

Aportes elaborados por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) respecto a los diferentes ámbitos de convergencia identificados en el documento SCT/35/4

a) Introducción

La Ley de Marcas y Designaciones Comerciales, N° 22.362, permite el registro como marca de los nombres geográficos a excepción de aquellos nombres sean: "1) denominaciones de origen nacionales o extranjeras ; 2) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino y; 3) los signos que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir".

Al respecto, nuestra legislación permite el registro como marca de los nombres geográficos salvo cuando se presente alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior. En esos supuestos la oficina argentina procede a denegar la solicitud de registro de marca.

b) La noción del nombre de país

La Ley N° 22.362, en su Artículo 3 inciso g) prohíbe el registro como marcas de "las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras reconocidas por el gobierno argentino".

En ese marco, para que la prohibición sea aplicable el signo debe reunir en principio dos condiciones:

- i) que sea el nombre oficial adoptado por el gobierno extranjero y
- ii) que dicho país haya sido reconocido oficialmente por el gobierno argentino.

Por su parte, la prohibición de registro no solo opera contra su nombre "oficial" sino que además se aplica a todos los "nombres o distintivos" que sean utilizados por la nación extranjera.

La prohibición tiene un doble fundamento: el primero, de acuerdo con una tradición de cooperación internacional para evitar que se pueda causar un

daño mediante un acto de piratería marcaria y, el segundo, con el ojetivo de defender al consumidor, quien, al ver esos signos, puede pensar que tienen el respaldo de los países que aparecen representados.

c) El uso del nombre de un país como descriptivo de productos o servicios

Cabe mencionar que la Ley argentina antes mencionada, en la parte final de su Artículo 2° inciso a), establece la irregistrabilidad de "los nombres, palabras y signos que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características".

Dicha prohibición sería aplicable a los nombres de los países que resultaren indicativos de un lugar de fabricación siempre que el mismo fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes.

Caso contrario, el nombre del país, a menos que resulte engañoso o una denominación de origen, sería registrable.

d) Invalidación y procedimiento de oposición

Dicha Ley, en su Artículo 4° establece que "para ejercer el derecho de oposición al registro o al uso de una marca se requiere un interés legítimo".

Tal como puede apreciarse "toda persona" que tenga un interés legítimo puede constituirse en oponente a una solicitud marcaria siempre, claro está, que acredite la existencia de una situación de hecho digna de tutela jurídica.

La oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no debe ser concedida.

Por su parte la Ley argentina en su Artículo 24° inciso a) establece que son nulos los registros efectuados en "contravención a lo dispuesto en la ley".

Este supuesto refiere a marcas que, por una u otra razón, no debieron ser registradas sin perjuicio de lo cual fueron otorgadas por la oficina respectiva.

El planteo de nulidad de registro no es resuelto por la oficina de marcas, sino que debe ser planteado ante la Justicia Civil y Comercial Federal.

e) Uso del nombre de país como marca

Sobre el particular, debe señalarse que la Ley argentina establece, en su Artículo 4º, que cualquier persona puede "oponerse al uso de una marca". Ésta es la base de la acción civil de cesación de uso de una marca.

Así pues, cualquier interesado con "interés legítimo" cuenta con las herramientas adecuadas para impedir el uso de nombres de países cuando el mismo resulte engañoso, en cuanto a la naturaleza la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.

Este principio tiene justificativo; viene impuesto por el texto de la ley en la materia con el objeto no sólo de proteger el interés de los titulares de marcas, sino también el de los consumidores y el de las buenas prácticas comerciales para permitir un desenvolvimiento libre, armonioso y honesto del comercio.

Finalmente, el Artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París, ratificado en nuestro país por Ley N° 17.011, constituye una norma de aplicación directa y establece que:

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

3) En particular deberán prohibirse:

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

f) Otros motivos de denegación registral - apartado 19

En este punto debemos destacar que el registro, como marcas que consistan en el nombre de países o que los contenga, puede ser denegado

por otros motivos existentes en la Ley de Marcas Argentina (Art 3, incs. a,b y e).

Puede negarse su registro cuando el nombre del país resulte ser idéntico o similar a una "registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".

También resultará denegado su registro como marca cuando, mediante una solicitud, se pretenda el nombre de un país o un conjunto que lo contenga cuya configuración se exteriorice de manera tal que resulte ofensiva, insultante o difamatoria de una nación en particular.