

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

SCT/23/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de febrero de 2010

S

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

**Vigésima tercera sesión**  
**Ginebra, 30 de junio a 2 de julio de 2010**

MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE MARCAS

*Documento preparado por la Secretaría*

### I. INTRODUCCIÓN

1. Conforme a lo solicitado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su vigésima sesión (véase el documento SCT/20/4, párrafo 12), la Secretaría preparó el documento SCT/21/2 titulado “Motivos de denegación para todos los tipos de marcas” y lo presentó a la vigésima primera sesión del SCT. El documento SCT/21/2 se basa en las comunicaciones de los siguientes miembros del SCT: Alemania, Australia, Belarús, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, Japón, México, Noruega, Pakistán, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Singapur, Suecia, Viet Nam y la Comunidad Europea (21). Además, presentó una comunicación la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Todas las comunicaciones se publicaron en la página Web del Foro electrónico del SCT. Además de las comunicaciones mencionadas, se tomó en consideración la información proporcionada en respuesta al Cuestionario de la OMPI sobre el Derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, que figura en el documento WIPO/STrad/INF/1 (denominado en adelante “el Cuestionario”), y los documentos SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 relativos a los procedimientos de oposición en materia de marcas.

2. Según se indica en la introducción al documento SCT/21/2, el propósito de ese documento era ofrecer una visión general de los criterios que permiten determinar si un signo puede ser una marca válida, pero no aborda la cuestión del marco procedimental en el que esos criterios se aplican. Los ejemplos de marcas específicas se presentan únicamente a título de ilustración y no deben considerarse como representativos del derecho o de la práctica en materia de marcas de tal o cual miembro del SCT.

3. En su vigésima primera sesión, el SCT solicitó a la Secretaría que preparara un documento revisado sobre los motivos de denegación de todos los tipos de marcas, que sería examinado por el SCT en su vigésima segunda sesión, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las delegaciones durante la vigésima primera sesión. Además, se invitó a los miembros del SCT a presentar comunicaciones sobre determinados elementos del documento SCT/21/2, en lo que atañe, en particular, a las prácticas técnicas de las oficinas en casos determinados y presentar, de estar disponibles, ejemplos gráficos concretos. En el momento de redactar el documento SCT/22/2, la Secretaría había recibido comunicaciones de los miembros siguientes del SCT: Alemania, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Guatemala, la Ex República Yugoslava de Macedonia, República Checa y República de Corea. Todas las comunicaciones se publicaron en la página Web del Foro electrónico del SCT.

4. En su vigésima segunda sesión el SCT pidió a la Secretaría que revisara el documento SCT/22/2, tomando en consideración todos los comentarios formularios por las delegaciones en la vigésima segunda sesión y los comentarios adicionales que se presentaran a la Secretaría. Se recibieron comunicaciones adicionales de los siguientes miembros del SCT: Brasil, Eslovenia, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Guatemala, Japón, Letonia, México, República de Moldova y Suecia. Todas las comunicaciones adicionales se han publicado en la página Web del Foro electrónico del SCT.

5. En el Anexo del presente documento se presenta el cuerpo principal del documento de trabajo revisado, teniendo en cuenta los comentarios formulados por las Delegaciones en la vigésima primera y vigésima segunda sesiones y las comunicaciones presentadas a la Secretaría después de cada sesión.

*6. Se invita al SCT a examinar el Anexo I del presente documento para su publicación con fines de referencia.*

[Siguen los Anexos]

## ANEXO I

## MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE MARCAS

## ÍNDICE

	Página
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES .....	1
II. MOTIVOS DE DENEGACIÓN .....	2
a) Signos que no constituyen una marca .....	2
i) Signos .....	2
ii) Signos perceptibles visualmente.....	2
iii) Signos representados gráficamente .....	3
iv) Signos que no sirven para distinguir los productos o los servicios .....	4
b) Falta de carácter distintivo .....	4
c) Carácter descriptivo .....	8
i) Generalidades .....	8
ii) Tipos de productos o servicios .....	11
iii) Calidad de los productos o los servicios.....	12
iv) Cantidad de los productos o servicios .....	14
v) Destino de los productos o servicios .....	14
vi) Valor de los productos y servicios .....	15
vii) Procedencia geográfica de los productos o servicios .....	15
viii) Época de producción de los productos o de prestación de los servicios .....	17
ix) Otras características.....	17
d) Carácter genérico .....	17
e) Funcionalidad.....	18
f) Moral y orden público.....	19
g) Carácter engañoso.....	21
h) Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial .....	23
i) Emblemas y símbolos especialmente protegidos.....	26
j) Indicaciones geográficas .....	27
k) Formas (signos que consisten exclusivamente en formas) .....	28
l) Mala fe .....	32
m) Derechos sobre marcas anteriores.....	34
n) Otros derechos de propiedad industrial.....	36
o) Derecho de autor .....	36
p) Derechos de la personalidad .....	38
III. ASPECTOS COMUNES .....	39
a) Carácter distintivo adquirido .....	39
b) Renuncia .....	40
IV. CONCLUSIÓN .....	41

## I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. Los requisitos que debe reunir un signo para poder ser utilizado como marca son relativamente uniformes en todo el mundo. Sin embargo, la aplicación práctica de esos requisitos puede diferir de un país a otro según la legislación aplicable y el sistema de registro de marcas. En general, pueden distinguirse dos clases de requisitos. El primero tiene que ver con la función básica de una marca, es decir, distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Así pues, cabe deducir que la marca debe ser distintiva. La segunda clase de requisitos tiene que ver con los posibles efectos perjudiciales que pueda tener una marca si es engañosa o contraria a la moral o al orden público.

2. Estas dos clases de condiciones existen prácticamente en todas las legislaciones nacionales en materia de marcas. También se mencionan en el artículo 6*quinquies*.B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (Convenio de París) (véase el Anexo para consultar el texto integral del artículo 6*quinquies*), en el que se dispone que las marcas de fábrica y de comercio protegidas en virtud del artículo 6*quinquies*.A) sólo podrán ser rehusadas para su registro “cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo” o “cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público”.

3. En el artículo 6*quinquies*.A) se dispone que una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida “tal cual es” en los demás países de la Unión [de París], a reserva de ciertas excepciones. La lista de las excepciones es exhaustiva por lo que no podrá invocarse ningún otro motivo para rehusar o invalidar el registro de la marca.

4. Esta norma se suele denominar la cláusula “tal cual es”. Se ha señalado que esta norma solo atañe a los elementos individuales de una determinada marca, como cifras, letras y apellidos. A este respecto, no afecta a cuestiones relativas a la naturaleza o la función de las marcas como se concibe en los países en los que se solicita la protección. Así pues, un país miembro de la Unión de París no estará obligado a registrar el objeto de la protección ni a extender esa protección a un objeto que no sea conforme a la definición de marca que figure en la legislación de ese país<sup>1</sup>.

5. El primer motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6*quinquies* se aplica a situaciones en las que una marca pueda afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en el que se solicita la protección. Estos derechos pueden ser tanto derechos sobre marcas ya protegidas en el país de que se trate, como otros derechos, por ejemplo, el derecho sobre un nombre comercial o el derecho de autor. Este motivo de denegación también puede aplicarse cuando una marca sea susceptible de vulnerar los derechos de la personalidad.

6. El segundo motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6*quinquies* prevé tres posibilidades: se aplica a cualquier marca que, en el país en el que se solicite la protección, se considere 1) que esté desprovista de carácter distintivo, o 2) que tenga carácter descriptivo, o 3) que sea la designación usual de los productos de que se trate.

7. El tercer motivo autorizado de denegación o invalidación de una marca con arreglo al artículo 6<sup>quinquies</sup> se refiere a las marcas que sean contrarias a la moral o al orden público, en este caso también, según el país en el que se solicite la protección.

8. A continuación se exponen los motivos más comunes de denegación para todos los tipos de marcas. Esta enumeración no es necesariamente exhaustiva. Además, los motivos de denegación tales como la falta de carácter distintivo, o la presencia de carácter descriptivo, genérico o engañoso deben evaluarse caso por caso en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro de una marca.

## II. MOTIVOS DE DENEGACIÓN

### a) Signos que no constituyen una marca

9. Una marca sólo puede registrarse si satisface los criterios de registro previstos en la legislación aplicable. En el artículo 15.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”) figura la siguiente definición: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. De conformidad con esta definición, la condición fundamental para el registro de una marca es que el signo en cuestión sirva para distinguir los productos y servicios para los que se ha registrado como marca.

#### i) *Signos*

10. La definición que figura en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es una definición general en relación con la índole de los signos que pueden constituir una marca. A ese respecto, esa disposición estipula que podrán registrarse como marcas los signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Muy a menudo, las legislaciones sobre marcas contienen una lista no exhaustiva de los signos que pueden cumplir la función de una marca.

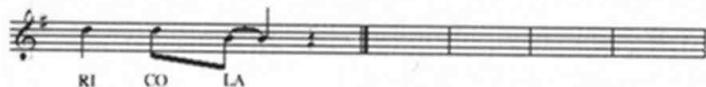
#### ii) *Signos perceptibles visualmente*

11. En el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se dispone además que “los Miembros [de la OMC] podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. En otras palabras, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene obligación alguna para los miembros de la OMC de registrar y de proteger las marcas que consistan en signos no visibles. Sin embargo, en muchos países se admite el registro de determinados signos no visibles, al igual que su protección. Los ejemplos siguientes de marcas registradas que consisten en signos no visibles son producto de la labor del SCT en esta esfera (véase el documento SCT/16/2).

### EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS REGISTRADAS:

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,827,972). “La marca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar”.

Suiza (N.º de registro 525027 = IR 838231), clases 5 y 30:



### EJEMPLO DE MARCA OLFATIVA REGISTRADA

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,560,618), para un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, en la clase 4: “El aroma de la goma de mascar”.

### EJEMPLO DE MARCA SONORA DENEGADA

Estados Unidos de América: N.º de serie 76.681.788 (solicitud de registro de marca de los EE.UU.). El solicitante deseaba registrar la siguiente marca sonora para su uso en relación con juguetes de animales: “una forma de onda consistente en una onda cuadrada nominal de 6,1 Khz. que se incrementa hasta alcanzar los 11,4 Khz durante un período de aproximadamente 140 milisegundos.” Tras examinar el archivo sonoro adjunto (que contiene el sonido del chillido de un ratón) que sirve para aclarar la descripción de la marca y que forma parte de la solicitud, el examinador de marcas de la USPTO denegó el registro con arreglo a la Ley de Marcas debido a que la naturaleza auténtica y acorde con la realidad del sonido del chillido de ratón ofrece una ventaja utilitaria o funcional al solicitante.

### EJEMPLO DE MARCA OLFATIVA DENEGADA

Estados Unidos de América: N.º de serie 78.483.234 (solicitud de registro de marca de los EE.UU.). El solicitante deseaba registrar el aroma de la menta para su uso en relación con máscaras faciales de uso medicinal. El examinador de marcas de la USPTO denegó el registro debido a que las características particulares de la marca propuesta, es decir, el aroma de menta, tienen un carácter funcional respecto de los productos ya que hacen que sea más agradable el uso de la máscara facial y es más probable que los usuarios se adapten al uso de esa máscara.

#### *iii) Signos representados gráficamente*

12. En algunas jurisdicciones<sup>2</sup>, la cuestión de la representación gráfica se aborda por separado, en particular en los países en los que sea una condición del registro. La exigencia de la representación gráfica de las marcas ha dado lugar a cuestiones de interpretación en las jurisdicciones en las que se aplica esa exigencia, en particular por lo que respecta a algunas marcas no visibles, como es el caso de las marcas sonoras que no consisten en sonidos musicales, o las marcas olfativas. De conformidad con la jurisprudencia de algunos países, para que una representación gráfica de una marca sea aceptable debe ser clara, precisa y completa por sí misma, fácilmente accesible, comprensible, duradera y objetiva<sup>3</sup>. A este respecto, cabe señalar que las respuestas al Cuestionario indican que la falta de cumplimiento de los requisitos de percepción visual y de representación gráfica suele constituir un motivo

de denegación (68 respuestas afirmativas). Aplicando este criterio, puede considerarse que la representación gráfica de un sonido es aceptable, pero la descripción de un aroma mediante palabras no puede representarse gráficamente.

#### EJEMPLO

Francia: el motivo de denegación del registro de la marca que consistía en el “sabor artificial de fresa” fue la falta de cumplimiento con el requisito de representación gráfica. La solicitud hacía referencia a una “marca gustativa”, con la descripción “la marca consiste en el siguiente sabor: sabor artificial de fresa”.

#### iv) *Signos que no sirven para distinguir los productos o los servicios*

13. Un signo que no tenga capacidad intrínseca para servir como marca será probablemente denegado. Este motivo de denegación podrá ser invocado cuando, en abstracto, un signo particular no pueda simplemente desempeñar la función de una marca en ninguna circunstancia, para los productos o servicios. Este podría ser el caso, por ejemplo, para una canción entera o una película entera<sup>4</sup>.

14. Con objeto de tomar una decisión respecto de si un signo sirve para distinguir (en abstracto) los productos o servicios del solicitante de que se trate de los de otros solicitantes (“carácter distintivo respecto del origen”), en una comunicación se sugiere que se aplique el concepto de “adaptación inherente”<sup>5</sup>. Este criterio se refiere a una cualidad de la marca en sí misma que no puede adquirirse mediante su utilización en el mercado. La cuestión podría expresarse de la siguiente manera: ¿se trata de un signo que, al menos hipotéticamente, podría cumplir la función de identificar todos los productos que lleven ese signo como procedentes del control de la misma empresa? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, el “signo” no satisface ese criterio.

15. Se podría decir que uno de los criterios fundamentales para determinar si se reúnen las condiciones para registrar una marca es que la marca consista en un objeto susceptible de protección, o sea que el signo en cuestión pueda constituir una marca, y que la marca tenga la capacidad en abstracto de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los productos o los servicios de otra empresa. La cuestión concreta del carácter distintivo se examina a continuación.

#### b) Falta de carácter distintivo

16. En general, los motivos de denegación basados en la falta del carácter distintivo, en el carácter descriptivo o en el carácter genérico suelen tener elementos comunes. Las objeciones que se basan en el carácter descriptivo o genérico del signo pueden asimismo dar lugar a objeciones basadas en la falta de carácter distintivo. Sin embargo, el ámbito de aplicación del motivo de denegación por falta de carácter distintivo puede ser más amplio que el del carácter descriptivo o del carácter genérico.

17. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter

distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

18. Se plantea a menudo la cuestión de si un único color o matiz puede constituir una marca válida. De la labor del SCT se desprende que, por lo general, se considera que los colores únicos carecen de carácter distintivo intrínseco. En muchas legislaciones se reconoce que sólo en circunstancias excepcionales puede considerarse que un color en sí mismo tiene carácter distintivo sin uso previo. Esas circunstancias excepcionales pueden darse cuando se solicita el registro de un número muy limitado de productos o servicios y en un segmento muy específico del mercado. Por lo general, un color único no puede ser registrado de inmediato sin haber demostrado que el carácter distintivo se ha adquirido mediante el uso. Al evaluar el carácter distintivo potencial de un color determinado, el registrador deberá tener en cuenta el interés general, es decir, que no se limite indebidamente la disponibilidad de colores para otros comerciantes que ofrezcan productos o servicios en el sector de que se trate. La misma norma puede aplicarse a las combinaciones de colores designadas en abstracto y sin contornos<sup>6</sup>.

#### EJEMPLO

La ex República Yugoslava de Macedonia: la solicitud de registro de esta marca de color (violeta) se ha presentado respecto de la clase 30 para: cacao, chocolate, bebidas a base de chocolate. El motivo de denegación de la solicitud fue la falta de carácter distintivo\*.



---

\* La muestra en el cuadrado contiene el color violeta, que puede verse, en formato PDF, en el documento: [http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=17465](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17465).

EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR REGISTRADAS:

Noruega (Nº de registro 226920), clase 34<sup>†</sup>:



Reino Unido (Nº de registro 2360815A), clase 33:

Descripción de la marca: la marca consiste en el color negro del vodka, “PANTONE black”.



Reivindicación/límite de una marca: el solicitante reivindica el color negro (“PANTONE black”) como elemento de la marca.

19. Otros ejemplos de signos no distintivos están constituidos por las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente sea en relación con los productos y servicios pertinentes sea de forma descriptiva o funcional; los pictogramas y los símbolos gráficos comúnmente utilizados de manera funcional; las marcas figurativas consistentes en una representación gráfica de una reproducción realista de los propios productos; las letras y las cifras por separado; los elementos verbales que no son distintivos debido a su uso frecuente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir productos y servicios, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica. De conformidad con las respuestas al Cuestionario, la falta del carácter distintivo de una marca para la que se solicita el registro es un motivo de denegación en muchos sistemas de marcas (70 respuestas afirmativas).

EJEMPLOS

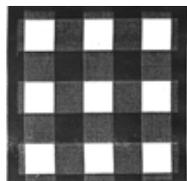
República de Moldova: Se ha denegado el registro de la marca siguiente para productos de la clase 21 debido a que la marca consiste exclusivamente en una única letra y carece de carácter distintivo.

**P**

---

<sup>†</sup> La muestra en el cuadrado contiene el color rojo, que puede verse, en formato PDF, en el documento: [http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=17465](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17465). La marca se registró sobre la base del carácter distintivo adquirido mediante el uso.

Noruega: se denegó el registro de la siguiente marca figurativa, solicitado para productos de las clases 20 y 24 (entre otras cosas, muebles, colchones, materias textiles tejidas) por considerarse que no indica un origen comercial (es decir, no permite distinguir los productos del solicitante de los de otros). Los consumidores percibirían el signo únicamente como un ejemplo de la tela utilizada en el mueble o la materia textil y no como una marca.



Eslovenia: se denegó el registro del signo siguiente en el que se indica una representación gráfica de una reproducción naturalista de los productos mismos (animales vivos – clase 31) por considerarse que no indica un origen comercial.



Estados Unidos de América: respecto de la sentencia *Right-On Co., Ltd*, 87 USPQ2d 1152 (TTAB 2008) la Sala de Apelación ratificó la denegación del registro de los diseños de costura de bolsillos, que se reproducen a continuación, para distintas prendas, entre otras, vaqueros, camisas, calzado y artículos de sombrerería, debido a su mero carácter decorativo.



Las alegaciones y las pruebas se centraron exclusivamente en los vaqueros, y la Sala aplicó los factores *Seabrook* para llegar a la conclusión de que las marcas en cuestión no tienen carácter distintivo intrínseco. A la luz de la prueba de que la costura en los bolsillos es una de las principales formas decorativas usadas en el sector industrial de fabricación de vaqueros, la Sala consideró que un “mero refinamiento” en este diseño básico común no puede tener carácter distintivo intrínseco.

c) Carácter descriptivo

i) *Generalidades*

20. El registro de marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para describir los correspondientes productos y servicios suele ser denegado. La razón que motiva esa clase de disposición es el interés público, en el sentido de que las indicaciones descriptivas estén a disposición de todos, en particular, de los competidores. Las marcas descriptivas son las que se limitan a dar información sobre los productos y servicios en cuestión. Para que pueda ser motivo de objeción en este caso el SCT signo deberá consistir exclusivamente en elementos descriptivos (lo que también es válido para todos los casos de ii) a ix)). Las respuestas al Cuestionario indican que el no cumplimiento del requisito relativo al carácter no descriptivo constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (68 respuestas afirmativas).

21. En algunas jurisdicciones, se deniega el registro de una marca cuando consiste en elementos que, al ser utilizados respecto de los productos del solicitante u en relación con esos productos, resultan ser sólo descriptivos o una descripción falaz del producto<sup>7</sup>. Una marca puede considerarse descriptiva aún cuando describa únicamente un elemento, una cualidad, una característica, una función, un rasgo, un objetivo o una utilización de los productos o de los servicios de que se trate. Cuando, al examinar la marca propuesta, se necesite cierta imaginación, reflexión o percepción para determinar la naturaleza de los productos o los servicios, la marca en cuestión puede considerarse sugestiva, y su registro no puede ser objeto de denegación. Además, los términos que atribuyen una cierta calidad a los productos o servicios o afirman su excelencia, se suelen considerar puramente descriptivos. Generalmente, un ligero error ortográfico no puede dar lugar a que un término descriptivo o genérico sea una marca no descriptiva. Por otra parte, si un término tiene muchos significados y al menos uno de ellos es descriptivo, o falsamente descriptivo o genérico, el término puede considerarse descriptivo, falsamente descriptivo o genérico.

22. El carácter descriptivo de una palabra puede estar determinado por el sentido corriente de la palabra en cuestión, lo que podrá corroborarse mediante las entradas de un diccionario o el sentido usual del término. Además, pueden considerarse descriptivos los términos utilizados en una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios.

## EJEMPLOS

Francia: se denegó el registro de la marca “POLLUTIOMETRE” solicitada para “instrumentos para medir la contaminación” debido a que este término, si bien no figura en el diccionario, refleja de inmediato la designación necesaria para los productos objeto de la solicitud (Tribunal de Apelación de París, 19 de marzo de 1999).

Francia: se denegó el registro de la palabra “E-SERVICE” como marca porque ese término designa los propios servicios como “servicios de apoyo y asistencia prestados por Internet”; la denegación fue confirmada por decisión del Tribunal de Apelación de París el 28 de abril de 2004).

Alemania: se consideró que los siguientes lemas publicitarios no cumplían los requisitos necesarios para la protección como marcas debido a su falta de carácter distintivo: “BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT” (LIBROS PARA UN MUNDO MEJOR), cuyo registro se solicitó para “libros” y “LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER” (PRESENCIA LOCAL, ALCANCE MUNDIAL) cuyo registro se solicitó para los servicios de una agencia de viajes.

Alemania: se consideró que los signos siguientes no cumplían los requisitos necesarios para recibir protección como marcas debido a su falta de carácter distintivo: “K” cuyo registro se solicitó para materiales de construcción, puesto que “K” también es el símbolo de ‘Kelvin’ que, en la física aplicada a la construcción, representa el coeficiente de transferencia de calor, y “@” para distintos productos y servicios. Ese signo es un símbolo general de modernidad y podría estar indicando que los productos (por ejemplo, productos de imprenta) están disponibles o pueden adquirirse por Internet.

Guatemala: se denegó el registro de las marcas “PULPIFRUTA” y “NUTRITORTILLAS” solicitadas para productos de la clase 32 y 30 con motivo de que los signos consistían en las designaciones comunes “PULPA” y “FRUTA” y “NUTRI” y “TORTILLAS”, respectivamente, quedando entendido inmediatamente que se trataba de la necesaria designación de los productos abarcados y, por lo tanto, carecía de carácter distintivo.

Estados Unidos de América: sentencia *Tokutake Industry Co., Inc.*, 87 USPQ2d 1697, Serial No. 79018656 (TTAB 2008): la Sala dio aplicación al motivo de denegación contemplado en el artículo 2(e)(1) de la Ley de Marcas de los EE.UU., ratificando la denegación del registro de marca que se reproduce a continuación para “calzado”.

あゆみ  
A Y U M I

Los caracteres occidentales y japoneses representan el mismo término AYUMI, que el solicitante tradujo como “caminar, pasear”. Así pues, la Sala consideró que el término es meramente descriptivo, puesto que puede abarcar cualquier tipo de calzado, incluidos los zapatos de paseo. Al determinar si cabía aplicar la doctrina de los equivalentes en idioma extranjero, la Sala consideró que el japonés es un idioma moderno hablado por centenares de miles de personas en los Estados Unidos y que es previsible que los compradores estadounidenses que hablan japonés no dejarán de traducir la marca. Puesto que la marca puede traducirse como “pasear”, resultó apropiado fundar la denegación en la falta de carácter descriptivo.

23. En muchas jurisdicciones, las abreviaciones se consideran términos descriptivos. El registro de las marcas consistentes en abreviaciones puede ser denegado cuando la abreviación sea una combinación de términos que son, en sí mismos, exclusivamente descriptivos, y que los especialistas competentes en el ámbito pertinente generalmente utilicen esa abreviación, o al menos la entiendan, como destinada a identificar los productos por sus características.

24. Los signos que son “descriptivos según la ley” constituyen otra categoría de términos descriptivos. La naturaleza descriptiva de esos términos se especifica en la legislación nacional o en cualquier otro instrumento jurídico que sea vinculante o que deba tener en cuenta la oficina examinadora. Esto se aplica, por ejemplo, a las denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas con objeto de identificar las sustancias médicas mediante los mismos términos aceptados a nivel internacional.

25. No es necesario que una marca sea verbal para designar una característica. También puede ser una representación gráfica. En algunos sistemas es posible registrar los equivalentes fonéticos o los errores ortográficos de términos descriptivos, dado que se consideran distintivos desde el punto de vista visual; pero pueden ser denegados en otros sistemas en los que no se los considera distintivos desde el punto de vista fonético<sup>8</sup>.

#### EJEMPLO

Brasil: una ligera diferencia en la grafía de una palabra o expresión descriptivas no hace de ellas una marca con carácter distintivo. En el ejemplo “BANKO”, si bien se altera la grafía de la palabra “banco”, ésta no es distinta desde el punto de vista fonético de la palabra original. En consecuencia, no puede registrarse como marca de servicios bancarios o de factoraje.

26. En una comunicación se indica que los requisitos de protección de las marcas relacionadas con determinados acontecimientos no son inferiores a los de otros tipos de marcas<sup>9</sup>. En la mayoría de los casos, los signos correspondientes son descriptivos, por ejemplo “CAMPEONATO”, “GRAN PREMIO”, “FESTIVAL”, “FERIA”. En consecuencia, no tienen el carácter distintivo necesario, si los consumidores sólo perciben una conexión descriptiva de los productos y servicios reivindicados con el acontecimiento de que se trate, o si se limitan a asociar los productos y servicios con el acontecimiento en sí mismo. Es el caso, en particular, en lo que atañe a los servicios relacionados con la organización y funcionamiento del acontecimiento en cuestión, o a los productos y servicios que se relacionan directamente con el acontecimiento (por ejemplo, artículos de deporte, instrumentos musicales, publicaciones impresas o datos contenidos en otros medios, prendas de vestir, juegos). En ese caso, se percibirá que la marca identifica el contenido o el propósito del acontecimiento en cuestión.

## EJEMPLOS

Alemania: se consideró que las siguientes marcas relacionadas con determinados acontecimientos son descriptivas y que, por lo tanto, carecen de carácter distintivo: “FUSSBALL WM 2006” (2006 FIFA WORLD CUP); “Deutschland 2006” (ALEMANIA 2006); “ÖSTERREICH – SCHWEIZ 2008” (AUSTRIA – SUIZA 2008); “SÜDAFRIKA 2010” (SUDÁFRICA 2010); y una combinación de marca verbal y figurativa “CLASSIC OPEN AIR GENDARMENMARKT”



Eslovenia: se denegó el registro de las marcas siguientes relacionadas con determinados acontecimientos para servicios de la clase 41. En la mayoría de los casos, las marcas relacionadas con determinados acontecimientos cuyo registro se solicita en calidad de marcas compuestas por palabras tienen carácter descriptivo ya que expresan el contenido o el propósito del acontecimiento. Se podría aceptar ese tipo de signos si se combinan con elementos figurativos que posean el suficiente carácter distintivo.

MEDNARODNI POLKA FESTIVAL S KMEČKO OHCETJO (Festival internacional de la polka y boda campestre)  
FESTIVAL RADIJSKIH POSTAJ-RADIO FESTIVAL (Festival de radiodifusión)  
POLETNA HOKEJSKA LIGA BLED (Hockey: Liga de verano de Bled)

### ii) *Tipos de productos o servicios*

27. Los signos que consisten en los propios productos o servicios, o sea en su tipo o en su naturaleza, pueden considerarse descriptivos y, por lo tanto, no distintivos.

## EJEMPLOS

Japón: se denegó el registro de la marca siguiente compuesta por las palabras TOURMALINE SOAP en inglés y japonés en una solicitud en la que se designaba un “jabón que contiene turmalina” debido a su carácter descriptivo. El tribunal de recurso llegó a la conclusión de que los consumidores y los comerciantes corrientes simplemente reconocerían que la turmalina era uno de los componentes de los productos designados, puesto que en el fallo del tribunal se indicaba que se habían promovido los efectos beneficiosos de la turmalina en anuncios de otros productos.

### **TOURMALINE SOAP** トルマリンソープ

México: se denegó el registro de la marca “WODKA” para bebidas alcohólicas al ser descriptiva del producto que se pretendía proteger, en virtud de que la marca constituye un vocablo de origen polaco que traducida al idioma español es la denominación VODKA que describe evidentemente el producto para el que se solicita protección, ya que se trata precisamente de la bebida alcohólica VODKA típica de Rusia y Polonia, conocida mundialmente.

Noruega: se denegó el registro del signo “CAFÉ COOKIES” para productos de galletería en la clase 30 debido a que el signo no permitía distinguir los productos del solicitante de los de otros. Se consideró que las palabras en inglés son iguales a las palabras en noruego y describen el producto, aunque se haya argumentado que se trata de una innovación/nueva formación de palabras. La marca verbal indica que los productos (galletas) han de servirse en un café.

#### *iii) Calidad de los productos o los servicios*

28. Los signos que consisten al mismo tiempo en términos laudatorios, haciendo referencia a la calidad superior del producto, así como a la calidad inherente del producto pueden considerarse descriptivos. Esto puede aplicarse también a términos como “ligero”, “extra”, “fresco”, “híper ligero” cuando se utilicen para los productos de manera descriptiva.

## EJEMPLOS

La ex República Yugoslava de Macedonia: el registro de la marca “Nº 1 in Air Conditioning”, cuya solicitud se presentó para las clases 11 (aparatos de refrigeración) y 37 (servicios de instalación) ha sido denegado debido a la falta de carácter distintivo, porque el signo indica exclusivamente el tipo de productos y servicios y su función. Además, el público puede percibir la expresión “Nº 1” como un indicador de la calidad de los productos y servicios, es decir, que son de primera calidad.

*Nº 1 in Air Conditioning*

Japón: se denegó el registro de la marca siguiente constituida por la palabra JUMBO en una solicitud en la que se designaba “carne, productos cárnicos procesados y mariscos” debido a su carácter descriptivo. El tribunal de recurso llegó a la conclusión de que con la palabra JUMBO en la marca se entendería que se indicaba el tamaño de los productos designados, ya que en las conclusiones del tribunal se indicaba que la palabra “JUMBO” no sólo figuraba en los diccionarios corrientes sino que también se había utilizado para indicar el tamaño de los objetos, incluidos los productos alimenticios.

**ジャンボ**

Brasil: se denegó el registro de las marcas siguientes debido a que los signos indican la calidad/cantidad o el valor de los productos o servicios que se procura distinguir: “BEST FOOD” (EL MEJOR ALIMENTO) para frutas y verduras, “MAIS BARATO” (MÁS BARATO) para carne, carne de ave y fruta, “PIZZA LIGHT” (GALLETAS DE DIETA) para pizza, pastas, pan y pasteles; “DIET COOKIE” para galletas, galletas saladas, pan y emparedados.

México: se denegó el registro de la marca “GARANTÍA DE CALIDAD TOTAL” para todos los productos de papelería por ser indicativa de la calidad de los productos.



iv) *Cantidad de los productos o servicios*

29. Los signos que consisten en indicaciones de la cantidad en la que los productos son normalmente vendidos, haciendo referencia generalmente a medidas de cantidad pertinentes en el comercio, pueden ser motivo de objeción sobre la base del carácter descriptivo.

EJEMPLO

México: se denegó el registro de la marca “1 Kg” para confitería y dulces al considerar que esa marca indicaba la cantidad del producto que se deseaba proteger. Como la indicación se utiliza en el comercio para indicar la cantidad de producto, se considera que la marca tiene carácter descriptivo con arreglo a la legislación.



v) *Destino de los productos o servicios*

30. Los signos que consisten en indicaciones del destino, como la descripción del modo de utilización, los medios de aplicación o la función en relación con la utilización que se ha de dar a un producto o servicio, puede considerarse que son descriptivos.

EJEMPLO

Alemania: se denegó el registro de la marca “antiKALK” (anti-calcáreo) solicitado para “productos para ablandar el agua para lavarropas y lavavajillas, detergentes para desincrustar, productos para descalcificar utensilios de cocina y máquinas de preparación de bebidas” y de la marca “beauty24.de”, solicitado para “cosméticos”, debido a la falta de carácter distintivo, considerando que la simple presentación gráfica o disposición ornamental de las letras de un término utilizado habitualmente en el comercio no puede eliminar su carácter descriptivo.

antiKALK



Japón: se denegó el registro de una marca que comprendía la palabra EXPERT en inglés en una solicitud que designaba “equipos deportivos” con motivo de su carácter descriptivo. El tribunal de recurso llegó a la conclusión de que los consumidores y los comerciantes corrientes simplemente reconocerían que la marca hacía referencia a la calidad y al fin pretendido de los productos designados. El tribunal señaló que mucha gente entendía

que el término “EXPERT” equivalía a una persona capacitada y formada y que se utilizaba para indicar que determinados productos deportivos estaban destinados a los expertos, especialmente los equipos de esquí.

*vi) Valor de los productos y servicios*

31. Los signos que consisten en indicaciones del precio (elevado o bajo) que ha de pagarse, así como del valor desde el punto de vista de la calidad, también se considera que son descriptivos. También pueden estar comprendidas en esta categoría las expresiones como “extra” o “superior”, “barato” o “haga rendir más su dinero” y expresiones que indiquen en un lenguaje corriente que los productos son de calidad superior, como “de primera”.

**EJEMPLOS**

Japón: se denegó el registro de la marca siguiente consistente en la combinación de varios números y palabras en japonés, a saber, “portaviandas de 250 yenes”, en una solicitud que designaba un “portaviandas” por tener carácter descriptivo, ya que los consumidores y comerciantes corrientes simplemente reconocerían que el producto designado era un portaviandas que costaba 250 yenes japoneses.

2 5 0 円 弁 当

México: se denegó el registro de la marca “100 PESOS” para la protección de bebidas alcohólicas, porque la denominación en sí misma es indicativa del valor, dado que el PESO es la moneda mexicana y al anteponerse a ella la cantidad 100 se indica automáticamente el precio del producto y, en consecuencia, esto podría inducir a error o engaño a los consumidores haciéndoles pensar que se trata del precio del producto.

*vii) Procedencia geográfica de los productos o servicios*

32. El registro de signos consistentes en un término geográfico que indique la procedencia de los productos o de los servicios suele ser denegado por razón del carácter descriptivo. La mayoría de las comunicaciones indican que el carácter descriptivo del término geográfico puede depender del lugar de producción de los productos, de la naturaleza del producto, del lugar de prestación de los servicios, del lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede, y del lugar desde donde la prestación de servicios se administra y controla, así como de la naturaleza de los productos relacionados con los servicios.

## EJEMPLOS

Letonia: solicitud de registro de marca M-99-699 (para la cerveza en la clase 32; el solicitante es de Finlandia). Se consideró que esta marca era un signo engañoso en cuanto al origen geográfico de la cerveza (es decir, Finlandia). El personaje es conocido como el personaje Švejk de una conocida novela satírica checa “Las aventuras del buen soldado Švejk” de Jaroslav Hašek. Las ilustraciones de Josef Lada (1887-1957) son tan carismáticas como la novela misma: por lo tanto, la Oficina de Patentes considera que esa marca constituye una indicación geográfica indirecta que podría inducir a engaño al público en relación con el verdadero origen geográfico de la cerveza. Como la cerveza checa es más popular y reconocida en Letonia, la Oficina denegó el registro de la marca.



República de Moldova: Se denegó el registro de la marca ТОРЧИИН (TORCHIIN) porque consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir el origen geográfico de los productos (TORCHIIN es una ciudad de Ucrania).

Japón: se denegó el registro de la marca constituida por la palabra “GEORGIA” escrita en inglés en caracteres estándar en una solicitud que designaba “té, café” con motivo de su carácter descriptivo. El tribunal de recurso llegó a la conclusión de que los consumidores y comerciantes corrientes percibirían y creerían que los productos se habían fabricado en Georgia (Estados Unidos de América). Además, el tribunal señaló que constituye motivo suficiente para denegar el registro de un término geográfico el hecho de que el público en general reconozca que el término es una región de producción o de venta, independientemente de que así sea en realidad.

Estados Unidos de América: sentencia *Beaverton Foods, Inc.*, 84 USPQ2d 1253 (TTAB 2007): se consideró que “NAPA VALLEY MUSTARD CO”, en caracteres estándar, es un signo engañoso en cuanto al origen geográfico para “condimentos, a saber, mostaza”. El solicitante admitió que los productos no proceden del Valle de Napa y en términos generales, admitió que, como mínimo a primera vista, el signo induce a confusión en cuanto al origen geográfico. La prueba presentada demostró que el valle de Napa es un lugar geográfico que se asocia con la mostaza; de hecho, es sabido que en ese Valle se organiza un conocido festival de la mostaza. La Sala llegó a la conclusión de que el Valle de Napa es un lugar geográfico notoriamente conocido, que es probable que los compradores crean que la mostaza en cuestión se origina allí; y que esa representación engañosa sería un elemento fundamental en la decisión de los consumidores de comprar esos productos.

viii) *Época de producción de los productos o de prestación de los servicios*

33. Los signos que consistan en expresiones relativas a la época de prestación de los servicios, sea en forma expresa sea en forma habitual, o a la época en la que se producen los productos cuando sea de interés para los mismos, se considera que son descriptivos y su registro suele denegarse.

México: se denegó el registro de la marca “COSECHA 54” para bebidas alcohólicas por ser indicativa de la época del producto, es decir, la marca sugería que la bebida alcohólica es producto de la cosecha del año 1954 y, por lo tanto, constituiría un privilegio injustificado otorgar exclusividad a esa marca.



ix) *Otras características*

34. En general, es posible que un motivo de denegación corresponda a las características de los productos y servicios que no están comprendidas en la enumeración anterior. Puede tratarse, por ejemplo, de las características técnicas de los productos que no entran en las categorías mencionadas en los párrafos anteriores.

d) *Carácter genérico*

35. Las marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que hayan llegado a ser habituales en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales de buena fe establecidas suelen quedar excluidas del registro. En otras palabras, un signo que indique un producto o servicio en general en el comercio pertinente, en lugar de un producto o servicio procedente de una determinada fuente comercial, puede considerarse que es genérico. En las respuestas al Cuestionario se señala que el carácter genérico se analiza en el marco del procedimiento de examen, y el hecho de no satisfacer el requisito de carácter no genérico constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (67 respuestas afirmativas).

36. En algunas comunicaciones se indica que ese motivo de denegación también atañe a las palabras que originalmente no tenían sentido alguno o tenían un sentido diferente<sup>10</sup>. También se ha dicho que no es necesario que el signo o la indicación sea un término definido en los diccionarios y que bastaría con que existan pruebas de que ese signo es frecuente en el lenguaje corriente<sup>11</sup>. También se incluyen las abreviaciones, dado que su significado sólo puede entenderse cuando han pasado a ser usuales. Por otra parte, este motivo de denegación también puede afectar a elementos figurativos de las marcas cuando esos elementos son frecuentes o cuando han llegado a ser la designación normal de los productos o servicios de que se trate.

## EJEMPLOS

Francia: se denegó el registro de la marca “LES SARMENTS” solicitado para “chocolates, y productos de chocolatería y confitería” debido al carácter genérico del término “sarments” (sarmientos), utilizado para designar un tipo tradicional de chocolates con forma de rama de vid. (El Tribunal de Apelación mantuvo esta decisión, Lyon, 29 de enero de 2004).

Eslovenia: se denegó el registro de las marcas siguientes, a saber, TELEKOM, GELBE SEITEN, GOLDEN PAGES, solicitado para las clases 9, 16 y 38. Quedan excluidas del registro las marcas que consisten exclusivamente en signos o indicaciones que han pasado a ser habituales en el lenguaje corriente.

Estados Unidos de América: sentencia *Noon Hour Food Products, Inc.*, 88 USPQ2d 1172, (TTAB 2008); la Sala ratificó la denegación del registro de BOND-OST, para “queso”, por su carácter genérico. Dictaminó que el género de los productos quedaba adecuadamente descrito por su identificación y que los consumidores del sector adquieren habitualmente queso, y entre ellos están los consumidores de quesos étnicos. El expediente incluyó referencias al nombre “Bond-Ost” (así como a “bondost,” “Bondost,” y “Bond Ost”), en libros sobre queso, cocina o comida étnica; pruebas relativas a la utilización del término en publicaciones oficiales y publicaciones especializadas de la industria quesera, en Internet y en periódicos y revistas disponibles a la venta; asimismo, pruebas de la utilización del término por los vendedores de queso, por ejemplo, en Internet, en las queserías de los supermercados y almacenes de productos alimentarios y en tiendas especializadas. La Sala concluyó que el término es genérico y que Bondost y Bond Ost se utilizaban con frecuencia como designación genérica, añadiendo que el público consumidor considera que la marca se refiere a un tipo de queso, antes que a una particular procedencia étnica.

### e) Funcionalidad

37. La cuestión del carácter funcional se plantea en los sistemas de marcas que permiten el registro de formas tridimensionales, de embalajes de productos, de colores o de otras presentaciones para los productos o servicios<sup>12</sup>. Cuando ese tipo de objeto se utiliza y puede servir como marca, puede que carezca de “carácter distintivo”, desde el punto de vista de la política pública, si incluye una característica funcional del producto, que sea esencial para su utilización o su destino, o que tenga una incidencia en su costo o su calidad. Con objeto de determinar si la característica reivindicada es funcional, puede procederse a una evaluación de las pruebas presentadas por la industria así como de las informaciones proporcionadas por el solicitante, por ejemplo, si existe una patente de utilidad que proteja la característica.

38. A fin de tomar una decisión respecto del carácter funcional, podrían tenerse en cuenta algunos o todos los factores siguientes: la promoción de los beneficios utilitarios del objeto para el que se solicita el registro, la presentación de una solicitud de patente por el solicitante para el objeto en cuestión, la disponibilidad de otros diseños, y la incidencia del objeto en la eficacia o el costo de la fabricación.

39. De conformidad con algunas comunicaciones, podrá denegarse el registro de un signo que reúna los requisitos funcionales aunque el solicitante pueda probar que el signo ha adquirido carácter distintivo<sup>13</sup>. A este respecto, se puede hacer referencia a la doctrina de la funcionalidad, que prohíbe el registro de características funcionales de un producto con objeto de estimular la competencia legítima manteniendo el debido equilibrio entre la legislación sobre marcas y la legislación sobre patentes. Esto permite garantizar la protección de las características utilitarias de un producto en el marco de la duración limitada de una patente de utilidad y no mediante la protección potencialmente ilimitada de un registro de marca. Al expirar una patente de utilidad, la invención protegida por la patente pasa al dominio público y las características funcionales divulgadas en la patente pueden entonces ser copiadas por otros.

#### EJEMPLO

Estados Unidos de América: *Saint-Gobain Corporation contra 3M Company*, 90 USPQ2d 1425, (TTAB 2007). Se solicitó el registro de una marca que consistía en un matiz de violeta aplicado sobre toda la superficie rugosa de “papel de lija, es decir, abrasivos revestidos, sobre base de papel o de tela”. Habida cuenta de que las marcas que consisten en un color determinado no tienen carácter distintivo intrínseco, el solicitante reivindicó el carácter distintivo adquirido; sin embargo, no logró probar este hecho. Como alternativa, la Sala examinó si la marca en cuestión era funcional, lo cual constituiría un impedimento absoluto para el registro.

#### f) Moral y orden público

40. El registro de las marcas que se consideren contrarias al orden público o la moral es objeto regularmente de denegación. En las respuestas al Cuestionario se señala que el hecho de no satisfacer este requisito constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (74 respuestas afirmativas).

41. En general, así como es el caso respecto de todos los otros motivos de denegación, la aplicación de este motivo particular está determinada por el contexto sociocultural de un determinado país. Algunos sistemas utilizan los términos “política pública” y “principios morales comúnmente aceptados”<sup>14</sup>. Además, algunas jurisdicciones aplican el concepto de “marca escandalosa”<sup>15</sup>.

#### EJEMPLOS

Francia: se denegó el registro de la marca “EXTASY IF YOU TASTE IT, YOU’LL BE ADDICT”, solicitado para “bebidas alcohólicas, cerveza” debido a que la expresión podría inducir al consumo de sustancias tóxicas y dañinas prohibidas por ley. Confirmó la denegación el Tribunal de Apelación, que declaró que la marca sugiere que los productos a los que se refiere contienen sustancias prohibidas por la ley (Tribunal de Apelación de París, 26 de septiembre de 2008).

Estados Unidos de América: la marca que se reproduce a continuación fue considerada inmoral o escandalosa debido a las acepciones vulgares de la palabra “ROD” que figuran en los principales diccionarios y en el contexto de uso de la marca en cuestión, SEX ROD, respecto de la cual el solicitante admitió que tenía una connotación sexual.



42. Por lo que respecta a los signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral, en una comunicación se señala que no pueden registrarse como marcas los signos contrarios a los principios humanitarios<sup>16</sup>. En otra comunicación se observa que los signos que tienen un elevado valor simbólico podrían no ser registrables<sup>17</sup>. Esta categoría de signos no se refiere únicamente a los símbolos religiosos, sino también a los símbolos de organizaciones benéficas y fundaciones importantes, de asociaciones culturales y pedagógicas o a los nombres de personalidades históricas importantes.

#### EJEMPLOS

Alemania: una gran parte del público consumidor percibiría como ofensiva la utilización como marcas, con fines puramente comerciales, de términos religiosos o de los nombres y títulos de los jefes eclesiásticos de las distintas religiones, así como la concesión de un derecho exclusivo sobre esas marcas. Puesto que el carácter ofensivo, por norma general, deriva de la utilización comercial, esos requisitos pueden ser denegados con independencia de los productos o servicios respecto de los cuales se solicitan. Así, pues, se denegó el registro de signos como “CORÁN”, “MESÍAS”, “DALAI LAMA”, “URBI ET ORBI”, “BUDA”, “PONTIFEX”, por ser contrarios a la moral y el orden público.

Letonia: Se denegó la solicitud de registro de marca M-99-87 “LIVE LIGHT” (para el tabaco en la clase 34 y los servicios en la clase 35) puesto que se halla en contradicción con los principios de política pública y de moralidad aceptados socialmente en relación con el tabaco [y el hábito de fumar] pero se aceptó para los anuncios en la clase 35. La decisión de la Oficina se basó en el hecho de que el público podría considerar que el lema constituye un incentivo para fumar.

Noruega: se denegó el registro de la palabra “MEKKA” (“meca” en noruego) para productos de las clases 29 y 30 (carne de cerdo, etcétera), debido a que podría resultar ofensivo para las personas de religión musulmana.

Federación de Rusia: el registro de la designación “ВИНОКУРЕННАЯ МАНУФАКТУРА” (destilería) en relación con servicios de jardín de infantes fue considerado contrario al interés público, los principios de humanidad y moralidad.



43. En algunas respuestas se señala que se denegará el registro de los signos que puedan perjudicar la imagen o los intereses del Estado<sup>18</sup>. Estas disposiciones se aplican a las designaciones que sean idénticas o similares al punto de crear confusión, a nombres oficiales y a imágenes de objetos particularmente valiosos del patrimonio cultural de una nación o a objetos del patrimonio mundial, cultural o natural. También pueden afectar a objetos culturales cuando quienes solicitan su registro no son sus propietarios, y lo hacen sin el consentimiento de los propietarios o de las personas que los representen.

#### EJEMPLOS

Federación de Rusia: Se denegó el registro de la marca siguiente, que consiste en el elemento verbal "КИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ" (KIZHKI BALSAM) y la imagen de la estructura arquitectónica del “pogost” de Kizhi (es decir, el recinto de Kizhi), un sitio cultural y natural ruso, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, puesto que no se contaba con la autorización de la autoridad competente.



#### g) Carácter engañoso

44. En muchas jurisdicciones, se deniega generalmente el registro de marcas que engañan al público respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que se utilizan. En las respuestas al Cuestionario se indica que el carácter engañoso se analiza en el marco de los procedimientos de examen, y que el no cumplimiento del requisito al respecto constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (73 respuestas afirmativas).

## EJEMPLOS

Suecia: Causa 04-351 (Tribunal de Recurso en materia de Patentes), PATAYA. El tribunal consideró que la marca PATAYA podía transmitir la impresión de constituir una indicación geográfica de los productos (es decir, bebidas y zumos de frutas de Pataya (Tailandia)). Era probable que la marca engañara al público puesto que el solicitante procedía de Alemania.

Estados Unidos de América: *Corporación Habanos, S.A. contra Guantanamera Cigars Company*, 86 USPQ2d 1473, (TTAB 2008). La Sala ratificó la oposición al registro de GUANTANAMERA respecto de cigarros y artículos para fumadores, por tratarse de un signo descriptivo engañoso en cuanto al origen geográfico, y concluyendo que el significado primario del término es geográfico –y así lo entienden los consumidores estadounidenses de habla hispana– es decir, “de Guantánamo, Cuba” o “mujer de Guantánamo.” La Sala dejó de lado otros significados del término indicados por el solicitante, concluyendo que ninguno de ellos sería notoriamente conocido para los consumidores del sector. En segundo lugar, la Sala consideró que existía una clara asociación producto–lugar, tomando nota de lo declarado por el oponente de que en la provincia de Guantánamo se cultiva tabaco, así como del comprobado renombre de Cuba en lo que atañe a tabaco y cigarros, y el hecho de que el solicitante procuró fomentar una falsa asociación entre sus productos y Cuba. Por último, la Sala concluyó que habida cuenta de la reputación de la producción de cigarros de Cuba, la asociación producto–lugar habría sido un elemento fundamental de la decisión del consumidor de adquirir los productos del solicitante.

45. Como se observa en algunas comunicaciones, el motivo de denegación mencionado anteriormente también puede aplicarse al caso de indicaciones totalmente falsas, que figuran en marcas, por ejemplo, una referencia a una producción agrícola ecológica mediante la utilización de indicaciones como “eco” o “bio”.

## EJEMPLOS

Federación de Rusia: el elemento verbal “café”, incluido en la designación reivindicada, que indica un tipo específico de producto, es falso en relación con una parte de los productos reivindicados, por ejemplo, “té, arroz, levadura, sal, mostaza, pimienta, vinagre”.



Dinamarca: se consideró que la marca siguiente podía inducir a engaño acerca de la naturaleza de algunos de los productos. MILKTIME indica un tipo determinado de productos, a saber, productos hechos con leche. Así pues, es probable que la marca induzca a engaño acerca de los productos en cuestión: helados de agua, productos a base de yogur helado, en la clase 30.



Alemania: se consideró que la marca “KOMBUCHA” era engañosa para cervezas que no contuvieran kombucha, es decir, un té fermentado a partir de un hongo o una bebida natural probiótica. Puede probarse que la kombucha se utiliza en el kéfir de agua y en la preparación de panes, sopas y yogures. Por lo tanto, los grupos de consumidores interesados podrían suponer que una bebida (cerveza) designada de esta manera contiene kombucha.

Noruega: la Sala de Apelación denegó el registro de la marca combinada “HOLLAND HOUSE” (elemento figurativo + texto) solicitado para productos de las clases 32 y 33. El solicitante procedía del Reino Unido; la marca induciría a engaño a una parte importante del público consumidor noruego, que creería que los productos se originaban en los Países Bajos. El solicitante no especificó que los productos en cuestión procedieran efectivamente de los Países Bajos.



Eslovenia: Con arreglo a la práctica de Eslovenia se plantearía una objeción por carácter engañoso si, debido a alguna connotación presente en la marca, fuera probable que se engañara al público al registrar la marca para determinados productos y servicios. Se pidió al solicitante que limitara la lista de productos a aquellos que se hallaran en concordancia con determinadas indicaciones.



h) Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

46. El objetivo del Artículo 6ter es proteger los escudos de armas, las banderas y otros emblemas del Estado aprobados por los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París). La protección que confiere el Artículo 6ter se aplica asimismo a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, de las que son

miembros uno o más países de la Unión de París. El Artículo 6ter tiene por objeto prohibir el registro y la utilización de marcas que sean idénticas a emblemas o signos oficiales o que presenten similitudes con los mismos.

47. En las respuestas al Cuestionario se señala que el no cumplimiento del Artículo 6ter del Convenio de París constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (74 respuestas afirmativas). La cuestión importante es saber si la marca para la que se solicita el registro es idéntica o, en cierta medida, similar a los signos protegidos en virtud del Artículo 6ter. A este respecto puede ser pertinente la naturaleza de los productos y servicios a los que se aplique una marca.

### EJEMPLOS

Francia: se denegó el registro de la marca “GALILEO”, con un diseño gráfico, debido a que una parte de la marca es una imitación de la bandera de Italia. Confirmó la denegación el Tribunal de Apelación de París, que sostuvo que el hecho de que los ángulos de los dos cuadriláteros estén truncados constituye una diferencia menor, difícilmente perceptible para el consumidor medio (Tribunal de Apelación de París, 9 de febrero de 2001).



Alemania: se consideró que el registro de la marca “ECA” solicitado para “computadoras, *software*, organización y dirección de coloquios, prestación de servicios educativos, enseñanza, formación” no cumplía los requisitos necesarios para la protección, por tratarse de una imitación, desde el punto de vista de la heráldica, del círculo de estrellas del emblema de Europa. El elemento verbal 'ECA' reforzaba la impresión de que existía una conexión entre el solicitante y la Unión Europea.



Noruega: se denegó el registro de la marca combinada “NORWEGIAN DIVER” (elemento figurativo + texto), solicitado para productos en la clase 9, por incluir la bandera de Noruega.



Noruega: se denegó el registro de la marca combinada “IN-WATER BOOT KIEL” (elemento figurativo + texto), solicitado para servicios de las clases 35 y 41, por considerarse que incluía la bandera de la Unión Europea.



Federación de Rusia: los siguientes signos contienen el escudo de armas estatal de la Federación de Rusia. El registro fue posible únicamente tras incluir una renuncia relativa a los elementos no susceptibles de protección y con el consentimiento de la autoridad competente.



Eslovenia: Se denegó el registro de las marcas siguientes de conformidad con el Artículo 6ter del Convenio de París. Quizá influyera en la decisión el hecho de que el signo dé a entender al público que existe un vínculo entre el solicitante y la organización, y el tipo de productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca.



i) Emblemas y símbolos especialmente protegidos

48. La protección de signos oficiales también puede derivarse de tratados especiales, como el Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas (protección de la Cruz Roja y de símbolos análogos), y el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, del 26 de septiembre de 1981. En los procedimientos de examen también puede tenerse en cuenta la incompatibilidad con signos protegidos en virtud de determinados convenios internacionales (68 respuestas afirmativas).

49. En varios sistemas de registro de marcas, un motivo especial de denegación puede basarse en la posibilidad de conflicto con signos protegidos por la legislación nacional, como los emblemas reales (46 respuestas afirmativas), los signos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (26 respuestas afirmativas), u otros signos (37 respuestas afirmativas).

### EJEMPLOS

Brasil: se denegó el registro de los signos siguientes por constituir la reproducción o imitación de sellos oficiales de garantía para el producto o servicio respecto del que se había solicitado. El primer signo es la reproducción del sello del Servicio de Inspección Federal del Brasil, utilizado para certificar que se cumplen las normas brasileñas de sanidad alimentaria. El segundo es la reproducción de un sello utilizado para certificar la pureza del oro en Francia.



La Ley de Propiedad Industrial del Brasil prohíbe expresamente el registro de reproducciones o imitaciones de nombres, premios o símbolos de acontecimientos deportivos, artísticos, culturales, sociales, políticos, económicos o técnicos, oficiales o reconocidos oficialmente, excepto en los casos permitidos por la autoridad competente o la entidad que promueve el acontecimiento. Además, constituye un motivo de denegación la reproducción o imitación de títulos, bonos, monedas o billetes de la Unión, los Estados, el Distrito Federal, los Territorios, las Municipalidades o de cualquier país. Sin embargo, esta prohibición rige únicamente si el título, bono, moneda o billete aún están en circulación. Se denegó el registro

de la palabra “OLIMPIADAS” para los servicios siguientes: organización de competiciones deportivas, organización de exposiciones con fines culturales o educativos. Se denegó el registro del signo que reproduce una cara de la moneda de un euro para la suscripción de seguros de vida.



México: Se denegó el registro de la marca siguiente dado que, en su conjunto, imita al escudo de armas de México. Aunque el signo no constituye una reproducción exacta, es no obstante una imitación y entra dentro del supuesto establecido en la legislación mexicana que estipula que no serán objeto de registro las marcas que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos de armas, estandartes o emblemas de países.

Marca denegada



Escudo de armas de México



Federación de Rusia: la designación siguiente incluye un elemento gráfico que coincide con el emblema oficial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. El registro como marca es imposible sin el consentimiento de dicha Federación.



j) Indicaciones geográficas

50. En muchas jurisdicciones se deniega el registro de marcas que consistan en una indicación geográfica protegida, o que la contengan (incluida la denominación de origen). Las respuestas al Cuestionario indican que el cumplimiento de este requisito se analiza en el marco de los procedimientos de examen, y que un conflicto entre una indicación geográfica protegida y una marca constituye un motivo de denegación en muchos sistemas (59 respuestas afirmativas).

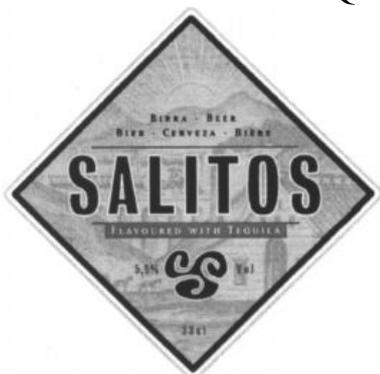
## EJEMPLOS

Brasil: se denegó el registro como marca de la denominación “CA’del SACRAMENTO FRANCIACORTA” solicitado para bebidas, debido a que el signo consiste en una denominación de origen correspondiente a un vino de Italia.

Brasil: se denegó el registro como marca de la denominación “VAL DEL VIÑEDOS” solicitado para un vino espumante, debido a que el signo consiste en una imitación de la indicación geográfica brasileña para vinos “VALE DOS VINHEDOS”.

República de Moldova: Se denegó el registro de las marcas siguientes puesto que contenían denominaciones de origen protegidas (TEQUILA, JAFFA) y los solicitantes no eran los usuarios autorizados de esas denominaciones.

SALITOS flavoured with TEQUILA



World Juice Collection JAFFA GOLD



Federación de Rusia: la designación “ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН” (LINO DE VOLOGDA) se consideró similar a una denominación de origen protegida de la Federación de Rusia “ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО” (ENCAJE DE VOLOGDA) y su registro fue denegado sobre la base de ese derecho anterior.

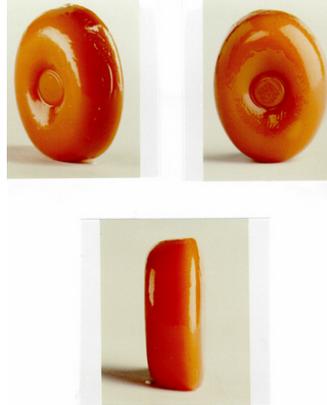


### k) Formas (signos que consisten exclusivamente en formas)

51. En muchas jurisdicciones, no pueden registrarse como marcas los signos que consisten exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que confiere un valor esencial al producto. Conviene observar que, generalmente, la adquisición del carácter distintivo no permite subsanar este motivo de denegación.

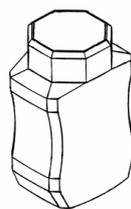
## EJEMPLOS

Alemania: se consideró que la forma de un caramelo no era susceptible de protección para productos de “confitería” y, por lo tanto, se denegó el registro de ese signo como marca. La forma del caramelo consistía en una combinación de características muy previsibles y típica de los productos en cuestión. Parecía tratarse de una variación de ciertas formas básicas utilizadas habitualmente en el sector de la confitería y no presentaba diferencias marcadas de otras formas utilizadas habitualmente para los caramelos.



Alemania: se consideró que la forma de unas pastillas de jabón para lavadora y detergente para lavaplatos no cumplía los requisitos necesarios para gozar de protección. En el ámbito de los productos de consumo diario el nivel de atención que presta el consumidor medio no es elevado. La forma de las pastillas, redonda, es una de las formas geométricas básicas y es previsible para un producto destinado a una lavadora o un lavaplatos. Además, el público consumidor está acostumbrado a ver distintos colores en los jabones o detergentes (combinación de distintos ingredientes).

Noruega: se denegó el registro de la siguiente marca tridimensional, solicitado para café en la clase 30, por considerarse que consistía exclusivamente en el envase del producto.



Noruega: se denegó el registro de la siguiente marca tridimensional, solicitado para productos de las clases 3, 5 y 21, por considerarse que consistía exclusivamente en el envase del producto.



Federación de Rusia: se denegó el registro de las designaciones siguientes debido a la falta de carácter distintivo. Los signos constituyen una imagen realista de los productos respecto de los cuales se reivindica el registro.



Dinamarca: la marca consiste en la representación de los productos, a saber, una oblea recubierta de chocolate. Las obleas para helado existen en gran variedad de tamaños y formas, con o sin cobertura de chocolate. Por lo tanto, los consumidores están acostumbrados a las obleas de todo tipo y toda forma y es posible que no perciban la forma de la oblea como la marca del producto. En consecuencia, la forma no permitirá al consumidor diferenciar el producto del solicitante de los de otros fabricantes.



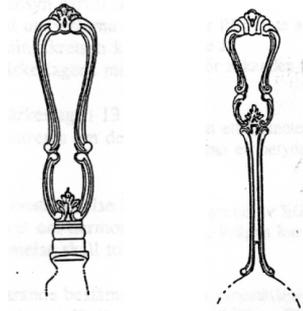
52. Es raro que deba aplicarse este motivo de denegación, que plantea algunas dificultades; sin embargo, en la jurisprudencia de algunas jurisdicciones existen algunas resoluciones útiles<sup>19</sup>. La forma impuesta por la naturaleza del propio producto se limita a las formas que sean idénticas a los productos. Por lo tanto, en esas jurisdicciones, se considerará que una marca tridimensional tiene carácter distintivo sólo si la forma se aleja considerablemente de las formas utilizadas normalmente en la práctica comercial del sector de que se trate. Al aplicar la disposición mencionada a los productos que por sí mismos no tienen forma se asimila su forma a la del envase. En el caso de los líquidos, por ejemplo, cabría considerar la forma del envase<sup>20</sup>. Se considera pertinente la forma de un producto necesario para obtener un resultado técnico, con independencia de que haya otras formas que permitan lograr el mismo resultado.

### EJEMPLOS

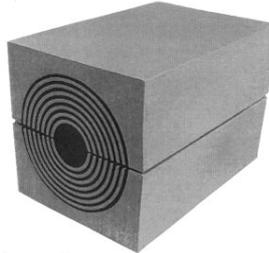
Estonia: tanto la Oficina como la Sala de Apelación denegaron el registro de la siguiente marca tridimensional solicitado para productos de la clase 14, por tratarse exclusivamente de la forma resultante de la naturaleza del producto.



Suecia: Se rechazó la siguiente marca tridimensional, que representa artículos de cuchillería, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley de Marcas de Suecia: “una forma que otorga valor sustancial a los productos”. El tribunal consideró que el signo consistía exclusivamente en una forma que otorgaba valor sustancial al producto (causas conjuntas 94-525 y 94-526. Tribunal de Recurso en materia de Patentes).



Suecia: Se denegó el registro de la marca siguiente porque las características esenciales de la forma son atribuibles únicamente al resultado técnico. El tribunal señaló que no podían subsanarse los motivos de la denegación en virtud del párrafo 2 del artículo 13 de la Ley de Marcas de Suecia estableciendo que existen otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico. (Causa 06-168, Tribunal de Recurso en materia de Patentes).



1) Mala fe

53. En algunas comunicaciones se indica que no debe concederse protección a un signo cuando la solicitud de registro se presenta de mala fe. Generalmente, la cuestión de la mala fe se examina en relación con la situación que predomine en la fecha de la presentación de la solicitud, y no existe aparentemente una definición internacional de mala fe. En general, se puede entender por mala fe “un acto deshonesto que no cumple con las normas de una conducta comercial aceptable”, aunque otras conductas también pueden considerarse de mala fe. Por ejemplo, cuando el solicitante de la marca pretende, mediante un registro, hacer valer sus derechos sobre la marca de un tercero con el que tiene relaciones contractuales o precontractuales<sup>21</sup>.

54. En otras comunicaciones se indica que las objeciones al registro de una marca fundadas en la mala fe tienen lugar principalmente cuando un tercero formula una observación<sup>22</sup>. Habitualmente, en esos sistemas, cualquier persona puede formular una observación y en algunos países no es necesario demostrar que se está facultado legalmente para actuar. Sin embargo, para aplicar este motivo de denegación, la oficina deberá demostrar la mala fe o, en el caso de una observación, será la persona que la formula la que deberá demostrar la mala fe. En algunos sistemas la marca no podrá ser registrada si es probable que induzca a confusión con una marca que otra persona hubiera comenzado a utilizar antes que el solicitante y éste estuviera en conocimiento de ese hecho en el momento de presentar su solicitud de registro<sup>23</sup>.

55. Para determinar la mala fe de un solicitante de registro, un aspecto importante puede ser el hecho de que el solicitante sabía, en el momento de la presentación de solicitud, que el signo estaba vinculado a un tercero, y que la solicitud se había presentado para impedir que ese tercero obtenga los derechos en cuestión. Puede resultar útil el hecho de saber que las partes hayan efectuado transacciones comerciales juntas antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, o que las partes se ocupan de actividades comerciales en el mismo segmento de mercado. Habida cuenta de estos factores, puede ocurrir que la solicitud de registro de marca se considere malintencionada únicamente por lo que respecta a una parte de los productos o servicios, en el mercado pertinente en el que la otra persona esté interesada.

## EJEMPLOS

Alemania: se consideró que la solicitud de registro de la marca “Lady Di” respondía a la intención de interferir con la explotación económica de la popularidad de Diana, Princesa de Gales, por los derechohabientes, o de obtener de esas personas una remuneración. El hecho de que la solicitud haya sido presentada el día después de la muerte de la Princesa Diana resultó una indicación clara de la intención de utilizar la marca como “dispositivo de bloqueo”, debido al elevado valor comercial del nombre de la Princesa tras su fallecimiento. La Oficina Alemana de Marcas y Patentes examinó de oficio si el solicitante actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud.

México: Se denegó el registro de la marca “SEVILLA 92” para ropa al considerar la mala fe del solicitante al solicitar el registro en el año 1992, ya que con ello se trataba de aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Sevilla en 1992.

Federación de Rusia: Se invalidaron las siguientes marcas combinadas que contienen las designaciones verbales “Янтарь” (Yantar) y “Дружба” (Druzhba). Numerosos fabricantes independientes utilizaban las designaciones verbales para etiquetar el mismo producto desde hacía mucho tiempo y, en consecuencia, se habían convertido en términos habituales del lenguaje corriente, haciendo referencia a productos de determinado tipo, a saber, el “queso fundido” que poseía un sabor especial.



Suecia: Causa 01-117 (Tribunal de Recurso en materia de Patentes). La marca del solicitante era similar hasta el punto de crear confusión con la marca “WORD OF LIFE” que, en el momento de la solicitud, utilizaba el oponente. El solicitante tenía conocimiento del uso y no había utilizado la marca antes que el oponente.

Marca del solicitante



LIVETS ORD—WORD OF LIFE

Marca del oponente

WORD OF LIFE

m) Derechos sobre marcas anteriores

56. En los sistemas de registro de marcas, la norma consiste en considerar las marcas anteriores como parte en los procedimientos de examen, de oposición, de invalidación o de anulación. Esto se aplica, en particular, a los casos de marcas registradas o cuyo registro se solicite, que sean idénticas para productos o servicios idénticos o similares. También para los casos de marcas similares registradas o para las que se presente una solicitud de registro respecto de productos o servicios idénticos o similares. En general, la similitud de las marcas se determina al efectuar un examen exhaustivo que tenga en cuenta el aspecto, el sonido y el significado de las marcas.

57. En algunas jurisdicciones, se utilizan las expresiones “fundamentalmente idéntico”, y “engañosamente similar”. De conformidad con este enfoque, se considera que una marca es *engañosamente similar* a otra cuando se parece tanto que pueda inducir a engaño o confusión<sup>24</sup>. Las marcas se consideran *fundamentalmente idénticas* cuando, comparadas una al lado de la otra, difieren únicamente por características menores, insignificantes y no distintivas, aunque no por características físicas.

58. Las marcas anteriores notoriamente conocidas, así como las marcas colectivas, de garantía o de certificación pueden constituir también un motivo de denegación. En muchos sistemas de registro de marcas, los procedimientos de oposición pueden basarse en marcas no registradas. La existencia de marcas no registradas (sean notoriamente conocidas o no lo sean), o de marcas notoriamente conocidas que estén registradas para productos o servicios que no sean similares a los de la marca objeto de examen, puede tenerse en cuenta en la fase del examen, de la oposición o de la invalidación.

EJEMPLO

Suecia: Causa 02–218 (Tribunal de Recurso en materia de Patentes). La marca cuyo registro se solicita es similar hasta el punto de crear confusión con la marca no registrada del oponente, que es notoriamente conocida y que había establecido su presencia en el mercado cuando se solicitó el registro de la nueva marca.

Marca del solicitante



Marca del oponente



59. Los signos que sean idénticos o similares al punto de crear confusión con las marcas registradas, o que hayan sido anteriormente objeto de una solicitud de registro podrán ser aceptados para su registro a condición de que el titular de la marca anterior consienta en ese registro<sup>25</sup>. Sin embargo, una oficina puede oponerse al registro de una marca, incluso en el caso en el que el titular de un derecho anterior haya consentido en ese registro para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, teniendo en cuenta su función de proteger a los consumidores y de preservar el interés público<sup>26</sup>.

60. En algunas jurisdicciones, una marca idéntica o similar a una marca anterior que haya caducado no puede registrarse hasta que haya pasado al menos un año después de la fecha de expiración. Esta disposición permite impedir el registro de una marca caducada si se renueva, tras solicitud, en el plazo de un año después de la fecha de expiración<sup>27</sup>.

#### EJEMPLOS

Estados Unidos de América: *Tea Board of India* contra *Republic of Tea, Inc.* 80 USPQ2d 1880 (TTAB 2006). La Sala ratificó la oposición presentada por *Tea Board of India*, titular de una marca de certificación respecto del término “DARJEELING”, que incluye un diseño, contra la marca “DARJEELING NOUVEAU” para “té”, a pesar de la renuncia a la protección del término “DARJEELING”, debido a la probabilidad de confusión entre las marcas.

Brasil: se denegó el registro de la marca “SHARK” porque equivale a la traducción en inglés de la palabra “TUBARÃO”, en portugués, que es una marca registrada anteriormente. El registro de ambas marcas había sido solicitado para productos idénticos en la clase 21.

#### Applying sign

SHARK

#### Prior registration

TUBARÃO

Noruega: Se denegó el registro de la marca verbal “NORDIC COOL” debido al registro anterior de la marca verbal “COOL”. Se denegó el registro de la marca combinada “DAVID BITTON BUFFALO” debido al registro anterior de la marca combinada “BUFFALO”. El registro de ambas marcas fue solicitado para productos idénticos en las clases 14, 18 y 25.



Federación de Rusia: se denegó el registro de la marca “ORWELL” debido al registro anterior de las marcas “ORWIL” y “ORWELL”. Se denegó el registro de la marca “VAZ” debido al registro anterior de dos marcas “AVTOVAZ”.

La ex República Yugoslava de Macedonia: se denegó el registro de una marca figurativa que contenía una parte verbal, “LIVIA”, solicitado para productos de la clase 3, debido al registro anterior de la marca “NIVEA” para los mismos productos. Al examinar la marca presentada, la Oficina concluyó que existía una considerable similitud visual y conceptual, es decir, similitud en la disposición de los elementos, así como en el color.



n) Otros derechos de propiedad industrial

61. Además de las marcas, otros derechos anteriores de propiedad industrial, como los diseños industriales, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, así como los nombres e identificadores comerciales, pueden constituir motivos de denegación en muchos sistemas de registro de marcas. Como en el caso de los derechos de marcas anteriores, es posible subsanar esos motivos de denegación cuando el titular del derecho anterior consiente en el registro.

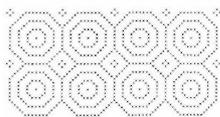
EJEMPLOS

Brasil: se denegó el registro del signo reproducido a continuación, debido a la existencia de un derecho anterior sobre un diseño industrial registrado. La legislación prevé que se denegará el registro de una marca si el signo consiste en un diseño industrial registrado, con independencia de que los productos o servicios para los que se solicite el registro, excepto cuando el solicitante sea también titular del diseño industrial registrado.

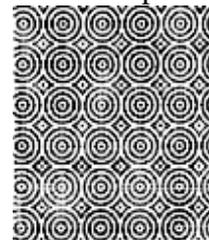


Suecia: Causa 02–367 (Tribunal de Recurso en materia de Patentes). Se consideró que la siguiente marca del solicitante era visiblemente similar al diseño del oponente. En consecuencia, se canceló el registro de la marca.

Marca del solicitante



Marca del oponente



o) Derecho de autor

62. El registro de una marca que consista en obras protegidas por el derecho de autor o que incluya esas obras puede ser denegado cuando se solicite sin la autorización del titular del derecho de autor. También se ha señalado que el registro de una marca de una obra notoriamente conocida protegida por el derecho de autor puede estar prohibido expresamente por la ley<sup>28</sup>.

63. Algunas comunicaciones señalan que los títulos de obras científicas, literarias o artísticas conocidas en un determinado país o los nombres de personas o las citas sacadas de esas obras, de obras artísticas o de partes de esas obras no pueden registrarse como marcas sin

la autorización del titular del derecho de autor o a su derechohabiente<sup>29</sup>. Por otra parte, según algunas legislaciones, una marca no puede incluir nada que pueda ser entendido como el título distintivo de una obra artística, literaria o musical protegida de otra persona.

#### EJEMPLO

Brasil: se denegó el registro como marcas de los signos reproducidos a continuación debido a la existencia de un derecho de autor protegido. La legislación nacional del Brasil dispone que las obras literarias, artísticas o científicas, así como los títulos protegidos por derecho de autor que puedan inducir a confusión o asociación, no pueden registrarse como marcas salvo que se cuente con el consentimiento del autor o el titular. La Ley de Derecho de Autor no impone el registro obligatorio para gozar de la protección por derecho de autor y los examinadores de marcas no realizan búsquedas en este ámbito. Sin embargo, el examinador puede pedir al solicitante pruebas de la titularidad del derecho de autor o una autorización del titular, que habrá de presentarse para que sea posible el registro como marca del signo protegido.



Letonia: el Tribunal de Recurso ha declarado inválido el siguiente registro de marca (solicitado para preparaciones alimenticias y a base de cereales, y macarrones en la clase 30) ya que se trata de una marca que incluye material protegido por derecho de autor. La marca contiene un personaje masculino, conocido como Super Mario, creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto para una serie de videojuegos de la empresa Nintendo, y ese personaje, es decir, Super Mario, está protegido por el derecho de autor.



México: se denegó el registro de la marca “THE ADDAMS FAMILY” para servicios de restaurante, bar, cantina, fuente de soda y cafetería por ser una obra artística del género de la comedia protegida por la legislación de su país de origen, protección que México también reconoce de conformidad con las leyes y tratados suscritos.



p) Derechos de la personalidad

64. Por lo que respecta a los derechos de la personalidad, un conflicto entre una marca y el nombre de una persona famosa puede constituir un motivo de denegación. Algunas comunicaciones señalan que puede denegarse el registro de una marca que pueda inducir a pensar que se trata del nombre o del retrato de otra persona, a menos que el nombre no sea común, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo<sup>30</sup>. Ahora bien, el registro puede concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate presta su consentimiento a tal efecto.

EJEMPLOS

Brasil: se denegó el registro como marcas de los signos que se reproducen a continuación debido a la infracción de derechos de la personalidad. La legislación nacional del Brasil establece que el nombre de personas o su firma, su apellido o el apellido de su padre, las imágenes de terceros, excepto con el consentimiento del titular, sus herederos o sus sucesores no reúnen las condiciones para ser registrados como marcas. El examinador pedirá al solicitante que satisfaga el requisito de autorización de uso de los nombres, marcas o imágenes de personas (famosas o no), excepto si el solicitante es el titular del derecho de la personalidad en cuestión. El mismo requisito se refiere a los seudónimos o apodos notoriamente conocidos y a los nombres artísticos individuales o colectivos, excepto con el consentimiento del titular, sus herederos o sucesores.

**Name**

**JOSÉ GOMES MACHADO**

**Goods & Services: Accounting**

**Signature**



**Famous name**

**GIORGIO ARMANI**

**Goods & Services: Clothes**

**Image of third parties**



**Well-known pseudonym**



**WOODY ALLEN**  
Pseudonym of Allan  
Stewart Konigsberg

**Well-known nickname**



**PELÉ**  
Nickname of the famous  
Brazilian soccer player  
Edson Arantes do  
Nascimento

**Artistic name**



**MADONNA**  
Artistic name of Madonna  
Louise Veronica Ciccone

Estados Unidos de América: sentencia *Steak and Ale Restaurants of America, Inc.*, 185 USPQ 447 (TTAB 1975): se consideró que la marca “PRINCE CHARLES” identificaba una persona viva, cuyo consentimiento no figuraba en el expediente.

México: se denegó el registro de la marca “REYNA SOFIA” para pan, pasteles y galletas toda vez que el marco legal mexicano establece que no serán registradas como marcas los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados.

República de Moldova: se denegó el registro de las marcas siguientes debido a que los signos identifican los apellidos de personas famosas cuyo consentimiento no figura en el expediente.

**PUTIN**  
**ПУТИН**

**МЕДВЕДЕВ**  
**MEDVEDEV**

**III. ASPECTOS COMUNES**

a) **Carácter distintivo adquirido**

65. Muchas comunicaciones indican que es posible subsanar los motivos de una denegación basada en la falta de carácter distintivo cuando la marca haya adquirido un carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro, gracias al uso que se ha hecho de esa marca. Sin embargo, una objeción basada en el carácter engañoso de una marca no puede generalmente subsanarse de esa manera. Las respuestas al Cuestionario indican que algunas marcas pueden ser registradas únicamente a condición de que se pruebe el carácter distintivo adquirido (44 respuestas afirmativas).

66. La mayoría de las respuestas indican de manera muy general que las marcas que estén compuestas exclusivamente por un signo habitualmente utilizado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, u otras características de los productos o de los servicios, o la época de producción de los productos o de la prestación

de los servicios pueden ser registradas a condición de que se pruebe el carácter distintivo adquirido. Esto se aplica también a las marcas que consistan en un único color y a las que consistan únicamente en cifras.

67. Muchas respuestas ponen de relieve que el público debe reconocer el signo como marca de una empresa. Existen aparentemente varias formas de probar la adquisición del carácter distintivo, como es el caso de los resultados de las encuestas o los sondeos de opinión. Según algunas respuestas, las pruebas deben poner en evidencia que la marca distingue los productos o servicios en la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Como criterio para determinar la adquisición del carácter distintivo, una respuesta menciona el uso exclusivo e ininterrumpido durante cinco años y la titularidad del registro de la misma marca para productos o servicios relacionados, así como pruebas de la percepción por parte del público de un carácter distintivo<sup>31</sup>.

68. En general, una marca puede considerarse distintiva cuando un sector suficientemente importante del público la reconoce como la marca de un único comerciante. Los criterios para probar la adquisición del carácter distintivo de marcas no tradicionales no son diferentes a los que se aplican a todos los tipos de marcas. En algunas jurisdicciones, una prueba de la utilización de una marca es un factor que permite determinar si ha adquirido carácter distintivo. Las pruebas que generalmente se aceptan son sobre todo los sondeos de opinión, las encuestas, las declaraciones formuladas por organizaciones profesionales y de consumidores, los artículos, los folletos, las muestras, los elementos de prueba del volumen de negocios y de gastos de publicidad, y otros tipos de promoción, y de acciones judiciales eficaces contra autores de infracciones. Además, es importante mostrar ejemplos de cómo se utiliza la marca (folletos, acondicionamientos, etc.), la duración de esa utilización, y el volumen de esa utilización, que reviste particular importancia. Deberá utilizarse la marca para la que se solicita el registro, y no una variante diferente, y la utilización debe estar relacionada con los productos y servicios que son objeto de la solicitud de registro de la marca<sup>32</sup>.

69. Generalmente, la prueba de la adquisición del carácter distintivo debe ser presentada por el solicitante<sup>33</sup>. Esa prueba puede demostrar, en particular, que un sector suficientemente importante del público sabe que el signo es la marca, aunque se desconozca la fuente.

b) Renuncia

70. Cuando la marca contiene un elemento que no es distintivo, las oficinas pueden pedir al solicitante que renuncie a todo derecho exclusivo sobre ese elemento en el caso de que su inclusión pueda suscitar dudas en cuanto al ámbito de aplicación de la protección de la marca. En las respuestas al Cuestionario se indica que, en el caso de marcas compuestas que incluyan palabras o elementos no distintivos, se podrá pedir al solicitante que excluya esas palabras o esos elementos de su marca (37 respuestas afirmativas y 33 respuestas negativas). Si la declaración del solicitante no subsana el motivo de denegación del registro o si el solicitante no acepta excluir esas palabras, la solicitud podrá denegarse en la medida en que se considere necesario.

71. Se considera que una renuncia es un medio de subsanar un posible motivo de denegación. Al mismo tiempo, una renuncia puede considerarse necesaria para definir los derechos del titular de una marca. En algunas jurisdicciones, el solicitante tiene la posibilidad de indicar en la solicitud de registro de la marca los elementos para los que no reivindica derechos exclusivos. En esos casos, la renuncia puede mantenerse aunque el examinador no la considere necesaria<sup>34</sup>.

72. En general, se indica que los signos que carecen de carácter distintivo pueden incluirse en la marca como elementos no protegidos, a condición de que sean predominantes<sup>35</sup>. Cuando se trata de determinar si un elemento no protegido ocupa un lugar predominante en una designación, se tiene en cuenta su significado semántico y su ubicación.

#### IV. CONCLUSIÓN

73. Sobre la base de algunas comunicaciones de los miembros del SCT, de las respuestas al Cuestionario sobre el Derecho de marca y las prácticas relativas a las marcas, y de los trabajos anteriores del SCT, el presente documento proporciona una información general sobre los motivos de denegación más corrientes en las legislaciones sobre marcas de los miembros del SCT. En esta fase de los trabajos del SCT, y habida cuenta de que la aplicación por separado de cada motivo de denegación está regida por la práctica y la jurisprudencia particulares de cada oficina, la naturaleza del documento debe seguir siendo general. Así pues, no puede servir de referencia para resolver problemas específicos de determinadas jurisdicciones.

[Sigue el Anexo II]

---

<sup>1</sup> Véase G. H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, pág. 111.

<sup>2</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Australia.

<sup>3</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Francia.

<sup>4</sup> Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.

<sup>5</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Australia.

<sup>6</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Alemania.

<sup>7</sup> Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.

<sup>8</sup> Véase la comunicación de la Delegación del Reino Unido.

<sup>9</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Alemania.

<sup>10</sup> Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.

<sup>11</sup> Véase la comunicación de la Delegación de la República de Moldova.

<sup>12</sup> Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.

<sup>13</sup> Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.

<sup>14</sup> Véase la comunicación de la Delegación de la República Checa.

<sup>15</sup> Véase la comunicación de las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América.

<sup>16</sup> Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.

<sup>17</sup> Véase la comunicación de la Delegación de la República Checa.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

- 18 Véase la comunicación de las Delegaciones de la República de Moldova y la Federación de Rusia.
- 19 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 20 Véase la comunicación de la Delegación de Alemania.
- 21 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 22 Véase la comunicación de la Delegación de Hungría.
- 23 Véase la comunicación de la Delegación de Noruega.
- 24 Véase la comunicación de la Delegación de Australia.
- 25 Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.
- 26 La cuestión de las declaraciones de consentimiento será objeto de un documento de información que se presentará en la vigésima segunda sesión del SCT.
- 27 Véase la comunicación de la Delegación del Japón.
- 28 Véase la comunicación de las Delegaciones de Australia y de la Federación de Rusia.
- 29 Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.
- 30 Véase la comunicación de las Delegaciones de Finlandia y de los Estados Unidos de América.
- 31 Véase la comunicación de la Delegación de los Estados Unidos de América.
- 32 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 33 Véase la comunicación de la Delegación de la Federación de Rusia.
- 34 Véase la comunicación de la Delegación de la Comunidad Europea.
- 35 Véase la comunicación de la Delegación de Belarús.

ANEXO II

“ARTICULO 6<sup>quinquies</sup> DEL CONVENIO DE PARÍS  
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión  
en los demás países de la Unión*

A1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10<sup>bis</sup>.

C1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”

[Fin del Anexo II y del documento]