

Argentina

Protection of Country names

Me dirijo a Ud. en relación a la Nota N° 206/2012, de fecha 20 de Diciembre de 2012, que arribara por fax N° 1311/2012 ese mismo día, mediante la cual fuimos anoticiados de la comunicación C. 8199 de la OMPI, por la cual se invita a los miembros del SCT a presentar información sobre la" protección de los nombres de países en el ámbito relativo a las marcas, de conformidad con el mandato contenido en el Anexo del documento SCT/27/10.

Por tal motivo, seguidamente reseñaré lo establecido en nuestro ordenamiento legal y la práctica administrativa de esta Oficina de Marcas.

La Ley N° 22.362, de "Marcas y Designaciones" establece en el artículo 3ero inciso g), que:

"...no pueden ser registrados..."

"...las letras, palabras, nombre o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino..."

En el entendimiento y la práctica que se ha hecho de tal prescripción impeditiva, se limita al nombre oficial y no al usual.

Por ello, allanado el camino de otros impedimentos legales que pudiese contener el signo propuesto, las solicitudes progresan hasta convertirse en registros marcarios aún cuando contengan el nombre "usual" (no oficial) de un país y, siempre y cuando la Oficina considere que no induce a error en el público consumidor, conforme lo establecido en el artículo 3ero inciso d) del mismo ordenamiento legal citado.

En los últimos tiempos, teniendo en cuenta la preocupación creciente de los países, esta Oficina de Marcas ha adoptado la siguiente práctica administrativa.

Aun en el caso que una solicitud de registro de marca que contenga en el signo el nombre "usual" (no oficial) de un país, pueda progresar hacia el registro libre de otro impedimento legal, si el país demostrare su "afectación" haciéndonoslo saber en el Expediente a través de lo que en la práctica se denomina un "Llamado de Atención" (advertencia hecha a la Oficina por un tercero que se siente afectado), la Oficina denegaría tal solicitud más allá del derecho que lo asiste a dicho país a presentar "Oposición" (objeción formal de un tercero que se siente afectado, que traba una contienda pre-litigiosa).

Si bien aún no se ha dado el caso con el nombre "usual" (no oficial) de un país, la práctica antedicha ya la hemos ejercitado con el signo BAVIERA (nombre "usual" de uno de los Estados de un país, que en oficial es Freistaat Bayern o, en español, Estado Libre de Baviera) cuando la República Federal de Alemania se presentó en las actuaciones administrativas a través de un "Llamado de Atención" demostrando su afectación.

(firma) Dr. Claudio E. Taddeo
Director de Marcas
INPI