punibles son profesionales que cometan prácticas en contravención de los requisitos de diligencia profesional que se establecen en la Directiva, como “el nivel de competencia y cuidado especiales que cabe razonablemente esperar del comerciante en sus relaciones con los consumidores, acorde con las prácticas honradas del mercado o con el principio general de la buena fe”. La administración competente, ya sea el juez instructor o el tribunal que entienda en el procedimiento, ordenará la cesación de la práctica comercial engañosa.

Islandia

Islandia dispone los recursos legales apropiados para que las partes interesadas puedan impedir el uso de nombre de países, si dicho uso fuese susceptible de inducir al público a error conforme a lo que se enuncia en el posible ámbito de convergencia N° 6. En Islandia es posible interponer una acción por los motivos antedichos ante la Oficina de Consumo, según se establece en la Ley N° 57/2005, de vigilancia de las prácticas comerciales desleales y transparencia comercial.

Polonia

La Ley de Competencia Desleal brinda a las partes interesadas los recursos para impedir el uso de los nombres de países, si dicho uso es susceptible de engañar al público. El artículo 8 de la Ley dispone que constituye un acto de competencia desleal el etiquetado de productos con una indicación geográfica falsa o engañosa y en la cual se indique directa o indirectamente un país, una región o una localidad, así como el uso de tales indicaciones en la actividad comercial, propaganda, membretes, facturas y demás documentos. Según el artículo 9 de la Ley, cuando el producto o servicio esté protegido en su lugar de origen y sus características o propiedades particulares estén vinculadas con dicho origen, el uso falso o engañoso de dichas indicaciones geográficas constituirá acto de competencia desleal, incluso si se añaden las palabras “clase”, “tipo” o “método”.

Además, cuando se cometa un acto de competencia desleal, el empresario cuyos intereses hayan sido lesionados o corran riesgo de serlo podrá solicitar: 1) la cesación de la práctica prohibida; 2) la supresión de los efectos causados por la práctica prohibida; 3) que se hagan constar una o más advertencias de la forma y tenor que correspondan; 4) el resarcimiento de

los daños y perjuicios con arreglo a los principios generales del derecho; 5) la restitución del beneficio injustificado; y 6) cuando el acto de competencia desleal haya sido deliberado, la entrega de una suma de dinero apropiada en favor de un fin social determinado (por ejemplo, en apoyo a la cultura polaca o para proteger el patrimonio nacional).

La carga de la prueba correspondiente a la veracidad del etiquetado o de la información que figure en los productos o en su envase, así como las aseveraciones que consten en la propaganda, recaerá en la persona que sea acusada del acto de competencia desleal por causa de naturaleza engañosa.

Singapur

La Ley de Marcas no recoge disposiciones para que las partes interesadas puedan impedir el uso de nombre de países, si dicho uso es susceptible de llevar al público a engaño, por ejemplo, en lo que respecta a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios, ni tampoco para solicitar el embargo de productos en los que figuren indicaciones de origen que sean falsas.

Sudáfrica

Hay varios marcos legislativos que tienen por objeto el uso de una marca que sea susceptible de inducir a error o llevar a engaño en lo que respecta al origen geográfico. Cada marco legislativo cuenta con procedimientos y mecanismos propios para sancionar dicho uso. El artículo 10.13) de la Ley de Marcas dispone que se cancelará el registro de la marca que sea susceptible de llevar a engaño o de causar confusión debido al uso que se haga de ella. Hay acuerdo en que dicho inciso rige también el uso de la marca con posterioridad al registro, cuando dicho uso resultare engañoso o causare confusión. Según el artículo 26 de la Ley, si la marca no cumple alguna de las condiciones con las que fue inscrita (como la omisión de presentar la advertencia correspondiente al país o lugar de origen), los interesados solicitarán al juez o al Director del registro que decrete la modificación del registro o su cancelación.

En los artículos 6 a 11 de la Ley 17/1941, de Marcas de Comercio, se recogen disposiciones, facultades y sanciones penales en materia de la descripción comercial falsa y alteración de la marca, la venta y el arrendamiento de productos en los que figure descripciones comerciales falsas; la venta de productos importados que lleven el nombre o la marca de un fabricante o comerciante sudafricano, sin la indicación de origen; la venta de productos importados que lleven marcas en un idioma oficial, sin la indicación de origen; las facultades para imponer la indicación de origen y el cumplimiento de las normas establecidas en el caso de determinadas clases de productos, y para disponer la clase de indicación de origen que se deberá asignar a los productos.

En los artículos 24, 29 y 41 de la Ley de Protección del Consumo, de 2008, se recogen disposiciones que prohíben el uso de una marca que sea susceptible de inducir a error o llevar a engaño en lo que respecta al origen geográfico. Las disposiciones tienen por objeto el etiquetado del producto y las descripciones comerciales, el derecho a la propaganda seria y leal (las normas generales del comercio de productos o servicios) y las aseveraciones falsas y engañosas.

La Ley 59/2003, de Vinos y Bebidas Alcohólicas, es un ejemplo de un marco legislativo que reglamenta una actividad en particular y en su artículo 9 se establecen determinadas restricciones relativas a la propaganda: "1) No se podrá hacer propaganda de: a) licores y alcoholes metílicos – i) de manera falsa o engañosa...".

Suecia

La Ley de Propaganda Comercial, de 2008, prohíbe las aseveraciones incorrectas que sean engañosas con respecto a la actividad de un tercero o la actividad comercial de otro tercero. Se reglamentan, entre otras cosas, las aseveraciones que tengan por objeto el origen de un

producto, siempre que ellas afecten o puedan afectar la capacidad del destinatario de la aseveración de que pueda decidir con el debido fundamento. Además, en el terreno de la propaganda comparada, es preciso que la comparación no sea causa de confusión y que no se cometa aprovechamiento desleal del prestigio de que goce la marca de un competidor, su nombre comercial y demás signos distintivos, y la designación de origen de los productos en cuestión. Con respecto a los productos que lleven la designación de origen, la comparación deberá recaer en productos de la misma designación.

Suiza

A la luz de los requisitos del artículo 10 en relación con el artículo 9 del Convenio de París, los Estados miembros deberán disponer en favor de las partes interesadas los recursos legales apropiados para impedir que se usen indicaciones falsas correspondientes a la procedencia de los productos o servicios. Conforme se expresa en la Guía para la Aplicación del Convenio de París, dicha disposición rige para “todas las utilizaciones directas o indirectas de una indicación falsa concerniente a la procedencia de productos, independientemente de que dicha indicación sea el nombre de una localidad determinada o que vaya unida a un nombre comercial ficticio o utilizado con intención fraudulenta”⁵.

En Suiza se concede a las indicaciones geográficas una protección general *sui generis*, prescindiendo de su registro. En consecuencia, quedan protegidos los productos, tanto agrícolas como de otro ramo, siempre que reúnan las condiciones que se disponen en la Ley de Protección de Marcas, que protege a las menciones directas e indirectas del origen geográfico de los productos o servicios e impide que estos sean usados de forma ilícita (indicaciones de origen falsas o engañosas, artículo 47 de la Ley) con el fin último de proteger a perpetuidad el valor de las indicaciones de origen suizas y sentar las bases para reprimir debidamente el uso abusivo. Por ejemplo, la indicación “St Gallen” no figura inscrita en el registro federal ni en los cantonales, pese a lo cual brinda protección a artículos de bordado.

En el caso de uso de indicaciones de origen incorrectas, la Ley de Protección de Marcas dispone las acciones civiles correspondientes. En virtud del artículo 52 de la Ley, el individuo que acredite interés legítimo está habilitado para incoar la acción de reconocimiento de derechos o de una relación jurídica. Por otra parte, al amparo del artículo 55 de la Ley, cuando se lesione el derecho a la indicación de origen, el titular respectivo podrá también interponer una demanda para prohibir o suprimir la infracción. Asimismo, de conformidad con el artículo 55.2), la parte lesionada podrá reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, el resarcimiento del daño moral y la restitución de la ganancia habida.

Además, el uso de las indicaciones de origen incorrectas constituye una infracción penal que es perseguible de oficio, a tenor del artículo 64.1) de la Ley. El uso intencional de una indicación de origen incorrecta se castiga con multa o pena de prisión inferior a un año. Si el infractor es comerciante, el acto será castigable con pena de prisión inferior a cinco años. En el supuesto de pena de prisión, se aplica asimismo una multa.

Ucrania

En la Ley de Marcas de Ucrania no se recogen disposiciones especiales relativas al uso de marcas que sean susceptibles de inducir al público general a engaño, particularmente en lo que respecta al origen geográfico de los productos y servicios. Dichas marcas no se pueden registrar y, en caso contrario, serán canceladas. No obstante, si el productor que hace uso de las indicaciones en el ejercicio del comercio brinda al consumidor información engañosa, particularmente datos engañosos relativos al origen de los productos, dicha actividad constituirá competencia desleal y será prohibida. Ucrania está de acuerdo con el posible ámbito de convergencia N° 6 y entiende que las partes interesadas deberían tener a su alcance

⁵ Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1969, Profesor Georg Bodenhausen, pág. 153.

los recursos legales apropiados para impedir el uso del nombre de países, si dicho uso es susceptible de engañar al público en lo que respecta al lugar geográfico de origen de los productos y servicios.

OAPI

El uso de un nombre de país susceptible de inducir al público a error, particularmente en lo que respecta a la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios en cuestión, se deberá impedir recurriendo a los instrumentos legales apropiados, cuyo fin radica en hacer que cese el uso de la marca mediante la interposición de las acciones correspondientes y el otorgamiento de daños y perjuicios y demás formas de resarcimiento civil, sin perjuicio de los recursos que brinda la legislación de marcas.

[Sigue el Anexo II]

Los ejemplos que figuran en el presente Anexo fueron escogidos de entre los que figuran en la información presentada por los miembros del SCT.

Posible ámbito de convergencia N°1

La noción de nombre de país

Polonia

Sentencia 6 II SA433/03, de 28 de mayo de 2004

El tribunal falló que no es posible registrar una marca que conste del código de país que se establece en la norma ISO y que está formado por dos letras, en la presente causa, el código de Sudáfrica.

Sudáfrica

Varias marcas compuestas del Registro de Marcas:

Denominación oficial o formal del Estado: Registro de Marca N° 2011/23006

LE TOUR DE FRANCE, en la clase 12, con arreglo a la siguiente limitación: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra “FRANCE” por separado e independientemente de la marca”*.

Nombre que es de uso común: Registro de Marca N° 2006/23002

MZANSI FO SHO, en la clase 41, con arreglo a la siguiente limitación correspondiente al término coloquial que es de uso corriente en Sudáfrica: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra ‘MZANSI’ por separado e independientemente de la marca”*.

Traducción y transliteración de un nombre de país: Registro de Marca N° 2012/00265 **CHINA TELECOM**, en la clase 35, con arreglo a la siguiente advertencia: *“La transliteración de los caracteres del alfabeto chino de la marca es ZHONG GUO DIAN XEN, que significa CHINA TELECOM en inglés. El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de ‘CHINA’ en su connotación geográfica, independientemente de la marca”*.

Uso del nombre de país en forma abreviada: Registro de Marca N° 2009/19989 **USA PRO**, en la clase 28, con arreglo a la siguiente limitación: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra USA por separado e independientemente de la marca”*.

Uso del nombre de país como adjetivo: Registro de Marca N° 2000/13700

FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKEN, en la clase 29, con arreglo a las siguientes limitaciones: *“El registro de la presente marca no dará derecho a hacer uso exclusivo de la palabra MEXICAN o de la palabra GRILLED CHICKEN por separado e independientemente de la marca”*.

Posible ámbito de convergencia N° 2

No se admite el registro si el uso se considera descriptivo

Alemania

Solicitud BPatG, 26 W (pat) 052/99, de 25 de abril de 2001

Germania – Clase 21

Denegada: El Tribunal Federal de Patentes decidió que la marca no tenía derecho a gozar de protección, en razón de la mera referencia a que Alemania era el país de producción conocido. Asimismo, el Tribunal sostuvo que era necesario reservar la traducción al italiano del nombre de país, "Germania", para que fuera usada por la competencia en los mercados de importación y exportación.

Finlandia

Solicitud N° T201452470 **NORWEGIAN** (8/12/2014) – Determinados servicios de las clases 39 y 43.

Concedida: La marca consta exclusivamente de la palabra NORWEGIAN, que quiere decir natural de Noruega, el idioma que se habla en Noruega y perteneciente o relativo a Noruega o los noruegos. A juicio de la Oficina, la marca es descriptiva de todos los servicios de las clases 39 y 43, puesto que indica el origen geográfico y la calidad de los servicios. Por otra parte, la marca es susceptible de inducir a error en lo que respecta al origen de los servicios, pues el solicitante es irlandés. El solicitante limitó la lista de servicios a determinados servicios, de la clase 39 relativos a los viajes por vía aérea, y aportó prueba de uso de la marca. Se entiende que la marca ha sido usada por un período de tiempo suficientemente prolongado y de tal modo que adquirió carácter distintivo por la vía del uso efectivo.

Francia

Solicitudes: **MOROCCO** (N° 073517019), **MOROCCO** (N° 073517015) y **MOROKO** (N° 03517017) de las clases 9, 14, 18 y 25.

Denegadas por el Tribunal de Apelaciones de París, el cual confirma una decisión del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

Singapur

Marca N° 40201505876V



Determinados productos de la clase 29

Objetable: La marca es descriptiva del origen geográfico de los productos e indica que proceden de Nueva Zelandia ("NZ"). Nueva Zelandia es el primer exportador mundial de artículos lácteos y le corresponde aproximadamente la tercera parte del comercio anual de dichos productos en todo el planeta.

Marca N° 40201505398Q

THAI TOWN

Determinados servicios de las clases 35 y 43.

Aceptable

Marca N° T1205498I

MOZAMBIQUE GAS

Determinados productos y servicios de las clases 4, 40 y 42.

Objetable.

Suecia

Tribunal de Apelación de Patentes (PBR), sentencia N° 92-593.

(CHRYSLER) MONACO

El PBR falló que la denominación de estado MONACO es famosa para el consumidor sueco y que no se apreció un nexo plausible de que los productos (automóviles, etcétera) procedieran de Mónaco, por lo cual la marca no resulta engañosa para el consumidor.

Posible ámbito de convergencia N° 3

No se admite el registro si se considera que la marca puede inducir a error o engaño o es errónea

Francia

EVI  **FRANCE**

Clase 34

El INPI formuló una objeción de fondo en lo que respecta a la naturaleza engañosa de la palabra "France" a raíz de la cual el solicitante depositó la siguiente limitación: "Todos los presentes productos proceden de Francia o se fabrican en Francia".

Singapur

Marca N° T1413659A

teuscher

Chocolates of Switzerland

Clase 30: chocolate.

Objetable: La marca hará que los consumidores piensen que los productos en los que figura la marca proceden de Suiza. Se restringe la solicitud a "Chocolate procedente de Suiza".

Marca N° 40201510518Q



Servicios de la clase 35.

Aceptable.

Posible ámbito de convergencia N°4
Consideración de otros elementos de la marca

Francia



Registrada en la clase 25.

Polonia



Registrada en las clases 30 y 35.



Registrada en las clases 29, 30, 31, 35 y 43.

Suecia

SVENSK BYGGTJÄNST (Servicio sueco de construcción)

Expediente N° 11-077

El Tribunal de Apelación de Patentes (PBR) apreció que la Oficina Sueca de Patentes y Registro (PRV) no había examinado si la palabra “sueco” guardaba relación con la calidad de los servicios que eran objeto de la solicitud, por lo cual decidió anular la decisión de la PRV y dispuso que la solicitud fuese examinada debidamente y con todo cuidado.

[Fin del Anexo II y del documento]