



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

# Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas

Conceptos básicos

**MANUAL DE FORMACIÓN DE LA OMPI**

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**INTRODUCCION AL DERECHO  
Y A LA PRACTICA  
EN MATERIA DE MARCAS**

**CONCEPTOS BASICOS**

**MANUAL DE FORMACION DE LA OMPI**



GINEBRA  
1994  
(Segunda edición)

PUBLICATION OMPI  
N° 653(S)

ISBN 92-805-0492-4

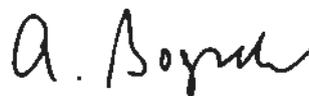
OMPI 1994

## PROLOGO

La presente publicación es la traducción española de la segunda edición de un volumen que fue publicado en francés e inglés bajo el mismo título por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 1987, y reimpresso en 1990.

La presente edición es obra del Sr. Gerd Kunze, Vevey (Suiza), y refleja sus amplios conocimientos y experiencia en la administración de las actividades en materia de marcas de una gran empresa internacional, la Nestlé S.A., así como su participación activa, en calidad de representante principal de varias organizaciones internacionales no gubernamentales, en reuniones internacionales convocadas por la OMPI.

El objeto de esta publicación es proporcionar una introducción práctica a la administración de marcas a las personas que con escasa experiencia – o ninguna – en la materia tienen que abordar el tema, ya sea a título oficial o privado. A lo largo del manual, se invita al lector a responder a preguntas relativas a puntos tratados en el texto. Las preguntas tienen el mismo número de las correspondientes respuestas que figuran, con un comentario breve, en el Apéndice I.



Arpad Bogsch  
Director General  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Diciembre de 1994



## INDICE

	<i>Pages</i>
<b>CAPITULO 1. LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS: ESTUDIO GENERAL</b> .....	7
1.1 La utilización de las marcas en el comercio .....	9
1.2 ¿Qué es una marca?... ..	10
1.3 La necesidad de protección jurídica .....	10
1.4 ¿Cómo proteger una marca? .....	11
1.5 Las funciones de una marca .....	11
1.6 Marcas de servicio .....	12
1.7 Otros signos .....	12
1.8 Protección contra la competencia desleal, la falsificación y la piratería .....	12
<b>CAPITULO 2. ¿EN QUE CONSISTE UNA MARCA SUSCEPTIBLE DE REGISTRO?</b> .....	13
2.1 Signos .....	15
2.2 Signos distintivos .....	17
<b>CAPITULO 3. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS (CUYO REGISTRO ESTA EXCLUIDO)</b> .....	19
3.1 Falta de carácter distintivo .....	21
3.2 Denegación de registro por otros motivos – interés público .....	31
<b>CAPITULO 4. EL REGISTRO DE MARCAS</b> .....	35
4.1 ¿Quién puede presentar una solicitud de registro de una marca? .	37
4.2 Requisitos en materia de registro .....	37
4.3 Examen .....	38
4.4 Denegación de registro .....	40
4.5 Fecha de registro .....	40
4.6 Duración y renovación .....	41
4.7 Publicación y acceso al registro .....	42
<b>CAPITULO 5. UTILIZACION DE LA MARCA</b> .....	43
5.1 La utilización: una condición obligatoria .....	45
5.2 Requisitos prácticos en materia de utilización .....	45
5.3 Consecuencias de la falta de utilización .....	47
5.4 La utilización apropiada de las marcas .....	47
<b>CAPITULO 6. DERECHOS DIMANANTES DEL REGISTRO DE LA MARCA</b> .....	51
6.1 El derecho de uso de la marca .....	53
6.2 Derecho a prohibir a terceros la utilización de la marca .....	54
6.3 Limitación del derecho exclusivo en interés del público .....	63
6.4 Vías de recurso en caso de infracción de la marca .....	64
<b>CAPITULO 7. ELIMINACION DE LA MARCA DEL REGISTRO</b> .....	65
7.1 Eliminación por falta de renovación .....	67
7.2 Eliminación a solicitud del titular registrado .....	67

	<i>Pages</i>
7.3 Eliminación por falta de uso .....	67
7.4 Anulación por causa de nulidad .....	68
7.5 Eliminación de una marca que ha perdido su carácter distintivo .....	68
<b>CAPITULO 8. CAMBIO DE TITULARIDAD .....</b>	<b>69</b>
8.1 Motivos para cambiar de titularidad .....	71
8.2 Transferencia voluntaria de la titularidad: la cesión .....	71
8.3 Inscripción del cambio de titularidad .....	72
8.4 Formalidades .....	73
<b>CAPITULO 9. LA CONCESION DE LICENCIAS DE MARCA .....</b>	<b>75</b>
9.1 La importancia de la concesión de licencias .....	77
9.2 Un concepto básico: el control ejercido por el titular .....	77
9.3 Requisitos de forma .....	78
9.4 Restricciones impuestas al licenciatarario .....	79
<b>CAPITULO 10. MARCAS DE SERVICIO .....</b>	<b>81</b>
10.1 La función de las marcas de servicio .....	83
10.2 Protección de las marcas de servicio .....	83
10.3 Criterios que deben aplicarse .....	84
<b>CAPITULO 11. MARCAS COLECTIVAS (DE CERTIFICACION) Y DENOMINACIONES DE ORIGEN .....</b>	<b>87</b>
11.1 Marcas colectivas y de certificación .....	89
11.2 Denominaciones de origen .....	91
<b>CAPITULO 12. NOMBRES COMERCIALES .....</b>	<b>93</b>
12.1 Requisitos jurídicos .....	95
12.2 Protección jurídica .....	95
<b>CAPITULO 13. COMPETENCIA DESLEAL .....</b>	<b>97</b>
13.1 Piratería de marcas .....	99
13.2 Falsificación .....	100
13.3 Imitación de etiquetas y embalajes .....	101
<b>CAPITULO 14. OBTENCION DE PROTECCION PARA MARCAS EN VARIOS PAISES: EL SISTEMA DE MADRID .....</b>	<b>103</b>
14.1 Introducción .....	105
14.2 El Arreglo .....	106
14.3 Deficiencias del Arreglo respecto de ciertos países .....	110
14.4 El Protocolo .....	111
14.5 Aplicación del Protocolo y su relación con el Arreglo .....	114
14.6 Conclusión .....	116
<b>APENDICE I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL TEXTO, CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES .....</b>	<b>117</b>
<b>APENDICE II. LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS .....</b>	<b>135</b>
<b>APENDICE III. LISTA DE LOS ESTADOS PARTE EN EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS AL 1 DE ENERO DE 1993 .....</b>	<b>145</b>

## **CAPITULO I**

### **LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS: ESTUDIO GENERAL**



## CAPITULO I

### LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS : ESTUDIO GENERAL

Las marcas existían ya en la antigüedad. Incluso en la época en que la gente producía lo que necesitaba o, más comúnmente, lo adquiría de los artesanos locales, existían ya empresarios creativos que comercializaban sus productos más allá de su localidad de origen y, a veces, a distancias considerables. Hace ya 3.000 años, los artesanos indios grababan su firma en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán. Hace más de 2.000 años, los fabricantes de China vendían en la región mediterránea mercancías que ostentaban su marca y, en una época, los alfareros romanos utilizaban alrededor de mil marcas distintas, entre ellas, la marca FORTIS, que llegó a ser tan famosa, que fue copiada y falsificada. Con el florecimiento del comercio en la Edad Media hace varios cientos de años se expandió también la utilización de los signos para distinguir los productos de los comerciantes y los fabricantes. Sin embargo, la importancia económica de estos signos era aún limitada.

Las marcas empezaron a desempeñar un papel importante en la industrialización y desde entonces se han convertido en un factor clave en el mundo moderno del comercio internacional y las economías de mercado.

¿Cómo explicar este fenómeno y cuál debe ser el papel de las marcas?

#### 1.1 La utilización de las marcas en el comercio

La industrialización y la difusión del sistema de la economía de mercado permite a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una variedad de productos de la misma categoría. Aunque los productos no presenten diferencias aparentes para el consumidor, suelen diferir en calidad, precio y otras características. No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientación que les permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma categoría. Por ello, debe atribuirse un nombre a cada producto. Y, precisamente, la marca sirve para designar los productos en el mercado.

Las empresas también necesitan recurrir a las marcas para diferenciar sus productos a fin de llegar a los consumidores y comunicarse con ellos. Así pues, las marcas resultan útiles para sus titulares en materia de publicidad y venta de sus productos y, para la economía en general, por contribuir a racionalizar la comercialización de los productos.

Al permitir que los consumidores elijan entre varios productos disponibles en el mercado, las marcas alientan a sus titulares a mantener y mejorar la calidad de los productos vendidos con la marca, a fin de satisfacer las expectativas de los consumidores. En un mercado que ofrece la posibilidad de elegir, el consumidor insatisfecho no comprará nuevamente el mismo producto. Por el contrario, el consumidor satisfecho tenderá a confiar en la marca para sus futuras decisiones de adquisición. De este modo, las marcas recompensan al fabricante que produce constantemente productos de alta calidad, estimulando así el progreso económico.

## 1.2 ¿Qué es una marca?

De estas deliberaciones sobre la función y el papel que la marca desempeña en el mercado puede inferirse la siguiente definición de la marca:

«Se entiende por marca todo signo que identifica los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de la competencia.»

Esta definición reviste dos aspectos que a veces se presentan como dos funciones distintas de la marca, pero que en realidad son interdependientes y, a todos los efectos prácticos, debería siempre considerárseles juntos:

A fin de identificar un producto a los ojos del consumidor, la marca debe indicar su procedencia. Esto no significa que debe informar al consumidor sobre la persona que realmente ha fabricado el producto o incluso sobre la que lo comercializa: en realidad, el consumidor suele ignorar el nombre del fabricante y, más aún, la ubicación geográfica de la fábrica en que fue elaborado el producto. Esto no es necesario para que la marca cumpla su objetivo de indicación del origen del producto. Basta con que el consumidor pueda confiar en una empresa determinada, no necesariamente conocida por él, que responda del producto vendido con esa marca.

La función de procedencia, antes descrita, da por sentado que la marca distingue los productos de una empresa determinada de los de otras empresas: la marca sólo cumple su función de procedencia cuando permite al consumidor distinguir un producto vendido bajo dicha marca de los productos ofrecidos en el mercado por otras empresas. Ello demuestra que, en realidad, no puede separarse la función de distinción de la función de origen. Incluso, por motivos de orden práctico, podría simplemente confiarse en la función de distinción de la marca, y definirla como «un signo que sirve para distinguir los productos de una empresa determinada de los de otras empresas.»

Con este espíritu se redactó el Artículo 1.1)a) de la Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal, de 1967 (la «Ley tipo»).

Como ya se dijo, la procedencia en este contexto significa que una empresa determinada responde de la comercialización del producto y, por lo tanto, puede considerársele como el fabricante o el comerciante. Sin embargo, no corresponde a la marca la función de indicar la procedencia geográfica (para estos signos, remítase al párrafo 11.2, *infra*).

## 1.3 La necesidad de protección jurídica

Para cumplir con su función de diferenciación ante los consumidores que desean elegir entre los distintos productos de una misma categoría puestos en el comercio, las marcas deben estar jurídicamente protegidas. De otro modo, los competidores podrían utilizar signos idénticos para productos idénticos o semejantes o signos tan similares que puedan crear confusión en la mente del consumidor en cuanto a la procedencia de los productos.

El consumidor engañado no suele ser consciente de que la procedencia del producto que ha comprado no es la indicada en la marca y tenderá a considerar al titular de la marca auténtica como responsable de que los productos no tengan la calidad acostumbrada. Sin embargo, incluso si el consumidor llega a darse cuenta de que ha sido inducido a comprar el producto equivocado por una marca tan similar a la del producto que tenía la intención de comprar, le resultaría difícil demandar al infractor de la marca auténtica. Por esta razón, se admite prácticamente en todas partes que el titular de una marca protegida debe tener derecho a impedir que sus

competidores utilicen marcas idénticas o similares susceptibles de crear confusión para productos idénticos o similares a los suyos. Se trata del derecho exclusivo del titular de la marca.

#### **1.4 ¿Cómo proteger una marca?**

Una marca puede protegerse mediante su utilización o su registro. Ambos enfoques han sido aplicados por separado en el pasado, pero actualmente los sistemas de protección de marcas suelen combinar ambos elementos. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 («el Convenio de París») impone a los Países Contratantes la obligación de crear un registro de marcas. Más de 100 Estados son parte en el Convenio de París. Actualmente, casi todos los países del mundo disponen de un registro de marcas, y el registro constituye la única garantía de protección total de una marca.

Sin embargo, la utilización de la marca sigue desempeñando un papel importante: en primer lugar, en los países donde la protección de la marca se suele basar en la utilización, el registro de la marca simplemente confirma el derecho a la misma que ha sido adquirido mediante la utilización. Por consiguiente, el primer usuario tiene la prioridad en un litigio en materia de marcas y no la persona que primero registró la marca. Este ha sido el enfoque elegido por los Estados Unidos de América, Filipinas, Indonesia y todos los países cuyo sistema jurídico está basado en el modelo británico tradicional (Hong Kong, India, Singapur, etc.). Además, la utilización influye considerablemente en muchos otros aspectos del procedimiento de registro y en la defensa de una marca registrada. Estos aspectos serán examinados detenidamente más adelante.

Algunos países no disponen de un registro de marcas, como por ejemplo Bhután y las Maldivas. La presente publicación da por sentado que en los países de los participantes existe un registro de marcas, y se refiere esencialmente a cuestiones relativas al registro de marcas y a los derechos dimanantes de tal registro.

#### **1.5 Las funciones de una marca**

Ya hemos visto que la protección jurídica de la marca reposa sobre su función de indicación de procedencia y/o de distinción de la marca; sin embargo, como es natural, la marca tiene otras funciones: como ya se ha dicho, los consumidores pueden confiar, en general, en la consistencia de la calidad de los productos ofrecidos con la marca. Esto es lo que a veces se denomina función de calidad o función de garantía. En este caso, su titular utiliza la marca para comunicarse con el consumidor, no sólo a través de los productos que llevan la marca sino también mediante la publicidad. Cabe describir estas posibilidades como la función publicitaria de la marca. Por último, la marca puede convertirse, gracias al renombre adquirido, en una propiedad valiosa para su titular, que le permitirá concluir contratos de licencia o de franquicia o proceder a otras utilidades comerciales de la marca. Así pues, la marca puede tener funciones económicas importantes que, sin embargo, no suelen estar protegidas por el derecho de marcas sino que dependen principalmente de la utilización que el titular haga de la marca. Esto es especialmente cierto de la función de calidad: si un consumidor es engañado acerca de la calidad de un producto, puede verse obligado a entablar una demanda invocando la competencia desleal o alguna ley relativa a la protección del consumidor, dado que el derecho de marcas no le ofrece ningún recurso jurídico. Su mejor arma contra el titular de una marca cuyo producto, ofrecido con dicha marca, lo ha engañado, consiste en negarse a comprar nuevamente el producto en cuestión.

## 1.6 Marcas de servicio

Hoy día, los consumidores no solamente se ven confrontados con una amplia gama de productos de todo tipo, sino también con una variedad cada vez mayor de servicios que tienden a ofrecerse a nivel nacional e incluso internacional. Por esta razón, es necesario que los signos permitan al consumidor distinguir los distintos servicios, tales como las compañías de seguros, las empresas de alquiler de automóviles, aerolíneas, etc. Estos signos se denominan «marcas de servicio» y cumplen esencialmente la misma función de indicación de procedencia y distinción para los servicios, tal como las marcas lo hacen para los productos. Se ha reconocido ampliamente la necesidad de proteger las marcas de servicio, del mismo modo que las marcas de producto, y las legislaciones modernas en materia de marcas protegen las marcas de servicio así como las marcas que identifican los productos. El enfoque adoptado en el presente manual consiste, en primer lugar, en presentar el sistema tradicional de registro y protección de marcas, es decir, las marcas utilizadas para productos, y luego, tratar sobre las marcas de servicio (en el Capítulo 10). Se ha adoptado este enfoque por dos razones prácticas:

- Si bien las marcas de producto pueden ser registradas prácticamente en todas partes, algunos países no prevén aún la posibilidad de proteger las marcas de servicio mediante el registro.

Las marcas de servicio responden fundamentalmente al mismo objetivo que las marcas de producto, sin embargo, existen algunas diferencias de orden práctico que son más fáciles de ilustrar a través de comparaciones con el sistema de protección de marcas de producto.

## 1.7 Otros signos

Además de las marcas de producto y las marcas de servicio, existen otros signos distintivos que tienen un valor económico intrínseco, tal como las marcas colectivas, las marcas de certificación, las denominaciones de origen y los nombres comerciales. Si bien es cierto que estos signos tienen ciertos rasgos en común con las marcas de producto y que, a veces, un mismo signo puede ser utilizado por una empresa a la vez como marca de producto y nombre comercial o marca colectiva, es preciso distinguir claramente esos otros signos de las marcas. Dichos signos no pueden ser analizados detalladamente en el contexto de un curso sobre derecho de marcas, pero sus principales características están resumidas en los Capítulos 11 y 12, que destacan las diferencias entre estos signos y las marcas de producto.

## 1.8 Protección contra la competencia desleal, la falsificación y la piratería

La importancia cada vez mayor del comercio internacional ha dado lugar a prácticas a las que ya no puede oponerse el concepto tradicional de la necesidad de proteger una marca contra la utilización, en productos que compiten entre sí, de una marca idéntica o similar susceptible de crear confusión. Ciertos competidores tienden a imitar no sólo las marcas sino también las etiquetas y los empaques utilizados para la presentación de los productos y los comerciantes deshonestos intentan incluso imitar los productos de tal modo que para el consumidor medianamente atento resulta prácticamente imposible distinguirlos del producto genuino. Con frecuencia, tales prácticas resultan difíciles de abordar desde el punto de vista del derecho de marcas tradicional. Por lo tanto, el titular de una marca de producto debe basarse en la legislación relativa a la competencia desleal y en todo reglamento particular que lo proteja contra las imitaciones en materia de etiquetado y embalaje, de falsificación y piratería de las marcas. Estas manifestaciones modernas de la falsificación de las marcas son tratadas de modo más amplio en el Capítulo 13.

## **CAPITULO 2**

**¿EN QUE CONSISTE UNA MARCA  
SUSCEPTIBLE DE REGISTRO?**



## CAPITULO 2

### ¿EN QUE CONSISTE UNA MARCA SUSCEPTIBLE DE REGISTRO?

Hemos definido la marca como un signo que sirve para identificar los productos de una empresa determinada y distinguirlos de los productos de las demás empresas. Por consiguiente, para poder registrar una marca, debe haber en primer lugar un signo y ese signo debe tener un *carácter distintivo*.

#### 2.1 Signos

Del objetivo de la marca se desprende que prácticamente todo signo que sirva para distinguir un producto de los demás es apto para constituir una marca. Por lo tanto, las leyes en materia de marcas no deben contener listas exhaustivas de los signos susceptibles de registro. Si el legislador da ejemplos, que lo haga a modo de ilustración práctica de lo que puede registrarse, sin carácter exhaustivo. Las posibles limitaciones deberían responder exclusivamente a consideraciones de orden práctico, tales como la necesidad de disponer de un registro funcional y la necesidad de publicar la marca registrada.

Si nos atenemos estrictamente al principio de que el signo debe servir para distinguir los productos de una empresa determinada de los de otras empresas, pueden contemplarse los siguientes tipos y categorías de signos:

i) *Palabras*

Esta categoría incluye nombres de empresas, apellidos, nombres de pila, nombres geográficos y toda otra palabra o conjunto de palabras, inventadas o no, y lemas publicitarios.

ii) *Letras y cifras*

Puede tratarse de una o más letras, de una o más cifras o de cualquier combinación de letras y cifras.

iii) *Dispositivos*

Esta categoría incluye dispositivos imaginarios, dibujos y símbolos y también representaciones bidimensionales de productos o contenedores.

iv) *Combinaciones de cualquiera de los signos indicados en los puntos i), ii) y iii), incluidos los logotipos y las etiquetas.*

v) *Marcas en color*

Esta categoría incluye palabras, dispositivos y cualquier combinación de palabras y dispositivos en color, así como combinaciones en color y colores en sí.

vi) *Signos tridimensionales*

Entre las categorías típicas de signos tridimensionales figura la forma del producto o su empaque. Sin embargo, otros signos tridimensionales, como la estrella tricúspide de Mercedes, pueden servir como marcas.

vii) *Signos audibles (marcas sonoras)*

Pueden distinguirse dos categorías típicas de marcas sonoras, las que pueden ser transcritas en notas musicales u otros símbolos y las demás (por ejemplo, el grito de un animal).

viii) *Marcas olfativas (marcas de olor)*

Imaginemos que una empresa vende sus productos (por ejemplo, papel de cartas) con cierta fragancia y el consumidor se acostumbra a reconocer tales productos por su olor.

ix) *Otros signos (invisibles)*

Ejemplos de estos signos son los que se reconocen por el tacto.

Como ya se ha dicho, los países pueden establecer límites a las posibilidades de registro por razones de orden práctico. La mayoría de países permiten únicamente el registro de signos que pueden ser representados gráficamente, ya que son los únicos que pueden ser registrados físicamente y publicados en un boletín de marcas a fin de informar al público sobre el registro de la marca.

Varios países permiten el registro de marcas tridimensionales y obligan al solicitante a que presente ya sea una representación bidimensional del signo tridimensional (dibujo, fotografía o cualquier otra representación susceptible de ser impresa) o una descripción (o ambas). En la práctica, sin embargo, no siempre resulta fácil determinar lo que está protegido por el registro de un signo tridimensional. En Suiza, por ejemplo, la representación bidimensional de la botella de Coca-Cola está registrada como una marca, pero para cumplir con los requisitos de utilización de la actual Ley de marcas de Suiza, la empresa Coca-Cola estaría obligada a utilizar el dibujo bidimensional, tal como fue registrado, en el empaque de sus productos. Este es un enfoque que no responde a las necesidades prácticas de la industria y el comercio: es evidente que aún si se ha registrado una marca tridimensional en forma de una representación bidimensional, debería ser protegida en su forma tridimensional, de modo que la utilización de la forma tridimensional equivalga a la utilización de la marca registrada. De conformidad con este razonamiento, la nueva Ley de marcas de Suiza entró en vigor en la primavera de 1993. En el Reino Unido, donde el registro de la botella de Coca-Cola fue denegado, es probable que cambie también la práctica con la nueva Ley de marcas que se está preparando actualmente de conformidad con la Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas («la Directiva de Armonización de las Comunidades Europeas»), que prevé el registro de signos tridimensionales.

En materia de signos audibles se plantea un problema semejante. Si bien es posible registrar una secuencia de notas como una marca de tipo dispositivo, tal registro no suele conferir protección a las frases musicales así expresadas. Lo que se protege es la secuencia de notas, tal como fueron registradas, contra la utilización de dispositivos similares. Sin embargo, es obvio que las marcas sonoras pueden servir de marca y los Estados Unidos de América, por ejemplo, autorizan el registro de marcas sonoras. Concretamente, esto significa que debe grabarse el sonido y presentarse la cinta a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para su registro.

Los Estados Unidos de América es el único país que reconoció, en una decisión reciente, la posibilidad de registrar una marca olfativa (una fragancia floral que recuerda el perfume de las flores de fanchipán para hilo de coser e hilo de bordar – TTAB 1990).

## 2.2 Signos distintivos

Ya hemos visto que la marca sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas, así que para que un signo cumpla la función de marca, debe tener un carácter distintivo. Si un signo carece de carácter distintivo no puede ayudar al consumidor a identificar los productos de su elección. Por ejemplo, la palabra inglesa «apple» (manzana) o la representación de una manzana no puede ser registrada para las manzanas en sí, sin embargo tiene un carácter altamente distintivo para los ordenadores. Ello demuestra que el carácter distintivo debe ser evaluado en función de los productos a que se aplique la marca.

El que una marca posea un carácter distintivo o no depende de la percepción de los consumidores o, al menos, de las personas a las que está destinado el signo. Sin embargo, con frecuencia ocurre que los signos no han sido utilizados antes de la presentación de una solicitud de registro, de modo que el único interrogante es si el signo en cuestión permite distinguir los productos que lo ostentan.

*En pocas palabras, un signo permite distinguir los productos que lo ostentan cuando las personas a quienes está destinado lo perciben como un signo que identifica los productos que tienen una procedencia comercial particular o cuando puede ser percibido de ese modo.*

El carácter distintivo de un signo no es un factor absoluto e invariable. Se trata de un concepto puramente circunstancial. Según las medidas adoptadas por el usuario del signo o por terceros, puede ser adquirido o ampliado, e incluso desaparecer. Es preciso tener en cuenta circunstancias como la utilización (posiblemente prolongada e intensiva) del signo cuando el registrador opina que el signo no tiene el carácter distintivo necesario, es decir, si considera que *carece de carácter distintivo inherente*.

Existen, por supuesto, distintos grados de carácter distintivo, y la cuestión consiste en determinar la medida en que un signo debe ser distintivo para poder ser registrado, independientemente de su posible utilización. A este respecto, suele hacerse una distinción entre ciertas categorías típicas de marcas.

2.2.1 Las denominadas marcas de fantasía o forjadas, que carecen de significado. Un ejemplo famoso de esta categoría altamente distintiva es la marca KODAK.

Quizá estas marcas no sean las preferidas de los especialistas en comercialización, dado que para darlas a conocer a los consumidores requieren inversiones considerables en materia de publicidad. Sin embargo, estas marcas gozan en sí de una sólida protección jurídica.

2.2.2 Las palabras del lenguaje corriente también pueden ser altamente distintivas si comunican un sentido que es arbitrario en relación con los productos a que se aplican. Lo mismo ocurre con los dispositivos correspondientes. Ejemplos de ello son la famosa marca de cigarrillos CAMEL (y la igualmente famosa marca de tipo dispositivo) y la marca de ordenadores antes mencionada APPLE (tanto la palabra como el dispositivo).

Como es evidente, las palabras CAMEL y APPLE no son inventadas, y sin embargo tienen un carácter altamente distintivo para los productos en cuestión.

- 2.2.3 A los especialistas en comercialización les suelen gustar los nombres que, de algún modo, generan en la mente del consumidor una asociación positiva con el producto. Por lo tanto, tienden a elegir términos más o menos descriptivos. Si el signo es exclusivamente descriptivo, carece de carácter distintivo y no puede, en sí, ser registrado como una marca (véase el Capítulo 3). Sin embargo, no todos los signos que están desprovistos de significado o que son utilizados arbitrariamente carecen necesariamente de carácter distintivo: existe una categoría intermedia de signos que, sin ser verdaderamente descriptivos, sugieren, por asociación de ideas, los productos en que son aplicados, así como la naturaleza, la calidad, la procedencia y toda otra característica de estos productos. Estos signos son susceptibles de ser registrados. En la práctica, la cuestión fundamental consiste en determinar si una marca sugiere o describe los productos indicados en la solicitud. Esta cuestión debe ser evaluada a la luz del derecho nacional, la jurisprudencia del país y todas las circunstancias concurrentes. Si el registrador tiene una duda o está convencido de que el término tiene un carácter descriptivo en lugar de sugestivo, debe determinar si el término ya ha sido utilizado por el solicitante y en qué medida. Por regla general, puede decirse que un término descriptivo tiene carácter distintivo para los productos en cuestión si ha adquirido un significado secundario, es decir, si las personas a las que está destinado consideran que indica que los productos para los cuales se utiliza proceden de una fuente comercial determinada.

En caso de duda en cuanto al carácter descriptivo o sugestivo del término, el mismo hecho de que la marca ha sido utilizada en el comercio durante un período determinado puede ser suficiente para que el término sea registrado.

Sin embargo, cuanto más descriptivo es el término, más difícil resulta comprobar que ha adquirido un significado secundario y, por consiguiente, requerirá que un porcentaje mayor de consumidores conozca esta marca.

## **CAPITULO 3**

### **SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS (CUYO REGISTRO ESTA EXCLUIDO)**



## CAPITULO 3

### SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS (CUYO REGISTRO ESTA EXCLUIDO)

#### 3.1 Falta de carácter distintivo

Si un signo no tiene carácter distintivo, no puede funcionar como una marca y su registro debe ser denegado. Como este es un motivo de denegación de registro, el solicitante no tiene normalmente necesidad de demostrar el carácter distintivo. Corresponde al registrador demostrar la falta de carácter distintivo y, en caso de duda, la marca debe ser registrada. Algunas leyes de marcas, tal como la Ley de marcas de 1938 del Reino Unido (y las leyes de los países que han seguido el modelo británico) estipulan que corresponde al solicitante demostrar que su marca debe ser registrada. Sin embargo, esta práctica puede ser considerada rigurosa y a veces impide que se registren marcas demostrablemente aptas para distinguir los productos de su titular. Y, sin embargo, tal como se desprende del Artículo 3 de la Directiva de Armonización de la Comunidad Europea y de la Ley tipo, hoy día se tiende manifiestamente a considerar la falta de carácter distintivo como un motivo de denegación de registro de una marca.

¿Cuáles son los criterios que rigen la denegación de registro por falta de carácter distintivo?

##### 3.1.1 *Terminos genéricos*

Un signo es genérico cuando define la categoría o tipo a que pertenecen determinados productos. Es esencial para el comercio y también para los consumidores que nadie esté autorizado a monopolizar un término genérico.

Un término genérico puede ser, por ejemplo, la palabra «mueble» (para muebles en general, y también para mesas, sillas, etc.) y la palabra «silla» (para sillas). Otros ejemplos pueden ser las palabras «bebidas», «café» y «café instantáneo», lo que demuestra la existencia de categorías y grupos de productos más amplios y más estrechos, cuyo denominador común es que el término utilizado sistemáticamente para describir los productos es un término genérico.

Estos signos carecen por completo de carácter distintivo, y algunas jurisdicciones consideran que aún si son utilizados regularmente y han adquirido un significado secundario no pueden ser registrados pues, habida cuenta de la necesidad primordial de que los comerciantes puedan utilizarlos, no pueden ser monopolizados. Por esta razón, la Alta Corte de Delhi (India) denegó en 1972 el registro de la marca JANTA dado que en hindi la palabra significa «barato».

##### 3.1.2 *Signos descriptivos*

Los signos descriptivos son aquellos que sirven para indicar el tipo, la calidad, la destinación prevista, el valor, el lugar de origen, la época de producción o cualquier otra característica de los productos en los cuales se tiene la intención de utilizar el signo o en los cuales es efectivamente utilizado.

En la práctica, lo más difícil es determinar si un signo tiene carácter distintivo en lugar de descriptivo, por lo que esta cuestión merece ser examinada con mayor detenimiento.

En consonancia con esta definición del signo distintivo, la prueba que se aplique debe determinar la posibilidad de que los consumidores consideren un signo como una referencia al origen del producto (signo distintivo), a las características del producto o al origen geográfico del producto (signo descriptivo). El término «consumidor» se utiliza en este caso como una abreviación que designa los grupos pertinentes que han de considerarse en cada caso, a saber las personas a quienes está destinado el signo (y, en algunos casos, también las demás personas a las que llega el signo).

Otra prueba utilizada en algunas jurisdicciones permite determinar si existe un interés legítimo, por parte de otros comerciantes, en utilizar el término lealmente. Incluso si existen otros términos, es decir, incluso si el término no es genérico, el registrador puede considerar desleal conceder al solicitante un monopolio. Con frecuencia, esta prueba conduce a los mismos resultados que la prueba antes mencionada para determinar el modo en que los consumidores entienden el término. Sin embargo, incluso cuando no es probable que los consumidores – o por lo menos una mayoría de ellos – consideren el término como una simple referencia a las características de los productos, el registrador puede considerar que debe mantener el término disponible para otros comerciantes que quisieran utilizarlo lealmente. Esta práctica, aún vigente en Alemania, el Reino Unido y muchos otros países, dificulta innecesariamente el registro de una nueva marca. Ello es más patente a medida que se hace difícil encontrar una marca apropiada susceptible de ser protegida para su utilización en un nuevo producto, debido a los múltiples derechos anteriores ya inscritos en los registros de los países del mundo entero. Por esta razón, resulta interesante ver que el Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido, – publicado en septiembre de 1990 – que describe las principales características de la nueva ley de marcas propuesta, afirma que el Gobierno tiene la intención de aprovechar la oportunidad que ofrece la nueva ley para aclarar la situación, de modo que toda marca cuyo carácter distintivo sea demostrado será considerada en adelante como distintiva en derecho y, por lo tanto, susceptible de registro. El Libro Blanco afirma también que si el público llega a asociar claramente una palabra, mediante su utilización, con los productos de un comerciante determinado, ningún competidor podrá utilizar lealmente dicha palabra como una marca.

Huelga decir que al competidor no se le prohibirá que haga uso bona fide de la palabra (por ejemplo, para describir sus productos o el lugar en que fueron elaborados – véase 6.3, *infra*), y la ley seguirá permitiendo tal utilización. Sin embargo, el registrador británico no podrá rechazar en adelante, una solicitud de registro de la marca AEROPUERTO, por ejemplo, para bebidas alcohólicas, basándose en que el aeropuerto es un lugar donde comúnmente se venden tales productos. Sírvase remitirse también en este caso a la pregunta 87 (párrafo 10.3.1, *infra*).

Por lo tanto, el hecho de que existan otros comerciantes con un verdadero interés en utilizar lealmente un término puede ser invocado como un elemento adicional en el momento crucial de determinar la medida en que los consumidores considerarán el signo como una referencia al origen o como una referencia a las características de los productos. Sin embargo, este elemento no debería servir para justificar por sí solo una decisión de denegación de registro de un término cuando no es manifiesta la probabilidad de que los consumidores lo consideren como un término descriptivo.

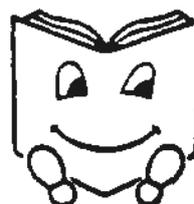
¿Considera usted que las siguientes palabras tienen un carácter distintivo o descriptivo para los productos en cuestión?

<b>P1.</b>	<i>FRUMATE</i>	<i>Una bebida preparada a partir de una mezcla de jugo de frutas y jugo de tomate.</i>
<b>P2.</b>	<i>PARLOGRAFO</i>	<i>Aparato de grabación sonora</i>
<b>P3.</b>	<i>MUTEL</i>	<i>Establo móvil para vacas</i>
<b>P4.</b>	<i>RAPIDARROZ</i>	<i>Platos precocidos</i>
<b>P5.</b>	<i>TOMA PELO</i>	<i>Lazos para cabello</i>
<b>P6.</b>	<i>LINEA SUAVE</i>	<i>Toallas higiénicas</i>
<b>P7.</b>	<i>ENGA ALLAMAS</i>	<i>Extintores para el fuego</i>
<b>P8.</b>	<i>LA LUCIERNAGA</i>	<i>Lámparas eléctricas</i>
<b>P9.</b>	<i>SUPER Y EXTRA</i>	<i>Una amplia gama de productos</i>
<b>P10.</b>	<i>TAPA DE ORO</i>	<i>Whisky</i>
<b>P11.</b>	<i>BRIYATODO</i>	<i>Esponjillas abrasivas</i>
<b>P12.</b>	<i>POLVO REGYO</i>	<i>Productos para la limpieza</i>

¿Considera usted que los siguientes dispositivos tienen carácter distintivo o descriptivo para los productos en cuestión?



**P13.**  
«Cochecitos para niños» (cl.18)

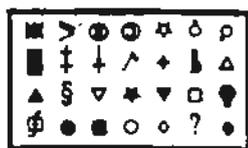


**P14.**  
Libros (cl.16)

### 3.1.3 Otros signos desprovistos de carácter distintivo

Los signos pueden carecer de carácter distintivo por otras razones. Este es el caso de un dispositivo que, debido a su simplicidad o a su carácter puramente ilustrativo u ornamental, no es percibido en absoluto por el consumidor como un signo que indica el origen del producto, sino simplemente como un elemento ilustrativo del empaque de los productos que se le ofrecen.

¿Cómo calificaría usted los siguientes dispositivos?



**P15.**  
*Bebidas*



**P16.**  
*Papel de empapelar*



**P17.**  
*Bebidas elaboradas a partir de frutas: jugos de frutas*

Otro ejemplo (por lo que se refiere a los signos compuestos de palabras) sería un lema publicitario relativamente largo para recomendar productos al consumidor que, aun reproducido en el empaque, resulta demasiado complejo para que los consumidores lo perciban como una referencia al origen del producto.

En la práctica, las autoridades tienen que examinar otros casos típicos que, según muchas legislaciones, figuran expresamente entre los motivos de denegación de registro; estos casos serán tratados más adelante.

### 3.1.3.1 Referencia al origen geográfico

Las referencias al origen geográfico (al contrario del origen de los productos en el sentido de la función de indicación de procedencia), básicamente desprovistas de carácter distintivo, suscitan en la mente del consumidor una asociación con el nombre geográfico, indicado como el lugar de fabricación de los productos en cuestión o de los elementos utilizados en su elaboración, o – según las circunstancias concretas – con ciertas características de los productos imputables a su origen.

Para poder suscitar tal asociación en la mente del consumidor, éste debe conocer de antemano la ubicación geográfica indicada, al menos en cierta medida. Por lo tanto, los signos que evocan lugares prácticamente desconocidas tienen un carácter distintivo. Las referencias a regiones donde no cabe imaginar que los productos en cuestión sean fabricados tienen también carácter distintivo.

¿Registraría usted las siguientes marcas para los productos indicados?

- P18.** *SALLARA*                      *galletas*
- P19.** *TIAI*                              *seda*
- P20.** *ARTICO*                        *lubricante para motores*
- P21.** *NUDE ELLIE*                  *arroz*

Incluso si el consumidor conoce una región geográfica, el signo que la evoque puede tener o adquirir carácter distintivo si no existe otro fabricante o comerciante en el mismo campo de actividad ni la posibilidad de que en el futuro lleguen competidores a dicha región.

**P22.** *¿Registraría usted del nombre SIMLA (la capital de Himachal-Pradesh en la India) para cigarrillos ante la evidencia de que Simla no llegará nunca a ser un centro de producción de tabaco?*

**P23.** *¿Y qué diría del nombre SAMOS para ordenadores?*

Es posible también llegar a asociar, gracias a una utilización prolongada y reiterada, una denominación geográfica con una empresa determinada a tal punto que se convierta en una marca distintiva para los productos de tal empresa, aun si ya existen competidores o si surgieran más adelante.

¿Considera usted que el siguiente nombre de una localidad alemana y dos localidades estadounidenses tiene carácter distintivo?

**P24.** *HOECHST*                        *para productos químicos y farmacéuticos*

Solamente una parte del signo presentado para su registro puede indicar un origen geográfico. Por ejemplo: ASIAN DREAM (Sueño de Asia). Un signo de este tipo no se refiere ya simplemente al origen del producto, por lo tanto tiene un carácter distintivo. Sin embargo, es posible que los consumidores aún consideren que un producto vendido con la marca ASIAN DREAM procede de Asia, en cuyo caso el signo sería engañoso si esto no fuera cierto. Esta cuestión será tratada más adelante (véase 3.2.1.2. *infra*).

### 3.1.3.2 Letras, cifras y figuras geométricas básicas

Normalmente, se considera que estos signos no tienen carácter distintivo y, por lo tanto, no son susceptibles de registro. Ciertas leyes de marcas (como la Ley alemana) incluso los excluyen expresamente del registro o los aceptan a condición de que tengan por lo menos tres letras y/o cifras combinadas o, si se trata de letras, que la secuencia sea fácil de pronunciar.

Cierto es que los consumidores no suelen considerar las letras, las cifras o las figuras geométricas simples como elementos que indican el origen del producto. Sin embargo, las letras, las cifras y sus combinaciones pueden adquirir un carácter distintivo mediante la utilización y, como ya se dijo, el denominado interés legítimo que tienen otros comerciantes en utilizarlos lealmente no debería constituir un motivo de denegación de la solicitud de registro.

¿Considera usted que los siguientes signos tienen carácter distintivo para los productos indicados?

- P25.** 4711 *Perfume*
- P26.** FORMULA 54 *Preparaciones farmacéuticas*
- P27.** IBM *Equipos de oficina*
- P28.** GM *Vehículos automotores*

Además, incluso cuando no son utilizadas, las letras y las cifras pueden ser registradas si figuran en una solicitud relativa a un dispositivo extravagante.

- P29.** ¿Considera usted que los siguientes signos tienen carácter distintivo?



*Textiles por pieza*

- P30.** ¿Registraría usted el siguiente signo para plumas y lápices?



*Plumas y lápices*

### 3.1.3.3 Términos extranjeros y transliteraciones

Supongamos, por ejemplo, la utilización en India o en Sri Lanka de una marca escrita en tailandés, la utilización de caracteres chinos en Suiza, de caracteres cingaleses en los Estados Unidos de América o de caracteres japoneses (Katakan, Kandi) en cualquier país salvo en Japón.

Para el consumidor promedio, estas marcas suelen ser simplemente figuras de fantasía.

Por consiguiente, tienen en principio carácter distintivo, salvo cuando el signo no tiene más que un efecto ornamental, según su presentación gráfica.

Como estas marcas tienen carácter distintivo, pueden, en principio, ser registradas. Sin embargo, el registrador puede solicitar la traducción (una descripción de su significado) en la lengua escrita de su país. Esta es la práctica en Suiza. En Tailandia, cuando la solicitud comporta signos escritos en una lengua extranjera (en la práctica, se trata principalmente de caracteres romanos), éstos tienen que ser transliterados y, en lo posible, traducidos.

El registrador puede examinar, en función de la práctica local, las marcas escritas en una lengua extranjera, aplicando a la traducción de las marcas los criterios que, de modo general, permitan apreciar el «carácter descriptivo».

De las siguientes marcas, ¿cuáles tendrían carácter distintivo en su país?

- P31.** *KIKU* *para perfume (KIKU es una transliteración de la palabra japonesa para crisantemo)*
- P32.** *para artículos de cuero (la transliteración de este carácter japonés es «Gun», que significa «ejército»).*



*Artículos de cuero*

La aplicación de principios estrictos puede justificarse para la escritura china en el Reino Unido, por ejemplo (donde existe una minoría considerable de ciudadanos chinos) y, en general, en muchos países asiáticos.

Por lo que se refiere a otras escrituras extranjeras, como la japonesa y la tailandesa, fuera de los países en que son utilizadas, o por lo menos fuera de Asia, cabría aplicar principios menos estrictos..

- P33.** *SHINGAR* *es la transliteración de una palabra hindi o urdu que significa «decoración». ¿Este término puede ser registrado para un perfume?*

- P34.** *La transliteración del carácter japonés ilustrado es «Fusen Usagi», que significa «conejo globo». ¿Esta marca puede ser registrada para juguetes en la cl. 28?*



Otro aspecto que suele pasarse por alto, pero que cabría determinar, es si el titular de una marca que extiende sus actividades comerciales a países extranjeros donde se utiliza una escritura local distinta, (como en Grecia) está obligado a transliterar su marca a la escritura correspondiente.

La respuesta debería ser manifiestamente afirmativa, porque de otro modo los consumidores no podrían pronunciar o comprender la marca.

De modo general, es aconsejable emplear también, por razones de comercialización y de protección de las marcas, la escritura originalmente utilizada por el titular de la marca en su propio país. En un gran número de casos, se tratará de la escritura romana y a menudo las palabras inglesas serán reconocidas como tal en los países que utilizan sistemas de escritura distintos, dado que en el mundo entero abundan las palabras escritas en caracteres romanos que tienen una connotación inglesa. Sin embargo, existen naturalmente muchas otras lenguas en Europa, como el francés, el alemán, el italiano y el español, que utilizan caracteres romanos.

#### 3.1.3.4 Los colores

La utilización de palabras y/o dispositivos en color o en combinación con colores suele acentuar el carácter distintivo de estas palabras o dispositivos. Por consiguiente, es más fácil registrar los signos que reivindican los colores indicados o descritos en la solicitud. La primera marca registrada en el Reino Unido en 1876 (y que aún figura en el registro) fue un triángulo (una figura geométrica elemental) de color rojo. Sin embargo, en este caso, la protección se limita en principio a los colores en que la marca está registrada. Los signos que se considerara susceptibles de crear confusión respecto de la marca registrada, si ésta fuera en blanco y negro, pueden por lo tanto ser excluidos del ámbito de protección, dado que se han utilizado colores distintos. Como los signos registrados en blanco y negro están protegidos contra el registro y la utilización de signos similares susceptibles de crear confusión, independientemente del color utilizado y como los titulares del registro de estos signos normalmente pueden utilizarlos en cualquier color de su elección, la práctica habitual consiste en no registrar signos en color. Sin embargo, un color determinado o una combinación determinada de colores puede constituir un elemento importante de la marca de producto que es constantemente utilizada por su titular, y por consiguiente, susceptible de ser imitada por competidores. Ello demuestra

que el titular de una marca puede tener un verdadero interés en registrar su marca con los colores distintivos en que suele utilizarse, incluso cuando la marca es lo suficientemente distintiva como para ser registrada en blanco y negro. A fin de eliminar el riesgo antes mencionado de una limitación del ámbito de protección conferido por una marca de este tipo, el titular de la marca puede registrarla tanto en blanco y negro como en los colores efectivamente utilizados.

Los signos que consisten exclusivamente en combinaciones de colores pueden ser registrados como marcas de productos. Estos figuran en la lista de ejemplos de signos susceptibles de ser registrados, citados en el Artículo 1.2) de la Ley tipo. Según la práctica de los distintos países, estos signos son considerados como intrínsecamente distintivos o – más probablemente – como esencialmente descriptivos con la posibilidad de adquirir un carácter distintivo mediante su utilización.

Cabe también preguntarse si los colores en sí pueden ser registrados como marcas. En una decisión del 23 de marzo de 1988, la Oficina de Marcas del Reino Unido rechazó una solicitud de registro del «color verde claro tal como estaba representado en la solicitud, aplicado a la superficie de una pastilla», porque en el caso en cuestión la marca no había perdido su significado primario de simple color decorativo y aún no había adquirido el carácter de una marca (el color era utilizado para los medicamentos vendidos con la marca nominal TAGAMED). La Oficina reconoció, sin embargo, que un color único, que revestía la totalidad de la superficie de un producto, podía constituir una marca. No cabe duda de que es preciso hacer una distinción entre los denominados colores básicos que, en vista de su limitado número, deben permanecer a disposición de todos, y un matiz bien definido de un color determinado. Los matices particulares (como el verde claro en el caso mencionado) pueden ser considerados como susceptibles de registro sin necesidad de comprobar su utilización (tal es la práctica en Francia). Si el matiz está bien definido, debería ser susceptible de registro como marca a condición de ser utilizada y de haber adquirido un carácter distintivo.

### 3.1.3.5 Nombres y apellidos

Los nombres de empresas y los nombres comerciales pueden ser registrados, salvo cuando son engañosos o carecen de carácter distintivo.

#### **P35.** *¿Registraría usted el nombre IMPORT, EXPORT LTD?*

Los apellidos comunes no suelen ser susceptibles de registro, dado que no tienen carácter distintivo. En cuanto a los apellidos menos comunes, es importante determinar si la gran mayoría de consumidores daría al apellido en cuestión otro significado en el lenguaje corriente. Si este es el caso, el signo es susceptible de ser registrado a condición de que el significado en cuestión no describa los productos a los que se ha de aplicar la marca.

#### **P36.** *La palabra inglesa «plum» (ciruela) corresponde a la vez a un apellido corriente y al nombre de una fruta, y «Judy» es un nombre de mujer ¿Considera usted que la marca JUDY PLUM tiene carácter distintivo para joyas?*

Sin embargo, incluso para los apellidos menos comunes, la legislación del Reino Unido prevé una práctica de registro muy estricta. Por ejemplo, se rechaza el registro de los signos que aparecen varias veces como apellidos en

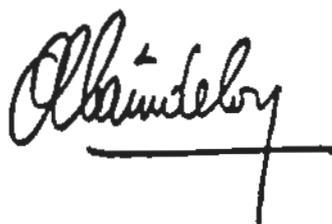
el directorio telefónico de Londres, así como en Hong Kong, donde los consumidores no suelen entender los caracteres romanos. La práctica vigente de la Oficina de Marcas del Reino Unido fue publicada en el *Trademark Journal* N° 5525 del 1 de agosto de 1984. De conformidad con la práctica (nueva y más flexible), los apellidos que no aparecen más de 50 veces en cualquier directorio telefónico pertinente y que tienen otro significado bien conocido pueden ser inscritos en la Parte A del registro. Los apellidos que no aparecen más de 100 veces en cualquier directorio telefónico pertinente y que tienen otro significado bien conocido pueden ser inscritos en la Parte B del registro. De conformidad con la práctica británica tradicional, las marcas pueden ser registradas en la Parte A si tienen un carácter intrínsecamente distintivo; para ser inscritas en la Parte B, es suficiente con que la marca permita distinguir los productos. Esta es precisamente la condición enunciada en el presente manual y en la Ley tipo para que una marca sea suficientemente distintiva y, por consiguiente, susceptible de ser registrada (en cualquier registro de marcas). Sin embargo, cabe señalar que el Reino Unido tiene la intención de abandonar la distinción entre la Parte A y la Parte B del registro (tal como se anunció en el Libro Blanco) y de adoptar el criterio utilizado hasta la fecha como condición de registro en la Parte B, como criterio general para determinar el carácter distintivo. Un apellido muy poco habitual que no tenga otro significado puede ser registrado en la Parte A si no aparece más de cinco veces en el directorio telefónico de Londres, o más de 15 veces en cualquier directorio extranjero pertinente. Para la Parte B, los límites serán de 15 y 30 veces, respectivamente. En general, los apellidos muy poco habituales pero muy conocidos no podrán ser registrados en la Parte A, dado que su significado común será el de un apellido.

Los apellidos cuya frecuencia excede los límites mencionados pueden ser registrados a condición de que se compruebe su carácter distintivo.

En 1989, la práctica de la Oficina de Registros de Hong Kong fue adaptada a estos criterios. Los directorios «pertinentes» son los de Hong Kong, Londres, Manhattan, Queens, Los Angeles, París, Roma y Berlín (a veces también el de Tokyo).

La práctica de la Oficina Sueca es aún más restrictiva. El registro de un apellido es rechazado por principio, incluso si la persona que lleva el apellido en cuestión da su autorización.

- P37.** *¿Qué piensa usted de esta marca utilizada para un jabón? ¿La situación sería distinta si la marca fuera utilizada para otros productos?*



La utilización de la firma de una persona forma parte de los casos mencionados expresamente en la Ley de marcas del Reino Unido y en las legislaciones que se basan en ella. Sin embargo, la firma, que anteriormente desempeñó un papel importante, se emplea hoy rara vez porque ha perdido su atractivo. Las técnicas modernas de comercialización prefieren logotipos de carácter distintivo para las marcas importantes porque permite a los consumidores memorizar y reconocer mejor la marca.

### 3.2 Denegación de registro por otros motivos – interés público

#### 3.2.1 *Carácter engañoso*

##### 3.2.1.1 Las marcas que son susceptibles de engañar al público en cuanto a la naturaleza, la calidad o cualquier otra característica de los productos o su origen geográfico no pueden ser registradas, en aras del interés público.

En este caso, la marca debe presentar un carácter engañoso intrínseco cuando se asocia a los productos que está destinada a identificar. Conviene establecer claramente una distinción entre esta noción y el riesgo de crear confusión en la mente del consumidor mediante la utilización de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares.

Cierto es que las marcas que son producto de la imaginación o las marcas que tienen un significado arbitrario para los productos propuestos no pueden ser engañosas. Y, sin embargo, las marcas que tienen un significado descriptivo, aunque apenas evoquen o sugieran el producto – y por lo tanto son distintivas – pueden también ser engañosas. Por consiguiente, es preciso examinar tales marcas desde dos ángulos: en primer lugar, deben ser distintivas y, en segundo lugar, no deben ser engañosas.

En general, puede decirse que entre más descriptiva es una marca, más fácilmente engañará al consumidor si no se utiliza para identificar los productos con las características descritas. Veamos, por ejemplo, el caso de la marca ORLANA, utilizada para prendas de vestir. La marca es totalmente descriptiva para los productos fabricados enteramente con lana. Tiene también un carácter distintivo para los productos que no están fabricados con lana, pero claramente engañoso.

**P38.** *Si los productos vendidos con la marca ORLANA fueran fabricados con un 10% de lana y un 90% de fibras sintéticas, ¿la situación sería distinta?*

**P39.** *¿Qué opina usted de la siguiente marca utilizada para «grasas comestibles» (la transliteración de la escritura árabe es «almarai», que carece de significado)?*



*Grasas comestibles*

- P40.** *Se solicita el registro de esta marca para «quesos, huevos y leche» en la cl. 29.*



- P41.** *¿Observa usted alguna diferencia entre las dos marcas siguientes, que son objeto de una solicitud de registro para una bebida alcohólica?*

*RED HEART*

*LIGHT HEART*

En general, el hecho de que una marca engañosa haya adquirido carácter distintivo no es motivo para permitir que sea registrada. Sin embargo, en ciertos casos excepcionales, una marca puede perder su carácter engañoso como consecuencia de una utilización prolongada y a gran escala. Un ejemplo de este tipo de situación es la marca estadounidense WOOLRIDGE («wool» significa «lana»), que fue objeto de una solicitud de registro (con la representación gráfica de una oveja) para toda una gama de prendas de vestir que no estaban totalmente – ni siquiera parcialmente – fabricadas con lana. La solicitud de registro fue denegada por el examinador por considerar que la marca en cuestión era engañosa, pero la Junta de Apelaciones en materia de Marcas revocó la decisión por los siguientes motivos: la marca del solicitante estaba en uso desde por los menos 1891 y había sido registrada para prendas de vestir de lana en 1949. La Junta consideró que las pruebas aportadas por el solicitante del reconocimiento de esta marca por los consumidores y la profesión demostraban que la marca WOOLRIDGE identificaba al solicitante y que había desaparecido en gran medida todo carácter descriptivo o engañoso que el término pudiera tener en el momento de su adopción, pues éste había adquirido un verdadero valor de marca debido a su larga y amplia utilización por parte del solicitante (decisión de 1989).

### 3.2.1.2 Referencia al origen geográfico

Los signos que describen o indican el origen geográfico véase 3.1.3.1, *supra*, son falsos para los productos que no proceden de la región descrita o indicada. En tales casos, el consumidor será engañado si la referencia al origen geográfico tiene connotaciones incorrectas para él.

Esto es especialmente cierto cuando la región o la localidad tiene cierto prestigio. «Champagne» y «Swiss Chocolate» son ejemplos muy conocidos de este tipo de signos.

En la práctica, tales casos de referencia directa al origen geográfico son relativamente raros. Las alusiones al origen geográfico son más frecuentes, pero plantean más dificultades. La referencia a una conocida montaña suiza para chocolates sería engañosa para los consumidores, así como una marca figurativa que consistiera en un paisaje alpino típico.

Incluso la utilización de palabras extranjeras puede, en ciertas circunstancias, ser engañosa sin necesidad de referirse a un origen geográfico determinado. El mismo hecho de que una palabra proceda manifiestamente de un idioma extranjero determinado puede dar a los consumidores la impresión de que el producto procede del país en que se habla dicho idioma. Por consiguiente, los consumidores serán engañados si el país en cuestión es conocido por los productos en cuestión.

**P42.** *¿Considera usted que la marca SWISS FLAG (bandera suíza) puede ser registrada para relojes de pulsera?*

**P43.** *La palabra alemana SPITZHACKE significa «picahielo». Se presenta una solicitud de registro de este término para vino. ¿Se trata de un término a) distintivo o b) engañoso? Si se trata de un término engañoso, ¿qué puede hacerse al respecto? ¿La situación sería distinta si el solicitante residiera en Alemania?*

Sin embargo, conviene tener presente que el inglés no sólo es hablado en muchos países del mundo sino que también es el idioma internacional de la comercialización en el mundo moderno, por lo que muchas marcas utilizan el inglés independientemente del origen geográfico de los productos que identifican, hecho del que los consumidores suelen ser conscientes.

### 3.2.1.3 Engaño parcial

Ya hemos visto que la cuestión de saber si una marca es intrínsecamente engañosa o no debe ser examinada a la luz de los productos indicados en la solicitud de registro. Por lo tanto, una solicitud puede ser distintiva para algunos productos o descriptiva o engañosa para otros, según la lista de productos que se presente. En tales casos, el examinador debe exigir al solicitante que limite la lista de productos. En ciertos países, si el solicitante se niega a limitar la lista de productos, el examinador rechaza la totalidad de la solicitud. En otros países, sólo aceptará la solicitud relativa a los productos para los cuales, en su opinión, la marca no tiene carácter engañoso y la rechazará para los demás. Esta es la solución que se recomienda, ya que no existe motivo alguno para rechazar una solicitud de registro de marca por lo que se refiere a los productos para los cuales la marca no es descriptiva ni engañosa.

**P44.** *¿Qué opina usted de esta solicitud para «hilos» (cl. 23)?*



*Hilos (cl. 23)*

**P45.** *La etiqueta de una marca incluye la palabra «mantequilla». Se presenta una solicitud de registro para «productos lácteos» (cl. 29). ¿Puede aceptarse esta solicitud?*

**P46.** *Se presenta una solicitud de registro de una marca en la que están representadas unas mitades de duraznos y la palabra «duraznos». ¿El solicitante puede reivindicar la protección de la marca para «frutas en conserva»?*

### 3.2.2 *Signos contrarios a la moral o al orden público*

Las leyes de marcas suelen denegar el registro de signos contrarios a la moral o al orden público. La Ley tipo excluye también el registro de una marca por esta razón en su Artículo 5.1)e) y menciona las imágenes obscenas y los emblemas de las autoridades públicas o de partidos políticos prohibidos como ejemplos.

¿Aceptaría usted las solicitudes de registro presentadas para los siguientes términos?

**P47.** *HAI.LELUJAH para prendas de vestir de mujer*

**P48.** *OM VINAYAKA para alcanfor refinado (OM es una palabra sagrada de la religión hindú, y VINAYAKA designa una divinidad hindú).*

### 3.2.3 *Signos cuya utilización está reservada para el Estado, las instituciones públicas o las organizaciones internacionales*

Un país suele proteger su bandera nacional, su nombre oficial y los nombres de instituciones oficiales en interés propio. Además, de conformidad con el Artículo 6ter del Convenio de París, los países están obligados a proteger los signos comunicados por otros países miembros y las organizaciones internacionales intergubernamentales (como la Cruz Roja).

## **CAPITULO 4**

### **EL REGISTRO DE MARCAS**



## CAPITULO 4

### EL REGISTRO DE MARCAS

#### 4.1 ¿Quién puede presentar una solicitud de registro de una marca?

En general, cualquier persona que tiene la intención de utilizar una marca o de permitir su utilización por parte de terceros puede presentar una solicitud de registro de la marca. Puede tratarse de una persona física o de una persona jurídica, incluso de un cártel.

Las leyes de algunos países estipulan que el solicitante debe ejercer una actividad comercial en relación con los productos para cuya marca ha solicitado protección. No obstante, se ha observado una tendencia a prescindir de esta exigencia. Esto es cierto en Europa, como consecuencia de la propuesta de crear una marca comunitaria, para la cual toda persona puede presentar una solicitud de registro. Alemania e Italia, así como Suiza, están a punto de eliminar esta exigencia.

Canadá, Filipinas y los Estados Unidos de América imponen condiciones adicionales. En Canadá y los Estados Unidos de América, una marca puede ser objeto de una solicitud de registro por parte de una persona que tiene la intención de utilizar la marca en cuestión, pero la utilización de la marca debe haber comenzado antes de que se autorice su registro. Según la ley filipina (basada en la antigua ley estadounidense que fue modificada en 1989), la utilización es incluso una condición para presentar una solicitud de registro de una marca.

Es importante señalar que el Artículo 2 del Convenio de París estipula que un país debe extender el mismo trato a los nacionales de todos los demás países miembros de la Unión que el concedido a sus propios nacionales. En consecuencia, el Convenio prohíbe toda discriminación de los países miembros contra los extranjeros.

#### 4.2 Requisitos en materia de registro

En general, los países establecen que se ponga a disposición un formulario de solicitud, cuya utilización es obligatoria en ciertos países. El solicitante debe inscribir en el formulario de solicitud su nombre y dirección. Los extranjeros tienen que dar un domicilio legal en el país o actuar mediante un mandatario que posea un poder firmado por el solicitante.

Suelen imponerse otras formalidades, como la autenticación y la legalización por un notario, que son costosas y exigen mucho tiempo. En realidad, estos requisitos no tienen razón de ser, dado que probablemente nadie estará interesado en presentar una solicitud de registro de una marca en nombre de otra persona sin autorización para hacerlo.

El signo que es objeto de la solicitud de registro debe figurar en el formulario de solicitud o en un anexo a dicho formulario. Si el signo no es una simple palabra del lenguaje corriente, deberá incluirse una representación del signo (acompañada de uno o más especímenes). Si se tiene la intención de registrar el signo en color, es preciso indicar los colores y presentar un espécimen en color o la descripción de los colores.

El signo que es objeto de la solicitud de registro debe figurar en el formulario de solicitud o en un anexo a dicho formulario. Si el signo no es una simple palabra del lenguaje corriente, deberá incluirse una representación del signo (acompañada de uno o más especímenes). Si se tiene la intención de registrar el signo en color, es preciso indicar los colores y presentar un espécimen en color o la descripción de los colores.

Si la solicitud de registro se refiere a un signo tridimensional, es preciso solicitar la protección del signo en su forma tridimensional. Además, el signo debe estar representado gráficamente de modo que pueda reproducirse con dos propósitos: debe ser posible registrarlo (independientemente de la forma en que se establezca el registro, es decir, independientemente de que las marcas sean registradas en un libro, recogidas en un fichero o integradas en un ordenador) y los titulares de derechos anteriores deben tener la posibilidad de informarse acerca de la solicitud de registro de la marca (normalmente garantizada por su publicación en un boletín de marcas – véase el párrafo 4.7).

El solicitante debe también enumerar los productos para los cuales solicita el registro del signo. En general, las leyes de marcas estipulan una clasificación de los productos a los efectos del registro. En algunos países, debe presentarse una solicitud distinta para cada clase, mientras que en otros, una solicitud es suficiente para varias clases. Este es el sistema que han adoptado las leyes modernas, y también el que recomienda el proyecto de Tratado de la OMPI, de febrero de 1992, sobre la armonización de formalidades («el proyecto de Tratado de la OMPI»).

Un tratado importante para el comercio internacional es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Son parte en este tratado 34 Estados contratantes, incluidos los Estados Unidos de América.

Algunos países permiten el registro de todos los productos en una clase determinada simplemente si se indica la clase correspondiente o si la solicitud comporta la mención «todos los productos de la clase X». Sin embargo, la mayoría de países exigen que se indique expresamente los productos para los cuales se solicita protección. Se recomienda seguir este método.

Por último, debe pagarse una o más tasas para que una marca sea registrada. Un país puede estipular una tasa única, global o varias tasas (tasa de presentación, tasa por clase, tasa de examen, tasa de registro, etc.). Ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes. Por una parte, resulta más sencillo y rentable cobrar una tasa única. Por la otra, esta fórmula puede tener consecuencias injustas para los solicitantes que deciden retirar la solicitud total o parcialmente durante el procedimiento de registro (por ejemplo, debido a una objeción por parte del titular de un derecho anterior, o a objeciones insuperables del registrador). En tales casos, debe preverse por lo menos el reembolso parcial de la tasa abonada.

## 4.3 Examen

### 4.3.1 Examen de forma

Los países suelen aceptar las solicitudes de registro de una marca únicamente si reúne los requisitos de forma enumerados en el párrafo 4.2.

Algunos países, como los del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), no estipulan ningún tipo de examen adicional.

#### 4.3.2 *Examen de fondo*

La mayoría de los países examinan el fondo de las solicitudes de registro de una marca por el interés tanto del público como de los competidores.

Es preciso distinguir claramente entre dos tipos de motivos de denegación:

Las solicitudes de registro de una marca deberían ser examinadas a fin de determinar la existencia de motivos absolutos y objetivos de denegación de registro, es decir, para saber si la marca tiene suficiente carácter distintivo, no es engañosa o contraria a las buenas costumbres etc. Este examen es altamente deseable como medio de proteger al consumidor; sin embargo, también es importante para los competidores y para el comercio en general, que nadie pueda monopolizar un término descriptivo o incluso genérico debido a un simple acto administrativo.

En muchos países, el examen sirve también para determinar la existencia de motivos denominados «relativos», es decir, la posibilidad de que los derechos que son objeto de solicitud sean idénticos o similares a derechos anteriores que ya han sido solicitados o concedidos para productos idénticos o similares.

Tal examen es, en gran medida, hipotético, dado que el examinador no sabe si los derechos anteriores son válidos, si la marca es utilizada, etc.; exige que se cuente con medios de investigación y examinadores experimentados. El examinador puede incluso considerar una marca como similar a una anterior y denegar su registro, cuando en realidad los competidores en cuestión están dispuestos a acordar una solución que permita a ambas partes utilizar sus marcas sin crear confusión en el mercado. Por esta razón, algunos países como Francia, Alemania y Suiza, así como el texto propuesto para la creación de una marca comunitaria europea, dejan a los titulares de derechos anteriores la tarea de defender sus intereses, ya sea oponiéndose a la solicitud de registro de una marca en el marco de un procedimiento administrativo o interponiendo una acción de anulación de la marca registrada que, en su opinión, infringe sus derechos anteriores.

En general, pueden observarse tres sistemas típicos a nivel internacional:

El sistema británico, de conformidad con el cual la oficina examina la solicitud de registro en busca de posibles motivos absolutos y relativos, y que prevé un procedimiento de oposición: en Europa, este sistema es aplicado también por países como Portugal, España y los países de Europa del Norte.

En el sistema tradicional francés, según el cual la oficina solamente efectúa un examen para determinar la existencia de motivos absolutos, la legislación no estipula un procedimiento de oposición y deja en manos del titular de derechos anteriores la decisión de iniciar una acción de nulidad o por infracción contra el registro o la utilización de un signo más reciente. Este sistema también ha sido adoptado por Suiza, por ejemplo.

El tercer sistema es el alemán, en cuyo marco la oficina efectúa un examen para determinar la existencia de motivos absolutos de denegación. Este sistema prevé también un procedimiento administrativo de oposición, según el cual el titular de derechos anteriores puede oponerse a una solicitud de registro de una marca infractora mediante un procedimiento simplificado y relativamente económico. Este sistema constituye un buen compromiso entre los sistemas más radicales antes mencionados e ilustra una tendencia actual, materializada en el sistema propuesto de marca comunitaria europea. Por otra parte, la legislación francesa, recientemente modificada, prevé la introducción progresiva (por clases), a partir de 1992, de un procedimiento de oposición administrativa además del

procedimiento de examen efectuado por la oficina a fin de determinar la existencia de motivos absolutos de denegación. Este sistema fue adoptado también en la nueva Ley suiza, que entró en vigor en 1993.

La industria en general prefiere este sistema, porque exige menos tiempo y es mucho más flexible. Habida cuenta del gran número de marcas inscritas en los registros de los países del mundo entero, es deseable, en todo caso, intentar determinar si existen derechos anteriores antes de presentar una solicitud de registro de una marca y, más aún, antes de empezar a utilizarla. La mayoría de los solicitantes proceden regularmente a este tipo de búsquedas, mientras que las empresas procuran mantener vigiladas por lo menos sus marcas más importantes, mediante sus agentes de marcas o algún servicio internacional de supervisión, estar informados sobre las solicitudes de registro de marcas similares potencialmente conflictivas. El enfoque adoptado por la Ley tipo, que consiste en examinar de oficio la solicitud de registro para determinar la existencia de posibles derechos anteriores, pone de manifiesto cierta tendencia a sobreproteger a los ciudadanos (al público así como a los titulares de marcas registradas). Este enfoque exige mucho tiempo y resulta particularmente costoso para los mismos países.

Aún si un país prefiere examinar una solicitud de registro para determinar la existencia de derechos anteriores, la Ley tipo excede su objetivo al estipular, en sus Artículos 6.1) b) y 12.1) que la solicitud de registro de la marca debe ser denegada cuando la marca es similar a una marca *no registrada* utilizada anteriormente en el mismo país. Sin embargo, no cabe esperar que el examinador conozca todas las marcas que no han sido registradas, más aún cuando no dispone de medios para efectuar la búsqueda ya que sólo cuenta con su registro. Tal fue también, de modo general, la opinión de los delegados gubernamentales a una de las sesiones del Comité de Expertos de la OMPI sobre la armonización de las leyes para la protección de las marcas, que inició sus trabajos en 1989.

Las normas que el registrador debe aplicar al examinar una solicitud de registro de una marca para determinar si debe ser denegada debido a un derecho anterior son, en principio, las mismas que las normas aplicadas en un procedimiento de oposición o, por un juez, en una demanda por infracción (aún cuando en este último caso las circunstancias de hecho de la infracción desempeñarán un papel adicional). Como uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar susceptible de crear confusión, es más adecuado tratar el conjunto de aspectos relativos a la semejanza entre las marcas en el Capítulo 6, que está consagrado a los derechos dimanantes del registro de marcas.

#### **4.4 Denegación de registro**

Antes de denegar total o parcialmente una solicitud, la oficina debería dar al solicitante la oportunidad de formular observaciones.

La decisión de denegar total o parcialmente una solicitud de registro debe ser recurrible. Según el sistema jurídico del país, puede interponerse un recurso ante el registrador, ante un órgano administrativo de apelación o ante un tribunal.

#### **4.5 Fecha de registro**

Si la solicitud de registro llega a buen término, la oficina expide un certificado al titular. El derecho exclusivo del titular (véase el Capítulo 6) empieza a existir a partir de la fecha de registro. Sin embargo, la fecha de prioridad del derecho debería corresponder a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Si bien es cierto

que la solicitud no constituye normalmente una base suficiente para oponer una acción por infracción a un derecho ulterior, la solicitud debe poder servir de base a un procedimiento de oposición. Además, más importante aún es el hecho de que la fecha de presentación de la solicitud de registro será determinante en un procedimiento ulterior emprendido ante los tribunales. El tiempo que transcurre antes de que una solicitud de registro llegue a un resultado varía considerablemente y, en ciertos casos, puede ser muy largo. Una solicitud ulterior de registro puede obtener, por diversos motivos, un resultado positivo en un plazo más corto (por ejemplo, cuando la solicitud presentada más temprano, después de ser denegada por el examinador, es finalmente concedida en apelación). Es evidente que el derecho anterior debe corresponder al titular de la primera solicitud respecto del titular de una solicitud ulterior.

Además, el solicitante puede reivindicar la prioridad de su registro nacional en virtud del Artículo 4 del Convenio de París si la presentación de la solicitud en un país extranjero ocurre en los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud.

#### **4.6 Duración y renovación**

Como las marcas no confieren un derecho de monopolio susceptible de ser explotado, no es necesario limitar su validez. Por razones administrativas, las leyes de marcas prevén en general un período de validez, pero es posible renovar los registros una vez vencido el plazo en cuestión.

Una de las razones por las que se imponen tales plazos es para permitir que la oficina cobre una tasa de renovación, lo que representa una fuente apreciable de ingresos. Además, si las marcas fueran registradas por un plazo ilimitado, habría una cantidad excesiva de registros de marcas que ya no presentan ningún interés para sus titulares. Aunque fuera posible retirar del registro las marcas no utilizadas, un procedimiento así resultaría costoso y lento para la parte interesada y no siempre sería fructuoso. Por consiguiente, la regla de la renovación y el pago de la tasa correspondiente ofrece la oportunidad al titular de una marca de preguntarse si conviene renovar su registro, dado que la representación gráfica de la marca puede haber sobrecido o su utilización puede haber cesado. Por esta razón, la tasa de renovación no debe ser demasiado modesta; por el contrario, debería incluso ser superior a la tasa de registro inicial. Sin embargo, tampoco convendría cobrar tasas excesivas. En todo caso, las renovaciones deberían efectuarse con el simple pago de la tasa, sin tener que proceder a un nuevo examen de la marca para determinar la existencia de motivos absolutos o relativos de denegación. Naturalmente, el titular debería tener la posibilidad de restringir voluntariamente la lista de productos del registro original, en particular si esto le permite ahorrarse el pago de algunas tasas.

La duración del registro original y los períodos de renovación adicionales varían de un país a otro. Según el sistema estipulado en el Artículo 16 de la Ley tipo, que a este respecto sigue la tendencia actual, el registro inicial tendrá una duración de diez años y, a continuación, el registro de la marca podrá ser renovado por nuevos períodos consecutivos de diez años.

¿Debería permitirse que las marcas fueran modificadas en el momento de la renovación del registro? No, en principio, dado que la renovación es un acto puramente administrativo que no conlleva ningún examen. Sin embargo, algunas leyes permiten que se efectúen algunas modificaciones menores. La ley de Sri Lanka, por ejemplo, autoriza las modificaciones que no afectan considerablemente la identidad de la marca. El hecho de permitir que se efectúen modificaciones de la marca puede indudablemente presentar cierto interés, como por ejemplo el deseo de modernizar una marca de aspecto anticuado, pero tales modificaciones deberían poderse efectuar en cualquier momento y no solamente cuando se renueva el registro.

- P49.** *Una empresa cuyo nombre y dirección aparecen en su etiqueta, que está registrada como marca, cambia de dirección. ¿Debe la empresa presentar una nueva solicitud y prescindir del antiguo registro?*

Incluso si la ley no autoriza más que algunas modificaciones menores de este tipo, éstas no pueden sin embargo, tener una incidencia en los derechos de terceros. Por esta razón, el sistema propuesto de marca comunitaria prevé la posibilidad de modificar el nombre y la dirección de una marca registrada, a condición de que estas modificaciones sean publicadas a los efectos de una oposición.

- P50.** *¿Aceptaría usted que la marca SEBWEAR, registrada en la clase 25 para zapatos, fuera modificada y reemplazada por WEBWEAR?*

#### **4.7 Publicación y acceso al registro**

Es importante para los titulares de derechos anteriores y para el público que todas las indicaciones pertinentes que figuran en el registro en relación con las solicitudes, los registros, las renovaciones y los cambios de nombre, dirección y titularidad sean publicados en un boletín oficial. Esta publicación permite a los titulares de derechos anteriores tomar las medidas necesarias, incluida la oposición (si este procedimiento está previsto) o una acción de nulidad. Sería conveniente indicar, para cada solicitud y registro publicados, todos los elementos importantes, tal como el nombre y la dirección del solicitante, una representación de la marca, los productos agrupados según la clasificación utilizada, los colores reivindicados, si la marca es tridimensional una declaración a tal efecto, y si la prioridad de cualquier otra marca es reivindicada (Artículo 4 del Convenio de París) una declaración en ese sentido.

El público debería además tener acceso al registro de marcas. Para garantizar que los titulares de derechos anteriores están correctamente informados, es indispensable mantener el registro al día, es decir, que contenga todas las indicaciones disponibles no sólo sobre los registros sino también sobre el contenido de las solicitudes pendientes, independientemente del soporte en que se hayan almacenado tales indicaciones.

## **CAPITULO 5**

### **UTILIZACION DE LA MARCA**



## CAPITULO 5

### UTILIZACION DE LA MARCA

#### 5.1 La utilización: una condición obligatoria

La protección de la marca no es un fin en sí. Aun si las leyes de marcas no suelen subordinar la presentación de una solicitud de registro de marca, o incluso el registro efectivo de la marca, a la utilización de la misma, la razón de ser de la protección de una marca reside en la función de esta última de distinguir los productos que designa de los demás productos. Por consiguiente, no tiene sentido, desde el punto de vista económico, proteger las marcas mediante registro sin exigir su utilización. Las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial para el registro de nuevas marcas. A este respecto, es interesante observar que según las estadísticas de la OMPI, establecidas a partir de datos aportados por 83 países en 1990, se presentaron ese año 1.2 millones de solicitudes de registro de marca, mientras que el total de marcas registradas en 63 países (en unas 170 oficinas ante las cuales pueden registrarse marcas con protección en cerca de 200 países) ascendía a más de 6.5 millones.

Por lo tanto, en materia de ley de marcas es indispensable estipular la obligación de utilizar la marca.

Por otra parte, los titulares de marcas necesitan un plazo de gracia después del registro, antes de que la obligación de utilización empiece a regir. Esto es especialmente cierto para las numerosas empresas que participan en el comercio internacional. Normalmente, no pueden lanzar un nuevo producto simultáneamente en los mercados de varios países. Para evitar que sus competidores se valgan de las posibles lagunas en la protección de su nueva marca, las empresas deben presentar desde el principio solicitudes de registro de su nueva marca en todos los países donde pueda ser utilizada en el futuro. Si la ley no les concediera un plazo de gracia razonable para permitirles cumplir con la obligación de utilización, las empresas activas a nivel internacional se encontrarían indudablemente en una situación muy difícil. En efecto, aún en su propio país, las empresas suelen necesitar varios años para lanzar adecuadamente un nuevo producto al mercado. Esto es especialmente cierto para las empresas farmacéuticas, cuyos productos tienen que ser sometidos a ensayos clínicos y aprobados por las autoridades sanitarias.

El plazo de gracia previsto por las leyes de marcas que exigen la utilización de la marca es a veces de tres años, pero con más frecuencia de cinco años. Este plazo es conforme a la tendencia observada a nivel internacional, consagrada en la Ley tipo y en el marco del sistema de la marca comunitaria. La nueva Ley suiza de marcas prevé también un plazo de cinco años, a diferencia del plazo de tres años que estipulaba la antigua ley. Lo mismo ocurre con la nueva Ley de marcas de los países del Pacto Andino (Decisión N° 313 de diciembre de 1991).

#### 5.2 Requisitos prácticos en materia de utilización

5.2.1 En principio, la marca debe ser utilizada en el país de registro.

5.2.2 La marca debe ser utilizada en relación con los productos. Normalmente, la marca debe figurar en los productos o en su empaque. En el caso de ciertos

productos (por ejemplo, la gasolina), es suficiente con que la marca sea utilizada en los documentos correspondientes o en la publicidad.

- 5.2.3 La utilización debe tener un carácter público, es decir, que los productos sean ofrecidos a la venta a través de los circuitos comerciales normales. Ello no significa que deben estar disponibles en todas partes. Basta con que los productos sean vendidos en ciertas tiendas especializadas, en un número limitado de puntos de venta o por intermedio de circuitos comerciales particulares (los que abastecen, por ejemplo, los restaurantes y empresas de restauración). Sin embargo, no es suficiente con utilizar una marca exclusivamente en productos ofrecidos en la tienda o el restaurante de la empresa que es titular de la marca, cuyo acceso está reservado únicamente a los empleados de la misma.
- 5.2.4 La utilización de la marca exclusivamente en el marco de una campaña publicitaria será considerada como suficiente a condición de que la publicidad se refiera a una venta futura y de que el proceso de lanzamiento de los productos en el mercado haya comenzado.
- 5.2.5 La utilización debe ser real; la utilización simbólica no es suficiente. Los ensayos hechos en el mercado para determinar el grado de aceptación del producto por parte del consumidor (y no con la única intención de salvaguardar la protección de la marca), deben ser reconocidos como una utilización real, así como los ensayos clínicos de productos farmacéuticos.
- 5.2.6 Para garantizar la protección de una marca registrada, ésta debe ser utilizada por lo menos en uno de los productos para los que es registrada. La utilización de la marca en uno de los productos para los que es registrada debería garantizar la protección de tal marca para todos los productos mencionados en la lista de productos registrados que son similares al producto utilizado. Sin embargo, para evitar socavar innecesariamente el efecto de la obligación de utilización de la marca, quizás sea excesivo estipular que la utilización de la marca en un producto garantiza el registro de la totalidad de la clase correspondiente (véase el Artículo 30.4) de la Ley tipo), o de la totalidad de productos para los cuales la marca -que puede abarcar varias clases - es registrada.

**P51.** *La marca JOYSTICK está registrada en la clase 1 para «substancias adhesivas industriales», pero sólo ha sido utilizada en relación con substancias adhesivas domésticas, que figuran en la clase 16. Seis años después de su registro, se interpone un recurso para invalidar la marca por falta de utilización. ¿Qué posibilidad hay de obtener satisfacción?*

- 5.2.7 En principio, la marca debe ser utilizada tal como fue registrada. Sin embargo, el Convenio de París prevé en su Artículo 5.C.2) que «el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada (...), no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca». El Artículo 30.3) de la Ley tipo contiene una disposición idéntica.

Las marcas verbales pueden ser utilizadas en cualquier forma, con cualquier carácter tipográfico o en cualquier color, y en combinación con elementos adicionales (nombres comerciales, términos descriptivos), a condición de que la marca registrada mantenga su carácter distintivo. Si una marca verbal y una marca dispositivo están registradas por separado pero se utilizan siempre juntas, tal utilización es suficiente a los efectos de la protección de las marcas registradas.

### 5.2.8 *Los usuarios de la marca*

La mayoría de leyes nacionales prevé que la marca puede ser utilizada por su titular o por terceros que tengan la autorización del titular. La utilización de la marca por terceros es a veces objeto de disposiciones particulares. La Ley de marcas del Reino Unido de 1938 y las leyes en ella basadas estipulan el registro de un usuario. Sin embargo, el Gobierno británico tiene la intención de abandonar este sistema, para permitir que la utilización de la marca por simple autorización del titular constituya un requisito suficiente para que la marca sea protegida, de conformidad con la tendencia actual ilustrada en el sistema de la marca comunitaria europea. Según los Artículos 22 y 30 de la Ley tipo, es necesario y suficiente que la marca sea utilizada por un licenciatario. Al menos puede decirse que, tratándose de los requisitos que hay que cumplir en relación con la utilización de la marca, la tendencia actual, tanto en las leyes de marcas como en la práctica correspondiente, se limita a exigir que la marca sea utilizada por su titular o por terceros que tengan la autorización del titular, autorización que no está sujeta a ningún requisito formal.

Si la ley de marcas exige un convenio con todos los requisitos, y si dicho convenio carece de valor jurídico en virtud de la ley en materia de competencia desleal o de otros reglamentos, tal como el reglamento en materia de alimentos y medicamentos, debería ser suficiente con que el tercero estuviera efectiva y verdaderamente habilitado para utilizar la marca en nombre del titular de la misma, independientemente de que el convenio sea jurídicamente válido o no.

## 5.3 Consecuencias de la falta de utilización

La principal consecuencia de la falta de utilización no justificada es que el registro puede ser anulado por solicitud de una persona que tiene un interés legítimo (Artículos 30 y 32 de la Ley tipo). Además, existe una tendencia a exigir que el titular de la marca registrada aporte la prueba de la utilización, dado que resulta muy difícil para la tercera parte interesada demostrar la falta de utilización. La eliminación de datos «inservibles» del registro justifica tal inversión de la prueba.

La carga de la prueba debería recaer sobre el titular de la marca, no solamente en los procedimientos de anulación sino también en cualquier otro procedimiento en que se alegue que el titular ha sacado provecho de su derecho a una marca que no ha sido utilizada (procedimiento de oposición, demanda por infracción).

Sin embargo, no se debería exigir ninguna prueba de la utilización para la renovación del registro de una marca. Este requisito sólo complicaría innecesariamente el procedimiento a nivel administrativo, dado que en todo momento una persona interesada puede tomar las medidas necesarias contra una marca registrada no utilizada.

La falta de utilización no siempre conduce a la invalidación del derecho a la marca. La falta de utilización puede justificarse en caso de fuerza mayor y en cualquier otra circunstancia que no sea imputable a una falta o negligencia del titular de la marca (por ejemplo, restricciones a la importación u obligaciones particulares estipuladas por la legislación del país) (Artículo 30.2) de la Ley tipo).

## 5.4 La utilización apropiada de las marcas

La falta de utilización puede traducirse en la pérdida de los derechos de marca. Sin embargo, la utilización incorrecta puede conducir al mismo resultado. Según el Artículo 31 de la Ley tipo, «se cancelará el registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado la transformación en denominación genérica para uno o varios

de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, de tal modo que, en los medios comerciales y para el público, la marca haya perdido significación de marca». Existen disposiciones análogas en numerosas leyes de marcas.

**Q52.** *¿La marca LINOLEUM puede ser registrada para «un revestimiento del piso»?*

En regla general, una marca puede convertirse en una denominación genérica por dos razones: en primer lugar, a raíz de una utilización incorrecta por parte del titular, la marca se transforma en un término genérico y, en segundo lugar, debido a una utilización incorrecta de la marca por terceros, si tal utilización es tolerada por su titular.

Para evitar que la marca sea utilizada de modo incorrecto, todos los empleados de la empresa titular de la marca que participan en las actividades de publicidad de dicha marca deben observar ciertas reglas.

La regla fundamental es que la marca no debe ser utilizada como designación del producto o en lugar de la designación.

Al utilizar sistemáticamente el nombre del producto además de la marca, el titular informa claramente al público de que su marca identifica un producto específico como el único producto de una categoría determinada. Este hecho es especialmente importante cuando el titular de la marca ha inventado un producto totalmente nuevo que, al comienzo, es único en su categoría. Marcas tales como FRIGIDAIRE, CELLOPHANE y LINOLEUM se convirtieron en términos genéricos porque correspondían a productos únicos en su categoría y porque los titulares de la marca no atribuyeron ningún otro nombre a la categoría en cuestión. Cuando el café instantáneo – también denominado café soluble – fue inventado en 1938, el primer producto comercializado por la empresa que lo inventó se denominó NESCAFE. Sin embargo, desde el comienzo, esta empresa utilizó sistemáticamente en sus etiquetas términos como «café instantáneo» o «café soluble» para designar el producto en cuestión.

Una segunda regla importante es que las marcas siempre deberían utilizarse como adjetivos y nunca como nombres; en otras palabras, la marca no debería utilizarse con un artículo y debería evitarse el plural (así como en inglés, la «s» característica del caso posesivo). Por ello sería incorrecto hablar de «tres NESCAFES», en lugar de tres variedades de NESCAFE.

Además, siempre es preferible poner de relieve la marca, es decir destacarla de su entorno.

Por último, deberían identificarse las marcas como tal, con una mención particular. Solamente algunas leyes prevén el recurso a tales menciones y el Artículo 5.D del Convenio de París prohíbe a los países que exijan la inscripción de tal mención en los productos. La ley de marcas de los Estados Unidos de América autoriza la sustitución de un texto largo (tal como «Registered with the United States Patent and Trademark Office») por un símbolo abreviado, a saber, una «R» inscrita en un círculo. Con los años, la utilización de este símbolo se ha extendido al mundo entero a tal punto que se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido como sinónimo de marca registrada. Se recomienda su utilización para las marcas registradas como una advertencia destinada a los competidores de que no cometan ningún acto susceptible de infringir la marca.

Sin embargo, no basta con ceñirse a las reglas mencionadas: el titular de la marca debe también velar por que los terceros y el público no utilicen su marca abusivamente. Es especialmente importante que la marca no sea utilizada como denominación del producto en los diccionarios, las publicaciones oficiales, las revistas, etc., o en lugar de esta denominación.

Los consumidores tienden a utilizar las marcas conocidas para designar productos. Muchos consumidores del mundo entero utilizan el término «NESCAFE» para designar el café instantáneo. En realidad, el titular de la marca puede enorgullecerse de esta práctica dado que comprueba la popularidad de su marca. Sin embargo, entre más conocida es una marca, más corre el riesgo de convertirse en un término genérico. De ahí la importancia de que las empresas velen rigurosamente por la utilización apropiada de su marca e intervengan contra terceros (distintos de los consumidores) en caso de abuso. Según las reglas generalmente reconocidas del derecho y de la práctica, la marca se convierte en un término genérico únicamente cuando todos los medios comerciales interesados y el público en general se han acostumbrado a utilizar el signo como un término genérico. Los titulares de la marca NESCAFE, por ejemplo, han aplicado a este respecto una política rigurosa, por lo que esta marca – una de las más conocidas en el mundo – ha mantenido su calidad de marca registrada que goza de una sólida protección, pese a la costumbre de muchos consumidores de referirse al café instantáneo en general como NESCAFE. COCA COLA, quizás la marca más conocida en el mundo, es otro ejemplo de una marca que sigue gozando de un alto grado de protección.



## **CAPITULO 6**

### **DERECHOS DIMANANTES DEL REGISTRO DE LA MARCA**



## CAPITULO 6

### DERECHOS DIMANANTES DEL REGISTRO DE LA MARCA

El titular registrado tiene el derecho de uso exclusivo de la marca. Esta breve definición del carácter específico de los derechos de marca reviste dos aspectos que serán examinados a continuación.

#### 6.1 El derecho de uso de la marca

La mayoría de las leyes de marcas reconocen al titular de una marca el derecho positivo de uso de la marca. En efecto, sería contradictorio no reconocer este derecho positivo de uso a la vez que se impone la obligación de utilizar la marca. Naturalmente, este derecho está subordinado a otras leyes y derechos, tal como ocurre con todo derecho reconocido por la ley. Lo que está autorizado en virtud de la ley de marcas puede estar prohibido en virtud del derecho sobre competencia o de una disposición legislativa. Por lo tanto, es lamentable que el derecho positivo de uso de la marca no esté mencionado en el Artículo 18 de la Ley tipo.

¿Qué significa el derecho de uso de la marca?

Este derecho significa, en primer lugar, que el titular de la marca puede aplicarla a productos, contenedores, empaques, etiquetas, etc. o utilizarla de cualquier otro modo en relación con los productos para los cuales ha sido registrada.

Este derecho permite también comercializar los productos con la marca en cuestión.

Es importante hacer una distinción entre estos dos derechos, dimanantes ambos del derecho de uso de una marca.

Cuando el titular de la marca ha lanzado al mercado un producto con su marca, no puede oponerse a que se efectúen ventas adicionales del producto en las distintas etapas de su comercio. Esta es la esencia del denominado principio de agotamiento del derecho en materia de marcas. Ciertos países no reconocen la posibilidad de oponerse a las importaciones paralelas de productos comercializados en un país extranjero por el titular de la marca o por un tercero que tenga la autorización del titular. En cambio, otros países pervén la posibilidad de oponerse a estas importaciones paralelas, en virtud del principio de la territorialidad de los derechos. Incluso en otros países, como el Reino Unido y Suiza, la decisión de permitir o no que el titular de la marca se oponga a importaciones paralelas depende de que los consumidores corran o no el riesgo de ser inducidos a error en cuanto a las características o a la calidad de los productos importados.

Aparte de este aspecto particular de las importaciones paralelas de productos comercializados por primera vez en un país extranjero, el principio del agotamiento de los derechos de marca es claramente aplicable en el país. Sin embargo, se trata de un principio que sólo se aplica al *derecho a lanzar* por primera vez al mercado el producto que lleva la marca. El derecho exclusivo del titular a *aplicar* la marca a los productos y su empaque, a los contenedores, las etiquetas, etc., sigue existiendo. Por

consiguiente, el titular puede oponerse a las acciones que infrinjan este derecho, tal como el hecho de empaquetar de nuevo los productos que llevan su marca, la destrucción de su marca en los productos o la modificación y la venta ulterior de estos productos con su propia marca. La modificación del producto y su venta con la misma marca tiene un efecto equivalente a la aplicación de la marca a los productos, es decir, que da al consumidor la impresión de que el producto genuino ha sido comercializado por el titular de la marca con su marca. Si este no es el caso, el titular de la marca tiene derecho a intervenir.

**P53.** *El titular del registro de la marca BUBBLES vende bebidas gaseosas en botellas retornables y reutilizables en las que aparece la marca en relieve. Un día descubre que estas botellas son utilizadas por un competidor que las llena con sus propias bebidas gaseosas y se niega a dejar de hacerlo, alegando que su actividad no es ilegal dado que la marca fue puesta en las botellas por su titular. ¿Tiene razón?*

**P54.** *Un importador de automóviles fabricados y vendidos en el extranjero con la marca AUTOCADE registra la marca en su propio nombre en la clase 12. Más adelante, empieza a reacondicionar automóviles de segunda mano de diversas marcas, incluidos los automóviles AUTOCADE y registra la marca en la clase 37 como una marca de servicio. A continuación, vende estos automóviles reacondicionados como AUTOCADE. El fabricante extranjero de automóviles nuevos AUTOCADE no tiene un establecimiento comercial en el país del importador. ¿Puede lograr que se elimine alguno de los dos registros?*

Por último, el derecho de uso de una marca reviste un tercer aspecto, a saber, el derecho del titular de la marca a utilizar su marca en anuncios publicitarios, efectos comerciales, documentos, etc.

Sin embargo, cabe señalar que no todos los actos contemplados por el derecho de uso de una marca son necesariamente suficientes para cumplir con la obligación de uso tratada en el Capítulo 5.

## **6.2 Derecho a prohibir a terceros la utilización de la marca**

De la función fundamental de la marca, que consiste en distinguir los productos del titular de los de la competencia, se deduce que el titular puede oponerse al uso de marcas similares susceptibles de crear confusión a fin de impedir que los consumidores y el público en general sean inducidos a error. Tal es la esencia del derecho *exclusivo* que el registro de una marca confiere a su titular. Este debe estar en condiciones de oponerse a que un tercero utilice su marca en relación con los productos para los cuales la marca ha sido protegida, a que se aplique la marca a tales productos, a que se utilice en relación con los productos y a que se pongan en venta los productos con la marca en cuestión, o a que se utilice la marca en anuncios publicitarios, efectos comerciales o cualquier otro tipo de documento (este último derecho está sujeto a ciertas restricciones – véase el párrafo 6.3, *infra*). Además, como debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, la protección suele extenderse al uso de marcas similares para productos similares, si su utilización es susceptible de crear confusión en la mente del consumidor.

El sistema jurídico tradicional británico es más restrictivo. Sólo puede emprenderse una acción por infracción de la marca basada en el registro de la marca en caso de utilización de marcas similares para productos cubiertos por la marca registrada. Si un competidor utiliza la marca para productos similares que no figuran en la lista de productos para los que la marca fue registrada, el titular de la marca

debe remitirse al derecho consuetudinario (la acción de aprovechamiento de la reputación ajena – «passing off»), que será tratado más adelante en el Capítulo 13.

En cambio, el concepto antes mencionado está plasmado en el Artículo 18 de la Ley tipo, así como en el marco del sistema de la marca comunitaria y, de modo general, en todas las demás leyes de marcas y su adopción está prevista en el Reino Unido.

Sin embargo, es preciso destacar que el titular de la marca no puede oponerse sin restricción a la utilización de su marca o de una marca similar en relación con los productos para los cuales dicha marca fue registrada o en relación con productos similares. Su marca debe estar *protegida* para los productos indicados en la solicitud de registro. Esta protección se aplica automáticamente a todos los productos registrados durante el plazo de gracia concedido al usuario, que suele ser estipulado por la ley. Una vez vencido el plazo, la protección debe limitarse a los productos en que se utiliza efectivamente la marca y a los productos similares. En el momento de determinar la existencia de derechos exclusivos sobre la marca, no deberían tenerse en cuenta los productos para los cuales la marca está registrada pero que no son utilizados. Según el procedimiento vigente en el país, el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos en relación con los productos para los cuales la marca está registrada – aunque no haya sido utilizada-, pero se expondría a un contraataque que tendría como consecuencia la anulación parcial de su marca por falta de utilización.

El titular de la marca puede ejercer los derechos exclusivos en el marco de una acción por infracción. Se infringe una marca cuando, debido a la utilización de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares, el público corre el riesgo de ser inducido a error. El criterio que debe aplicarse en una acción por infracción a la marca es más específico que en un procedimiento administrativo (examen de oficio, procedimiento de oposición). No se trata de considerar una situación hipotética, sino de tomar una decisión en función de la infracción efectivamente cometida contra la marca en el contexto de actividades comerciales. Por consiguiente, el tribunal debe examinar el modo en que el infractor utiliza realmente la marca y la escala de utilización de la marca infringida puede ser también un elemento importante.

Numerosas leyes no sólo prevén la posibilidad de emprender una acción por infracción sino también un procedimiento administrativo contra una solicitud de registro de una marca similar susceptible de crear confusión. En ese caso, el criterio es mucho más amplio porque debe tenerse en cuenta el riesgo de confusión que el solicitante pudiera crear cada vez que utilizara su marca, si ésta estuviera registrada. En realidad, deben aplicarse a la situación los mismos criterios que la oficina aplica para determinar la existencia de derechos anteriores pertenecientes a terceros (véase el párrafo 4.3, *supra*). Sin embargo, parece más apropiado aplicar este tipo de criterios amplios en los procedimientos de oposición, dado que el titular del derecho es quien se opone a la solicitud, manifestando así su interés por defender su derecho contra el registro de una marca similar susceptible de crear confusión.

Además de la cuestión de saber si una marca tiene carácter distintivo o no, la cuestión de saber si una marca es similar a un derecho anterior hasta el punto de crear confusión constituye uno de los aspectos fundamentales de la protección de las marcas en la práctica. Después de estudiar en detalle la noción del carácter distintivo (véase el Capítulo 3, *supra*), examinaremos a continuación la noción de similitud:

### 6.2.1 *Similitud de los productos*

Tal como se dijo antes (véase el párrafo 4.2, *supra*), las marcas se registran para productos que pertenecen a clases determinadas, creadas con fines puramente administrativos. Por lo tanto, la clasificación de productos no es un criterio suficiente para determinar la similitud entre dos productos. A veces, figuran en la misma clase productos totalmente distintos (por ejemplo,

en la clase 9 figuran los ordenadores, gafas, extintores de incendios y teléfonos). mientras que pueden manifiestamente figurar en clases diferentes productos similares (por ejemplo, los adhesivos pueden pertenecer a las clases 1, 3, 5 y 16).

Cuando se trata de determinar si dos productos son similares, se parte de la base de que las marcas utilizadas son idénticas. Incluso dos marcas idénticas no son susceptibles de crear confusión en cuanto al origen de los productos cuando éstos son muy distintos. De modo general, dos productos son similares sí, al ser puestos en venta con marcas idénticas, el consumidor corre el riesgo de creer que tienen la misma procedencia. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la naturaleza de los productos, el objeto de su utilización y los canales a través de los cuales son comercializados, pero en particular:

el origen habitual de los productos, y

- el punto de venta habitual

En cuanto a este último elemento, la dificultad reside en que actualmente los supermercados, las farmacias y las tiendas de departamentos venden productos de toda clase; por lo tanto, el punto de venta habitual tiene una importancia menor cuando se trata de saber si los consumidores consideran que los productos tienen la procedencia habitual. Sin embargo, este elemento sigue siendo un criterio válido en muchos casos, como por ejemplo cuando los productos son vendidos exclusivamente o al menos habitualmente en tiendas especializadas. En tales casos, los consumidores podrían pensar que el origen de los productos es el mismo si los productos en cuestión son vendidos en las mismas tiendas especializadas, y negar la identidad de origen si no son vendidos habitualmente en las mismas tiendas.

Si dos productos distintos son fabricados por el mismo tipo de empresa o si los consumidores suponen que son invariablemente fabricados por la misma empresa, se considerará en general que tienen la misma procedencia.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la naturaleza y la composición de los productos. Si los productos contienen en gran medida la misma substancia, los consumidores tenderán a considerar que son similares, aún si están destinados a ser utilizados con fines distintos. Sin embargo, las materias primas y los productos terminados manufacturados a partir de materias primas no suelen ser similares, dado que no suelen ser comercializados por la misma empresa.

Según el caso específico, uno o más de los aspectos mencionados pueden determinar la decisión de considerar o no los productos como similares. Sin embargo, de modo general, es preciso tener en cuenta todos estos aspectos.

Suponiendo que dos marcas idénticas son utilizadas para los siguientes productos, ¿considera usted que existe un riesgo de confusión?

**P55.** *Cerveza y vino*

**P56.** *Té y leche*

**P57.** *Tostadoras eléctricas y secadores eléctricos para el pelo*

### 6.2.2 *Marcas similares*

Las marcas pueden ser más o menos similares entre sí. Por lo tanto, la prueba consistirá en determinar si las marcas tienen una semejanza susceptible de crear confusión. Una marca es similar a una marca anterior

de modo susceptible de crear confusión cuando es utilizada para productos similares y se parece tanto a la marca anterior que corre el riesgo de inducir a error al consumidor en cuanto al origen de los productos. Si existe una confusión en la mente del consumidor, es porque la marca no desempeña su papel de diferenciación y es posible que el consumidor no compre el producto que busca. Esta situación es adversa para el consumidor, pero también para el titular de la marca que pierde la oportunidad de vender su producto.

No es necesario que el infractor tenga la intención de confundir al consumidor, o que exista realmente una confusión. El criterio de apreciación es el riesgo de confusión. Esta es la única manera en que puede funcionar el sistema.

Naturalmente, es preciso interpretar frases como «el riesgo de confusión en la mente del consumidor» (o «del público»). «El consumidor» no existe y no puede haber confusión en la mente del público en sí. La confusión existe o sólo es susceptible de existir en la mente de una fracción del público. Es preciso determinar, en cada caso, cuál es la parte pertinente del público que debe ser considerada o, en otras palabras, a qué personas está destinada la marca o a quiénes llega efectivamente.

Como resulta sumamente difícil aplicar en la práctica la definición amplia de similitud susceptible de crear confusión, se han definido ciertas reglas que permitan determinar en cada caso la existencia de un riesgo de confusión, habida cuenta de la similitud que presentan dos marcas.

- 6.2.2.1 El punto más importante es que el consumidor no compara la marcas que están situadas la una al lado de la otra; en la mayoría de los casos, se ve confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver el producto que lleva la marca que conoce y recuerda más o menos con precisión. El consumidor confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto auténtico que realmente desea comprar. A este respecto, es preciso recordar que el consumidor promedio tiene también una memoria de capacidad promedio, lo que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que está viendo es la que conoce o no.

Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio.

Además, los consumidores inexpertos y con escaso discernimiento y los niños son más propensos a ser engañados. El comprador de una máquina costosa y de tecnología avanzada, como por ejemplo un automóvil o una aeronave, tendrá indudablemente más cuidado que un consumidor en una tienda de autoservicio. Por consiguiente, en estos campos coexisten marcas muy similares que serían muy fáciles de confundir si fueran aplicadas a productos de consumo en gran escala.

**P58.** *¿Considera usted que las siguientes marcas son similares susceptibles de crear confusión en caso de ser utilizadas para automóviles?*

*LEGEND, LEGACY y LEXUS.*

Los productos farmacéuticos son también un buen ejemplo del modo en que puede incidir la categoría de productos cuando se trata de determinar si dos marcas similares son susceptibles de crear confusión. Los medicamentos de venta con receta suelen ser vendidos al consumidor (con receta médica) por

farmacéuticos competentes, menos propensos a confundir los nombres de marcas relativamente similares de medicamentos utilizados para distintos fines, de modo que pueden aplicarse criterios más amplios para determinar el grado de similitud. En cuanto a los medicamentos vendidos sin receta médica, ocurre todo lo contrario. Habida cuenta de las graves consecuencias que podría tener para un consumidor inexperto la compra de un producto inadecuado, los criterios correspondientes deben ser especialmente rigurosos.

- 6.2.2.2 En segundo lugar, cuando se trata de determinar la similitud de las marcas, es importante compararlas *en su conjunto*, privilegiando los elementos comunes susceptibles de crear confusión, sin destacar las diferencias que el consumidor promedio pasaría por alto. Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares. Las palabras largas que comienzan con elementos idénticos o similares son más susceptibles de crear confusión que las palabras cortas que comienzan con iniciales distintas.

**P59.** *¿Suponiendo que las siguientes marcas son aplicadas a productos idénticos o similares, ¿considera usted que su similitud es susceptible de crear confusión?*

*ZAPORO y ZAPATA, y RAM y DAM*

- 6.2.2.3 En tercer lugar, las marcas que tienen un carácter altamente distintivo (marcas forjadas o arbitrariamente utilizadas) corren un mayor riesgo de ser confundidas que las marcas cuyo sentido está asociado a los productos para las cuales fueron registradas.

Los mismo ocurre con las marcas que contienen una parte altamente distintiva (parte de la marca verbal o una de las distintas palabras que constituyen la marca), cuando este elemento particularmente característico es exactamente o casi exactamente reproducido en la marca infractora. En cambio, si un elemento común de los dos signos es *descriptivo*, el consumidor tenderá a centrar su atención en el resto de la marca.

**P60.** *Suponiendo que ELECTRIDATA es una marca registrada para «Documentos impresos», ¿considera usted que entre este término y el término ELECTOR existe una similitud susceptible de crear confusión?*

**P61.** *La palabra forjada RUS es una marca registrada para «ladrillos». ¿Podría considerarse válida una solicitud de registro de la marca SANRUS para los mismos productos?*

**P62.** *¿Qué opina usted de la similitud entre los términos COCA-COLA y PEPSI-COLA?*

Cuando se comparan marcas que presentan un elemento común, también es preciso determinar si existen otras marcas en el registro que posean el elemento en cuestión y que sean utilizadas por titulares distintos. De ser así, el consumidor ya se habrá acostumbrado a ver este elemento utilizado por distintos titulares y no lo considerará como un elemento distintivo de la marca.

Sin embargo, la situación es distinta cuando todas las marcas que tienen este elemento en común (normalmente un prefijo o un sufijo) son registradas y utilizadas por el mismo titular (o con su autorización). Esta es la particularidad de las marcas de una misma serie, en cuyo caso los consumidores pueden haberse acostumbrado a asociar la serie con una fuente común y, por consiguiente, tenderá a hacer lo mismo respecto de toda nueva marca que contenga el mismo elemento. Sin embargo, el simple hecho de que una persona utilice una serie de marcas que tienen un elemento en común no es suficiente para impedir que un competidor utilice el mismo elemento como un componente de una marca que, en su conjunto, es muy distinta. La utilización de un elemento común sólo puede constituir una infracción cuando los consumidores consideran verdaderamente que el elemento común de la serie de marcas utilizadas por el titular del registro indica la procedencia de los productos por él ofrecidos con las distintas marcas que contienen el elemento en cuestión.

**P63.** *Todas las marcas siguientes han sido registradas para productos farmacéuticos (clase 5): MIGRAVESS, MIGRATHOL, MIGRADOS, MIGRAMID, MIGRAINULES, MIGRALIFT. Se ha presentado una solicitud de registro del término MIGRAVEN para los mismos productos. Suponiendo que todas las marcas han sido registradas en nombre del mismo titular, ¿la utilización de la nueva marca podría ocasionar confusión?*

**P64.** *Si todas las marcas registradas pertenecieran a distintos titulares, ¿opinaría usted lo mismo?*

- 6.2.2.4 Un cuarto punto importante es que la confusión puede surgir de una similitud en la escritura, en la pronunciación y en el significado del signo, y la similitud en alguno de estos aspectos es suficiente para que se produzca una infracción si el público es inducido a error.

En cuanto a la similitud en la escritura, la presentación gráfica de la marca desempeña un papel importante. La similitud en la pronunciación es importante porque las marcas que tienen una grafía distinta pueden ser pronunciadas del mismo modo y la pronunciación es un elemento que cuenta en la comunicación oral: aun si se evita la grafía similar mediante la utilización de presentaciones gráficas muy distintas, no hay ninguna diferencia cuando se comparan las dos marcas oralmente.

¿Considera usted que las siguientes marcas aplicadas a productos idénticos son similares susceptibles de crear confusión?

**P65.** *KITTOO'S y KELLOGG'S para cereales*

**P66.** *para cereales:*

*Kittoos                      Kellogg's*

**P67.** *KINDY y KINKY'S para prendas de vestir y zapatos*

**P68.** *para prendas de vestir y zapatos:*



**P69.** *FEMME y FAM para perfume*

La similitud en el significado puede crear confusión si las dos marcas en cuestión evocan la misma idea (DREAMLAND y SLUMBERLAND para colchones). Por el contrario, la utilización de términos con un sentido totalmente distinto puede evitar la confusión entre dos marcas que normalmente serían consideradas como similares y susceptibles de crear confusión.

**P70.** *Suponiendo que la marca BALLY está registrada para zapatos, ¿sería posible registrar y utilizar la marca BALL para los mismos productos?*

6.2.2.5 Independientemente de las reglas mencionadas, es preciso tener en cuenta ciertos aspectos particulares en materia de marcas figurativas (dispositivos).

En el caso de las marcas exclusivamente extravagantes, la impresión gráfica que transmiten las dos marcas es determinante.

**P71.** *¿Considera usted que las dos marcas que figuran a continuación son similares y susceptibles de crear confusión?*



**P72.** *La marca de la izquierda está registrada para «instalaciones» de ventilación y de refrigeración; la marca de la derecha es objeto de una solicitud de registro para una «instalación de acondicionamiento del aire» (estas dos categorías de productos pertenecen a la clase 11). ¿Considera usted que son similares y susceptibles de crear confusión?*



Por lo que se refiere a las marcas compuestas, la similitud entre las partes verbales suele ser suficiente, dado que la similitud en la pronunciación constituye una infracción a la marca. La similitud en la parte figurativa sólo es susceptible de crear confusión si la parte figurativa es un elemento distintivo de la marca. Además, en el caso de las marcas compuestas, la existencia de una similitud en las partes verbales de las dos marcas se verá probablemente acentuada si las partes figurativas de las marcas son también similares. Aun si no existe confusión posible entre los términos, en su forma escrita o en la pronunciación, las marcas en su conjunto pueden ser susceptibles de crear confusión debido a la similitud de sus elementos figurativos.

Un caso especial es el elemento figurativo que puede ser designado por una palabra. La representación de una estrella estará normalmente designada por la palabra «estrella» y, por lo tanto, será confusamente similar a una marca verbal ESTRELLA. Asimismo, las representaciones figurativas de un león o de un tigre serían tan similares a las marcas verbales LEON y TIGRE que correrían el riesgo de crear confusión. La situación es distinta cuando se comparan las dos marcas figurativas, acompañadas de la representación de un animal. En general, la jurisprudencia duda en conceder el monopolio de la representación de un animal en sí. Por consiguiente, dos representaciones gráficas del mismo tipo, por ejemplo dos representaciones de un tigre, de un león o de una vaca (existen numerosas representaciones de una vaca registradas para productos lácteos) tienen que ser muy similares para crear confusión. Así pues, ¿debería, sin embargo prohibirse la utilización del término correspondiente como una marca y debería autorizarse realmente al titular de una marca verbal TIGRE a oponerse a toda presentación gráfica de un tigre en una marca de dispositivo? Para no correr el riesgo de obtener una protección limitada, el titular de una marca de dispositivo debería también garantizar la protección de la marca para el nombre del animal representado en el dispositivo.

**P73.** *¿Considera usted que el riesgo de confundir las dos marcas siguientes sería mayor si se omitieran las palabras?*



**lince**



**TIGER**

### 6.2.3 Efecto de la utilización y de la falta de utilización

La confusión sólo puede surgir en la mente del consumidor como consecuencia de la utilización efectiva de una marca en productos similares. Sin embargo, para evitar todo riesgo de confusión, aún es necesario que el sistema de protección de las marcas permita al titular de la marca oponerse a una solicitud de registro basada en la sola intención de utilizar la marca.

Con el mismo afán de evitar toda confusión, numerosas leyes de marcas permiten al titular de una marca registrada oponerse, en el marco de un procedimiento de oposición o de una acción por infracción, respectivamente, a la presentación o a la utilización de marcas similares para productos idénticos e incluso similares a todos los productos indicados en el registro existente, independientemente de la utilización de estos últimos. Por lo

tanto, el demandado que tiene conocimiento de la falta de utilización total o parcial debe contraatacar emprendiendo una acción de nulidad a fin de obtener la anulación parcial o total del registro existente por falta de utilización.

En virtud de principios más modernos plasmados en ciertas leyes europeas, así como en el futuro sistema de la marca comunitaria, el titular de una marca puede oponerse, una vez vencido el plazo de gracia de cinco años, mediante un procedimiento de oposición o una acción judicial, a una solicitud de registro o al uso de una marca idéntica o similar en productos idénticos o similares únicamente a los productos para los cuales él mismo utiliza efectivamente su marca. Si el titular de la marca no utiliza su marca, la oposición es denegada y, si utiliza su marca en uno o varios productos para los cuales ha sido registrada, sólo se tendrán en cuenta los productos en que ha sido utilizada, para determinar si el grado de similitud es susceptible de crear confusión. En un procedimiento de oposición, la carga de la prueba del uso recae sobre el titular del derecho.

En el marco de acciones por infracción a una marca, numerosas leyes permiten también al demandado invocar la falta de utilización de la marca en cuestión, de modo que el titular de la marca sólo podrá obtener satisfacción si comprueba que su marca es utilizada.

Si la marca que ha sido infringida es utilizada, el ámbito de su utilización puede incidir en la determinación de la similitud susceptible de crear confusión. La utilización intensiva incrementa el carácter distintivo de la marca, así como el riesgo de ser confundida con marcas notoriamente conocidas, aun si los productos en que se utiliza la marca infringida son menos similares o si la similitud de las marcas es menos aparente.

#### 6.2.4 *Cuando la protección excede el ámbito de la similitud como fuente de confusión*

Las marcas notoriamente conocidas o famosas gozan, en ciertos países, de una protección que excede la similitud de los productos. Una protección de tal envergadura (prevista también en el Artículo 18.b) de la Ley tipo) sólo debería concederse si la utilización de la misma marca o de una marca casi idéntica para productos distintos perjudica su carácter distintivo o su reputación. Esta protección ampliada no abarca necesariamente todos los productos posibles. Es muy probable que la utilización de una marca idéntica a la marca notoriamente conocida resulte injustificadamente perjudicial para cierta categoría de productos, mientras que la utilización de la misma marca en productos totalmente distintos podría no oponerse a los intereses del titular del registro de la marca notoriamente conocida. La decisión debe estar determinada por las circunstancias particulares de cada caso, tal como la envergadura de la reputación de la marca, el tipo de productos en que es utilizada por el infractor, la manera en que el infractor presenta sus productos, y así sucesivamente.

**P74.** *La marca KODAK está registrada para todos los productos fotográficos (clases 1, 9 y 16). Los productores de una serie de televisión en que aparece un detective llamado KOJAK venden dicha serie bajo el nombre de películas KOJAK. ¿Tiene derecho a quejarse el titular de la marca KODAK y, en dado caso, qué recurso le ofrecen las disposiciones de la Ley tipo?*

**P75.** *El detective de la misma serie tiene la costumbre de chupar pirulís. Los productores de la serie conceden una licencia a un fabricante de caramelos (clase 30), autorizándole a utilizar el nombre KOJAK para pirulís elaborados y vendidos por ellos. ¿Qué pueden hacer en su caso los titulares de la marca KODAK en esta situación?*

Actualmente, la mayoría de países concede en la práctica una protección que excede la noción de similitud de los productos únicamente en casos excepcionales de marcas famosas o notoriamente conocidas. El futuro sistema de la marca comunitaria extenderá esta protección a todas las marcas que gozan de cierta reputación. Sin embargo, la reputación en sí no es un criterio suficiente; la protección ampliada sólo se justifica cuando la utilización injustificada de un signo equivale a sacar provecho de modo desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca o cuando perjudica dicho carácter o dicha reputación.

### 6.3 Limitación del derecho exclusivo en interés del público

Del mismo modo en que el derecho del titular a utilizar su marca puede ser limitado por otros derechos, su derecho a impedir que terceros utilicen su marca puede ser restringido por los intereses legítimos de los demás. El Artículo 19 de la Ley tipo estipula que «el registro de la marca no confiere a su titular el derecho a prohibir a terceros el uso de buena fe de su nombre, su domicilio, un seudónimo, un nombre geográfico o indicaciones exactas relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que se trate de un uso limitado a servir meramente para la identificación o la información y que no pueda inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios».

Numerosas leyes de marcas contienen disposiciones semejantes

**P76.** *MAGSAN es una marca registrada para «desinfectantes» (clase 5). El titular descubre que se ha puesto en venta cierto papel higiénico el cual ha sido presentado claramente (y a justo título) como «impregnado con Magsan». ¿Puede el titular de la marca impedir tal utilización?*

Suponiendo que usted es el titular de la marca registrada MYADOR para «Harina» (clase 30), ¿qué opinaría usted de los siguientes casos publicitarios y de sus circunstancias?

**P77.** *Un competidor anuncia su harina con la marca DEEGAM y afirma que se trata de una versión mejorada de la harina MYADOR.*

**P78.** *Los inspectores de la calidad contratados por su empresa comprueban que un lote de harina MYADOR contiene una cantidad inaceptable de fragmentos de insectos y declaran ese lote inadecuado para el consumo humano. Usted vende el lote a ABC Ltd. para que lo utilicen en la elaboración de piensos. Sin embargo, esta empresa lo ofrece como harina de panadería MYADOR.*

**P79.** *Usted ve en un periódico un anuncio publicitario para joyas de marca MYADOR de la casa Mendi. Los únicos objetos ilustrados son unos collares y unos anillos. A continuación, usted descubre que esta línea de joyas MYADOR incluye también amuletos de plata en forma de una tajada de pan y un molino de viento.*

El titular de la marca tampoco puede impedir a terceros – que compiten con él – que mencionen su marca, por ejemplo, en un compendio de marcas o en diccionarios, o que la utilicen en artículos de prensa, en libros o en otras publicaciones.

- P80.** *En una «Guía del consumidor», que contiene informes redactados en forma completamente independiente, un estudio sobre las marcas de harinas de uso doméstico señala lo siguiente:*
- MYADOR – completamente molido en molino de piedra – 35 rupias el kilo*
- DEEGAM – completamente molido en molino de piedra – 30 rupias el kilo*
- y recomienda la harina DEEGAM como la mejor compra.*
- P81.** *Respecto del estudio en cuestión, un anuncio publicitario de la harina DEEGAM afirma que la harina DEEGAM «es mejor compra» que la «harina MYADOR».*

Como el titular de la marca tiene un interés justificado en impedir que su marca se convierta en un término genérico, está autorizado en ciertos casos a exigir que se utilice debidamente. Algunos textos de ley (la Ley danesa, la nueva Ley suiza de marcas y el reglamento propuesto para la marca comunitaria) reconocen al titular de una marca el derecho a exigir que su marca figure como tal en los diccionarios; si un diccionario menciona una marca sin precisar que se trata efectivamente de una marca, su titular tiene derecho a exigir la corrección del rubro en cuestión en la siguiente edición del diccionario.

#### **6.4 Vías de recurso en caso de infracción de la marca**

Una acción por infracción que concluye satisfactoriamente conduce a la prohibición de utilizar la marca similar susceptible de crear confusión. Si la marca infractora está registrada, se ordenará la anulación del registro.

En principio, el titular de la marca puede también pedir compensación por daños y perjuicios. Resulta difícil comprobar el perjuicio en los casos de infracción de una marca, por lo que este recurso no es muy importante en la práctica.

Naturalmente, la situación es distinta en los casos de falsificación, que serán tratados en el Capítulo 13.

- P82.** *La marca PATSONIC está registrada para «ordenadores, receptores de radio y televisión» pero sólo ha sido utilizada para ordenadores. Otro comerciante comienza a utilizar la marca BATRISONIC para radios portátiles. Suponiendo que el Artículo 18.a) de la Ley tipo fuera aplicable, ¿podría el titular de la marca registrada impedir tal utilización?*

## **CAPITULO 7**

### **ELIMINACION DE LA MARCA DEL REGISTRO**



## CAPITULO 7

### ELIMINACION DE LA MARCA DEL REGISTRO

La anulación del registro de una marca es una sanción grave para el titular del registro, dado que pierde los derechos que le confiere dicho registro. Sin embargo, existen varios motivos por los que una marca puede ser eliminada del registro.

#### 7.1 Eliminación por falta de renovación

Como ya hemos visto en el párrafo 4.5, por razones administrativas, sólo puede registrarse una marca por un plazo determinado. Al vencer el plazo, el registro de la marca puede ser renovado mediante el pago de una tasa de renovación. Si el titular no renueva el registro de la marca y, más precisamente, deja de pagar la tasa de renovación, la marca es eliminada del registro. Las oficinas de registro suelen conceder un plazo de gracia para el pago de la tasa de renovación (generalmente acompañada de una sobretasa). El Artículo 17.4) de la Ley tipo estipula un plazo de gracia de seis meses.

Si la ley solamente autoriza la renovación del registro de la marca para algunos productos registrados (lo que sería recomendable a fin de «descongestionar» el registro – véase el párrafo 4.5, *supra*), se anulará parcialmente el registro de la marca para todos los productos respecto de los cuales dicha marca no es renovada.

#### 7.2 Eliminación a solicitud del titular registrado

En todo momento, el mismo titular registrado puede renunciar al registro relativo a todos o a algunos de los productos para los cuales la marca está registrada. Por lo tanto, por solicitud del titular registrado, las autoridades eliminarán, en principio, la marca del registro, de modo total o parcial. La Ley tipo prevé una solución diferente para los casos en que una licencia de utilización de la marca está inscrita en el registro. De conformidad con el Artículo 29.3), «sólo se registrará la renuncia al registro previa presentación de una declaración en la que el licenciatario acceda a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de licencia».

#### 7.3 Eliminación por falta de uso

Si el titular de una marca deja de utilizar su marca durante el plazo de gracia previsto por la ley, cualquier parte interesada puede, en principio, solicitar su eliminación (Artículos 30 y 32 de la Ley tipo -véase el párrafo 5.3 *supra*). Si el titular no puede justificar la falta de utilización, el tribunal ordenará su eliminación del registro. Si el titular de la marca puede comprobar la utilización o justificar la falta de utilización, pero únicamente para ciertos productos registrados, el tribunal ordenará la anulación parcial. La eliminación parcial se extiende a todos los productos registrados para los que no se pudo comprobar la utilización o, por lo menos, a todos los productos que no sean similares a los productos utilizados por el titular del registro. Esta es la solución que recomienda la AIPPI (Resolución adoptada por su Comité Ejecutivo, en Sydney, en 1988). Sin embargo, la legislación de la Comunidad Europea estipula la anulación de todos los productos para los cuales la marca no ha sido utilizada. Esto no significa que los derechos del titular del

registro se limitarán estrictamente a los productos utilizados, ni siquiera a un producto único en el cual su marca haya sido utilizada. Incluso si su registro es anulado para todos los productos excepto para el cual pudo comprobarse su utilización, el titular del registro puede aún defender su derecho exclusivo a la marca registrada contra el registro y la utilización de una marca idéntica o similar susceptible de crear confusión por parte de un competidor para todos los productos que son idénticos o similares al producto para el cual su marca está registrada y es utilizada.

#### **7.4 Anulación por causa de nulidad**

Si la marca consiste en un signo que no debería haberse registrado (Capítulo 3), el tribunal puede declararlo nulo y sin valor, a solicitud de cualquier parte interesada (Artículo 33 de la Ley tipo). Algunas veces, las leyes de marcas estipulan también un procedimiento de oficio para ese propósito. Como consecuencia de la declaración, la marca es eliminada del registro.

Si existen motivos de invalidación tan sólo con respecto a algunos de los productos registrados, únicamente se eliminará el registro para esos productos.

Normalmente, la eliminación del registro se ordena tan sólo si ya existían motivos de invalidez cuando la marca fue registrada. Además, aun si no debía haberse registrado la marca por falta de carácter distintivo, se excluirá su anulación si, entre tanto, ha adquirido carácter distintivo con su utilización.

Sin embargo, la adquisición de carácter distintivo no debe impedir la eliminación del registro de marcas que consisten en términos genéricos o engañosos. Sin embargo, pueden presentarse casos excepcionales en que el significado engañoso – que al inicio habría impedido el registro de la marca – se ha perdido desde entonces (véase el caso de WOOLRIDGE en el párrafo 3.1.1).

#### **7.5 Eliminación de una marca que ha perdido su carácter distintivo**

Como ya hemos visto en el párrafo 5.4, «Se cancelará el registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado la transformación en denominación genérica de uno o varios productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca» (Artículo 31 de la Ley tipo). La eliminación de la marca por estos motivos tiene el efecto de una expropiación, de modo que sólo podrá ser ordenada si todos los medios comerciales y los consumidores interesados y el público en general se han acostumbrado a utilizar el signo como un nombre genérico para el producto inicialmente identificado por el mismo. En estas condiciones, el signo ha perdido totalmente su significado original en calidad de marca y, por lo tanto, puede ser eliminado del registro.

## **CAPITULO 8**

### **CAMBIO DE TITULARIDAD**



## **CAPITULO 8**

### **CAMBIO DE TITULARIDAD**

#### **8.1 Motivos para cambiar de titularidad**

La titularidad de una marca puede cambiar por distintos motivos y de diversas maneras.

En caso de fallecimiento del titular de una marca, los derechos relativos a la marca pueden ser transmitidos a su heredero. Esta transferencia de titularidad sólo es posible cuando las leyes de marcas prevén la titularidad privada de las marcas. Asimismo, una marca puede pasar a pertenecer a un nuevo titular en caso de quiebra. Otro caso de transferencia automática de la titularidad puede resultar de la fusión de dos empresas. Sin embargo, no hay transferencia automática cuando la absorción de una empresa se logra mediante la compra de acciones o cuando se compran ciertos activos de una empresa, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

#### **8.2 Transferencia voluntaria de la titularidad: la cesión**

La cesión es la forma más común de transferencia de la titularidad. Se inscribe normalmente, pero no necesariamente, en el marco de un contrato de compra, por el cual se venden marcas a cambio de cierta suma de dinero.

Según la legislación de algunos países, la marca sólo puede ser cedida junto con los elementos del activo intangible de la misma. Al parecer, esta estipulación obedece a que los consumidores están acostumbrados a que el producto sea vendido con la marca, de modo que una cesión sin transferencia de la empresa, o parte de la empresa que utiliza la marca, los induciría a error. Sin embargo, se perfila una clara tendencia en favor de la libre cesión de las marcas. En general, cuando las marcas son cedidas sin el activo intangible de la empresa, es porque no han sido utilizadas durante muchos años. Por otra parte, las empresas suelen tener una estructura jurídica compleja y, cuando una empresa absorbe a la otra, es muy probable que las marcas sean transferidas a la nueva empresa matriz, mientras que las fábricas donde se elaboran los productos vendidos con esas marcas siguen siendo propiedad de la empresa absorbida. Mientras la nueva empresa matriz y titular de la marca vele por la constancia de calidad de los productos vendidos con las marcas cedidas, los consumidores no serán inducidos a error.

Por lo tanto, no es absolutamente necesario vincular la cesión de las marcas a la de los elementos del activo intangible relativos a las mismas. Es suficiente, a la vez que necesario, garantizar que los consumidores están protegidos contra el engaño. Este es el enfoque del Artículo 21 de la Ley tipo, cuyo párrafo 1) permite la cesión del depósito o el registro de una marca, independientemente de la transferencia de la totalidad o de una parte de la empresa que utiliza la marca, pero prevé en su párrafo 2) que dicha cesión es nula y sin valor si tiene por objeto o como consecuencia inducir al público a error. Es preciso añadir que tales casos se dan muy rara vez en la práctica, en particular cuando los registros de marca son cedidos en su totalidad.

Las cesiones parciales plantean más problemas. A fin de evitar la confusión del público en tales casos, las leyes de marcas a veces permiten las transferencias únicamente cuando los productos en cuestión no son similares a los que retiene el antiguo titular. De este modo, no hay confusión posible en la mente del consumidor dado que las dos marcas habrían podido ser registradas, desde el principio, por titulares distintos.

### 8.3 Inscripción del cambio de titularidad

En principio, el cambio de titularidad de una marca entra en vigor sin ninguna inscripción. Esto es lo que ocurre en caso de fallecimiento o de liquidación de los bienes de un titular extranjero o en caso de fusión. Incluso el cambio voluntario de titularidad como consecuencia de una cesión no necesita, en principio, ser registrado para entrar en vigor, por lo menos, inter partes. Sin embargo, las leyes de marcas suelen estipular la inscripción de los cambios de titularidad por dos razones:

- El nuevo titular no puede normalmente ejercer sus derechos sobre la marca si no es el titular inscrito.
- En principio, la transferencia no es vinculante para terceros mientras no sea inscrita.

Este principio no puede aplicarse sin restricción: si el nuevo titular ha cumplido con todas las formalidades necesarias, es decir, si ha presentado ante la oficina los documentos necesarios para el registro del cambio de titularidad, debe estar en condiciones de defender su marca contra las infracciones. El procedimiento de inscripción es a veces excesivamente largo y lento y, en algunos países, la ley no permite la inscripción de solicitudes pendientes. En estos casos, el nuevo titular se vería a menudo en la imposibilidad de actuar, dado que el antiguo titular podría no existir ya, o por lo menos, no tener ya ningún interés en interponer un recurso contra las infracciones de los derechos que anteriormente tenía sobre la marca.

Las leyes de marcas suelen prever que el servicio de registro ha de denegar el registro de una cesión si la considera susceptible de inducir a los consumidores a error.

Si la cesión induce realmente a error a los consumidores, suele quedar automáticamente nula y sin valor y, por lo tanto, su inscripción carecerá de valor. Sin embargo, el registrador no debería denegar la inscripción de una cesión si, en su opinión, sólo existe un riesgo de confusión en la mente del público. Tales casos dependen obviamente de las circunstancias de hecho que no pueden ser apreciadas con la simple lectura del archivo, como por ejemplo el modo en que el nuevo titular utilizará la marca, si los consumidores serán realmente inducidos a error y demás hechos que demuestren que el engaño no es inherente a la cesión.

**P83.** *La marca TRISHAW está registrada en la clase 34 para «cigarros y cigarrillos». Su titular propone cederla únicamente para cigarros. En su opinión, ¿esta cesión se regiría por el párrafo 2) del Artículo 21 de la Ley tipo?*

A diferencia de la transferencia parcial, la situación en que el titular registrado de varias marcas cede algunas que, al aplicar el criterio de la similitud de las marcas, podrían ser consideradas como similares hasta el punto de crear confusión.

**P84.** *Las marcas GIGOBOY y GIGOGIRL están registradas a nombre del mismo titular para «vestidos para chicos» y «vestidos para chicas» (clase 25), respectivamente. El titular cede la marca GIGOGIRL sin los elementos del activo intangible, dado que no ha utilizado la marca durante varios años. Pero sigue vendiendo*

*prendas de vestir para chicos con la marca GIGOBOY. ¿Qué opina usted de esta cesión?*

En tal caso, el engaño del consumidor no es realmente inherente a la cesión. La cuestión de saber si el consumidor será inducido o no a error depende no solamente del modo en que el nuevo titular utilice la marca que se le ha cedido, sino también del modo en que el antiguo titular utilice la marca de la que aún es propietario. En general, las partes en la cesión harán figurar, por su propio interés, disposiciones en el contrato de cesión que rijan la futura utilización de ambas marcas a fin de evitar toda confusión en la mente de los consumidores. En tales casos, el registrador no debería estar facultado para denegar la inscripción de una cesión y el asunto debería dejarse a la apreciación de los tribunales (véanse también los comentarios al Artículo 21.2) de la Ley tipo, en la página 52 de ese texto).

Sin embargo, la ley de marcas de ciertos países estipula la asociación de las marcas que figuran a nombre del mismo titular y que son consideradas por el registrador como similares y susceptibles de crear confusión. Además, estas leyes no permiten, en general, que una de estas marcas sea cedida sin que se cedan al mismo tiempo las demás marcas registradas conexas (véanse, por ejemplo, las leyes de Bangladesh, Fiji, India, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia).

Aún si dos marcas registradas conexas no han sido explotadas durante muchos años, no pueden ser cedidas por separado. Por consiguiente, este sistema de marcas conexas puede ser considerado como innecesariamente proteccionista, hecho que no debe alentarse en las leyes modernas de marcas.

Cuando una cesión de marca es nula porque induce a error al público de modo inherente o por cualquier otra razón jurídica ajena al derecho de marcas, que sin embargo ha sido inscrita, es preciso determinar las consecuencias de tal inscripción.

La nulidad de la cesión no conduce a la nulidad de los derechos de marca en sí. Sin embargo, estos derechos siguen siendo propiedad del cedente, es decir, el antiguo titular. Ello significa que toda utilización que el nuevo titular haga de la marca no es realmente una utilización, y que, una vez vencido el plazo de gracia para la utilización de la marca, ésta es susceptible de ser eliminada. Huelga decir que el cedente y antiguo titular de la marca registrada -que sigue siendo el propietario- podría utilizarla, pero no es probable que lo haga dado que las partes suelen ignorar que la cesión era nula.

#### **8.4 Formalidades**

A los efectos de la seguridad jurídica, las cesiones deben hacerse constar por escrito. El cedente o el cesionario deben presentar también por escrito la solicitud de inscripción de la cesión. Si es presentada por el cedente, una simple solicitud escrita firmada por él mismo o su mandatario debería ser suficiente. Si, por el contrario, el cesionario o cualquier otro nuevo titular de la marca es quien solicita la inscripción del cambio de titular, la solicitud deberá ir acompañada, en general, de los documentos pertinentes (el contrato de cesión firmado por el cedente o cualquier otra prueba del cambio de titular). Sin embargo, en estos casos también debería ser suficiente la simple subscripción de la solicitud de cambio de titular por parte del nuevo titular de la marca o su mandatario, sin que se requiera autenticación, legalización u otro tipo de certificación.



## **CAPITULO 9**

### **LA CONCESION DE LICENCIAS DE MARCA**



## CAPITULO 9

### LA CONCESION DE LICENCIAS DE MARCA

#### 9.1 La importancia de la concesión de licencias

Es práctica común para los titulares de marcas conceder licencias a terceros para que las utilicen localmente en el país donde ejercen su actividad comercial. Sin embargo, la concesión de licencias de utilización de las marcas resulta especialmente útil en las relaciones comerciales internacionales. Los contratos de concesión de licencias constituyen indudablemente el principal método por el que las empresas locales pueden utilizar las marcas de las sociedades extranjeras. Este tipo de contratos es muy frecuente entre interlocutores de distintos países desarrollados y también existen entre interlocutores de países en desarrollo o incluso entre concesionarios de licencias de países en desarrollo y licenciarios de países desarrollados.

Sin embargo, desempeñan su papel más importante en las relaciones entre licenciantes de países desarrollados y licenciarios de países en desarrollo. En estos casos, no se trata de simples licencias de marca, sino de acuerdos generales que incluyen la concesión de licencias de patentes, marcas, conocimientos técnicos y, en lo posible, otros derechos de propiedad intelectual, así como la asistencia técnica que se prestará al licenciario. Estos acuerdos son un factor clave del avance económico de los países en desarrollo y suelen caracterizarse por la transferencia de tecnología, la creación de empleos y la utilización de materias primas locales. Suelen ser objeto de disposiciones especiales de las leyes nacionales, que prevén el control o la aprobación de estos contratos por parte de una autoridad local, como por ejemplo el ministerio encargado de la transferencia de tecnología.

En la medida en que tales acuerdos generales confieren el derecho a utilizar las marcas de los licenciantes de las marcas, deben ajustarse a las disposiciones pertinentes de la ley de marcas en materia de concesión de licencias del país del licenciario (aunque las disposiciones especiales antes mencionadas sean también aplicables). Las leyes de marcas de muchos países contienen disposiciones en materia de licencia de marcas. Los principios generales que rigen la concesión de licencias de marca son tratados en este capítulo, sin considerar los aspectos particulares relativos a la titularidad extranjera y a la transferencia de tecnología.

#### 9.2 Un concepto básico: el control ejercido por el titular

En materia de derecho de marcas, la posibilidad de conceder licencias de marca parece oponerse a la función esencial de la marca, que consiste en indicar el origen de los productos, dado que el origen de los productos ofrecidos con la marca estaría vinculado al licenciario y no al titular registrado. Por lo tanto, para preservar la función de indicación del origen de la marca, es necesario y suficiente para el titular ejercer control sobre la utilización de la marca por parte del licenciario, especialmente en relación con la calidad de los productos (con sujeción a las normas de calidad impuestas por el licenciante) y las condiciones en que son comercializados. Si el control es efectivo, el titular registrado no está obligado a utilizar la marca. A todos los efectos de la protección de la marca, podrá considerarse que la utilización por parte de su licenciario equivale a la utilización por parte de su titular (Artículo 22.1) de la Ley tipo). Esto significa particularmente que la marca no puede ser

atacada por una supuesta falta de utilización, y que el mismo licenciatario no puede reivindicar derechos de titularidad en relación con la marca.

La Ley tipo contiene también disposiciones sobre ciertos tipos de cláusulas restrictivas que no deberían permitirse en acuerdos de licencia. No cabe negar la importancia de considerar estas cláusulas en el marco general de los contratos de licencia, independientemente de que se refieran a las relaciones entre interlocutores que residen en países desarrollados o a los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos con licenciatarios de los países en desarrollo. Sin embargo, a nivel local, tales disposiciones no deberían figurar en la ley de marcas, cuyo objetivo consiste en garantizar la protección de las marcas a fin de que sus titulares y los consumidores puedan distinguir sus productos de los de la competencia. Cualquier otro objetivo, tal como las consideraciones antimonopolísticas, el control de la inversión extranjera, etc., debería estar sujeto a otras leyes aplicables a todos los acuerdos de licencia, independientemente de que contengan o no disposiciones en materia de licencia de marcas. Da la casualidad que las leyes de marcas de la gran mayoría de países no contienen tales disposiciones.

### 9.3 Requisitos de forma

Básicamente, el sistema de protección de marcas no exige ningún requisito formal en materia de licencias de marcas. El único punto importante, inherente al sistema, es que el titular ejerza un control efectivo sobre el licenciatario. La importancia de este principio suele estar reconocida, pese a que sólo algunas leyes de marcas estipulan el control de la calidad en sus disposiciones en materia de licencias de marcas (las de los Estados Unidos de América y Sri Lanka, por ejemplo). De hecho, de nada sirve contar con un contrato por escrito, aunque esté inscrito en el registro de marcas y contenga todo tipo de disposiciones relativas al control, si la misma ley no prevé las consecuencias jurídicas de la falta de ejercicio del control. Sin embargo, muchas leyes de marcas prevén la inscripción obligatoria de la licencia y el registrador suele examinar detenidamente las condiciones que el concesionario de licencias impone al licenciatario.

Muchas legislaciones, especialmente en Europa, estipulan que la conclusión de un acuerdo de licencia oral es suficiente, pero la disposición que figura en el Artículo 22.2), de la Ley tipo, según la cual el contrato de licencia debe concluirse por escrito, es razonable a la luz de las consideraciones de seguridad jurídica. Y es aceptable para los titulares de marcas que la licencia sea registrada a fin de que surta efectos vinculantes para terceros (Artículo 22.3)). Lo que no sería aceptable es exigir la inscripción de la licencia para que la utilización por parte del licenciatario sea considerada como una utilización por parte del licenciante.

El sistema británico de acuerdos entre usuarios registrados es una variedad especial de requisito formal en materia de licencia de marcas que merece ser estudiado. Si se inscribe un acuerdo, se considera que la utilización de la marca por parte del usuario registrado constituye una utilización por parte del titular de la marca. Sin embargo, el contrato de licencia concluido por las partes para regir sus relaciones comerciales no es el que debe ser registrado; la ley prevé una fórmula simplificada y ciertas condiciones que deben cumplirse para que el registrador reconozca el acuerdo entre usuarios registrados. Como el registro puede ser consultado libremente, las partes en un contrato de licencia no suelen registrar su contrato sino solamente la fórmula simplificada.

Actualmente se observa una tendencia creciente a considerar innecesarias tales formalidades, más aún cuando la jurisprudencia reconoce que la existencia de un acuerdo entre usuarios registrados no es más que una cómoda forma de prueba. Según el derecho británico, el titular de la marca puede concluir acuerdos de licencia orales (caso BOSTITCH), pero a veces resulta difícil comprobar que la marca era utilizada por el licenciatario. La nueva ley británica de marcas no sólo propiciará el cambio necesario para lograr la armonización preconizada en la Directiva de las

Comunidades Europeas, sino que también tendrá como consecuencia el abandono del sistema del usuario registrado. La utilización por un tercero con la autorización del titular registrado será suficiente para preservar los derechos de marca.

#### **9.4 Restricciones impuestas al licenciatario**

En general, el licenciatario no está autorizado a ceder la licencia o a conceder sublicencias, pero huelga decir que puede ceder esos derechos expresamente en el contrato.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

En el caso de una licencia exclusiva, el titular de la marca no está autorizado a conceder la licencia de la marca a ninguna otra persona en el territorio y ni siquiera él mismo puede utilizar la marca.

En el caso de una licencia no exclusiva, el titular podrá, naturalmente, utilizar la marca e incluso autorizar a otros a que lo hagan. En el caso de licencias múltiples, es preciso mantener un control de calidad estricto en interés del público consumidor.

Es posible concluir acuerdos de licencia exclusiva así como no exclusiva para la totalidad o parte del territorio de un país y pueden abarcar la totalidad o sólo una parte de los productos para los cuales la marca está registrada. A diferencia del caso de la cesión, no cabe considerar el riesgo de confusión en la mente del público, a condición de que el titular de la marca ejerza un control eficaz de la calidad.



## **CAPITULO 10**

### **MARCAS DE SERVICIO**



## CAPITULO 10

### MARCAS DE SERVICIO

#### 10.1 La función de las marcas de servicio

Las marcas de servicio son de naturaleza muy semejante a las marcas de comercio. Ambas marcas son signos distintivos; las marcas de producto distinguen los productos de una empresa de los de otras empresas, mientras que las marcas de servicio cumplen la misma función respecto de los servicios. Por lo tanto, es posible definir colectivamente las marcas de producto y las marcas de servicio como *signos que identifican los productos o servicios de una empresa determinada y los distingue de los productos y servicios de la competencia* (véase el párrafo 1.2 del Capítulo 1). La Ley tipo define por separado las marcas de comercio y las marcas de servicio, pero estos términos no vuelven a aparecer en el texto. En la segunda parte de la Ley, titulada «Marcas de productos y de servicios», se utiliza simplemente el término «marca», y en la introducción de la Parte II se explica que éstas son «marcas que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra u otras empresas».

Los servicios pueden ser de cualquier tipo: financieros, bancarios, de viaje, publicidad o alimentación (aprovisionamiento, ventas). Las empresas pueden proporcionar únicamente productos o únicamente servicios, o tanto productos como servicios. Pueden utilizar la misma marca o marcas distintas para sus productos y servicios y pueden registrar sus marcas para productos, para servicios o para productos y servicios.

#### 10.2 Protección de las marcas de servicio

El Artículo 6*sexies* del Convenio de París obliga a los países miembros de la Unión de París a proteger las marcas de servicio; sin embargo, a diferencia del caso de las marcas de productos, los países no están obligados a prever el registro de las marcas de servicio. De hecho, muchos países no permiten el registro de tales marcas. Sin embargo, aumenta la necesidad de proteger adecuadamente, mediante el registro, las marcas de servicio, habida cuenta de su creciente importancia económica. Por esta razón, en los últimos años muchos países han empezado a prever en su ley de marcas la posibilidad de registrar las marcas de servicio y otros países están a punto de modificar sus leyes del mismo modo.

Algunas veces, las empresas de servicio de países que no permiten el registro de marcas de servicio intentan garantizar la protección de sus marcas registrándolas para productos relativos a sus servicios. Sin embargo, si se aplica la ley estrictamente, este tipo de registro es imposible. Por esta razón, la Alta Corte de Calcuta ha decidido acertadamente que la marca PAN AM no puede ser registrada para productos como «aviones, equipo de tierra», etc. porque la marca de la empresa de aviación no indica el origen de la fabricación de tales productos. Este ejemplo demuestra claramente la necesidad de prever en la ley la posibilidad de registrar las marcas de servicio.

- P85.** *Una empresa que alquila automóviles con el nombre KEYTAG pone también el nombre en todos sus automóviles. Su publicidad invita al público a «alquilar un automóvil KEYTAG». ¿De qué tipo de marca se trata?*

- P86.** *¿La marca reproducida a continuación puede ser registrada para «Equipaje» (clase 25)?*



### 10.3 Criterios que deben aplicarse

Como las marcas de servicio son signos de naturaleza muy semejante a la de las marcas de producto, pueden aplicarse básicamente los mismos criterios. De hecho, la protección de las marcas de servicio a veces ha sido incorporada en la legislación mediante una breve modificación de la ley de marcas, en la que se prevé simplemente la aplicación *mutatis mutandis*, a las marcas de servicio, de disposiciones que protegen las marcas de productos.

De lo anterior se deduce que las marcas de servicio pueden ser registradas, renovadas y anuladas del mismo modo que las marcas de producto; además, pueden ser cedidas y concedidas por contrato de licencia en las mismas condiciones. Por consiguiente, las reglas establecidas para las marcas de producto son igualmente aplicables, en principio, a las marcas de servicio. Sin embargo, existen ciertas diferencias y problemas en las relaciones entre las marcas de producto y las marcas de servicio, que examinaremos más adelante.

#### 10.3.1 *Motivos absolutos de denegación*

- P87.** *Una empresa que alquila automóviles con el mismo nombre BUDGET presenta una solicitud de registro de este nombre para «Servicios de alquiler de automóviles (clase 39)». ¿Es posible registrar BUDGET?*

#### 10.3.2 *Utilización de la marca*

Ya hemos visto, en el Capítulo 5, que una vez vencido cierto plazo de gracia, las marcas deben ser utilizadas en relación con los productos para los cuales han sido registradas. Tal como se indicó en el párrafo 5.2.2, la marca figurará normalmente en los productos o en su empaque. Se añade, más a modo de excepción que de regla general, que, según la naturaleza de los productos, la utilización de la marca en los documentos correspondientes puede ser suficiente. Huelga decir que es materialmente imposible aplicar las marcas de servicio a los servicios. Por lo tanto, la utilización de la marca en los documentos comerciales es suficiente para cumplir con el requisito de utilización para las marcas de servicio.

#### 10.3.3 *Protección contra la utilización de marcas similares susceptibles de crear confusión*

Del mismo modo que para los productos (véase el párrafo 6.2.1 del Capítulo 6), el criterio para determinar la similitud de los servicios parte de la base de que las marcas utilizadas son idénticas. Por lo tanto, como regla general, los servicios son similares si, al ser ofrecidos con marcas idénticas, es probable que los consumidores les atribuyan el mismo origen. Obviamente, los

critérios específicos establecidos para los productos -si suelen ser fabricados por la misma empresa o vendidos en tiendas especializadas, o si tienen todos la misma composición- no pueden aplicarse en este caso.

Por lo tanto, la cuestión que se plantea consistirá necesariamente en determinar si los consumidores considerarán o no que los distintos servicios son ofrecidos por la misma empresa.

Sin embargo, existe el riesgo de que haya confusión no solamente entre las marcas de producto o entre las marcas de servicio, sino también entre las marcas de producto, por una parte, y las marcas de servicio, por la otra. En otras palabras, puede plantearse la necesidad de determinar si una marca registrada o utilizada para ciertos productos es confusamente similar a otra marca registrada o utilizada para ciertos servicios. Esto se debe al simple hecho de que los consumidores están acostumbrados a la existencia de empresas que ofrecen tanto productos como servicios.

¿Qué criterios deben utilizarse en tales casos para determinar si la similitud es susceptible de crear confusión? No cabe duda de que el criterio no puede ser (como se ha sugerido algunas veces) si los productos en cuestión son comúnmente utilizados en las empresas de servicios. La aplicación de tal criterio tendría como resultado una cantidad de casos de similitud mucho mayor que si se aplicara el criterio relativamente estricto establecido para determinar la similitud entre productos. Con tal criterio, habría similitud, por ejemplo, entre los detergentes y los servicios de lavado, y entre el tabaco y los cigarrillos y los servicios de alojamiento, hotel y aprovisionamiento. Naturalmente, esto sería incorrecto dado que a nadie se le ocurriría que el propietario del restaurante o del hotel fuera el fabricante de los cigarrillos que vende. Por lo tanto, el único criterio que puede arrojar resultados apropiados, consiste en determinar si el consumidor supone que existe una actividad comercial común. La Suprema Corte de Alemania ha enunciado este criterio del siguiente modo: es preciso que el público pueda concluir que la empresa de servicios puede tener una actividad comercial independiente en relación con los productos o que el fabricante o el comerciante puede tener una actividad distinta de servicios.

Suponiendo que se utilizan marcas idénticas para los siguientes productos o servicios, ¿considera usted que hay un riesgo de confusión entre ellos?

- P88.** *Servicios de hotelería y restaurante vs licores, té y helados*
- P89.** *Servicios ofrecidos por arquitectos vs materiales de construcción*
- P90.** *Instalación de ventanas y puertas vs ventanas y puertas*
- P91.** *Las dos marcas que se reproducen a continuación son utilizadas por empresas distintas que no están vinculadas entre sí. La marca de la izquierda es utilizada por una academia de baile y está registrada en la clase 41. La marca de la derecha está destinada a ser utilizada en «publicaciones impresas relativas al baile» para la cual se ha presentado una solicitud de registro en la clase 16. En su opinión, ¿sería válido el registro de esta marca?*





## **CAPITULO 11**

### **MARCAS COLECTIVAS (DE CERTIFICACION) Y DENOMINACIONES DE ORIGEN**



## CAPITULO II

### MARCAS COLECTIVAS (DE CERTIFICACION) Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

#### 11.1 Marcas colectivas y de certificación

El Artículo 1.e) de la Ley tipo define la marca colectiva como «todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular». No define las marcas de certificación. La mayoría de países autoriza el registro de marcas colectivas o de marcas de certificación, o de ambos tipos de marcas.

Las marcas colectivas y las marcas de certificación tienen cierto número de características comunes, con la diferencia de que la marca de certificación desempeña, además, una función de garantía: su titular garantiza la presencia de ciertas características. Resulta difícil hacer una distinción más clara entre las marcas colectivas y las marcas de certificación dado que no existen definiciones reconocidas de modo general: en efecto, a veces los países establecen reglas para las marcas colectivas que uno habría considerado más apropiadas para las marcas de certificación, y viceversa. Por lo tanto, cuando este texto se refiera a las diferencias entre las dos categorías, deberá entenderse que se trata de una referencia puramente indicativa.

##### 11.1.1 *Características propias a las marcas colectivas y a las marcas de certificación*

Una de las características comunes de las marcas colectivas y las marcas de certificación es que no indican el origen de los productos o los servicios, en el sentido de que *no* permiten saber qué empresa proporciona tales productos o servicios. En principio, son *utilizadas por distintas empresas* que están obligadas a observar las *normas* comunes establecidas (y, certificadas, en el caso de la marca de certificación) por el titular registrado. Estas normas expresan ciertas características de los productos o los servicios que los distinguen de otros productos o servicios que no llevan la marca. La marca colectiva cumple además una función de origen, al distinguir los productos o servicios de las empresas que utilizan la marca con la autorización del titular registrado de los de otras empresas. En general, las marcas de certificación tienden a referirse únicamente a las características garantizadas.

La naturaleza específica de las marcas colectivas y de certificación significa que deben cumplirse ciertas condiciones especiales para su registro, a saber:

- la marca debe estar designada como tal;
- el depósito debe ir acompañado de una copia del reglamento que rige la utilización de la marca;

el reglamento debe ser registrado junto con la marca (Artículos 40 y 42 de la Ley tipo).

Las características particulares que deben presentar los productos o servicios pueden referirse al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados, a su calidad o a cualquier otro aspecto. Si bien la característica común puede también ser la calidad, no se trata de un requisito jurídico para el registro o la utilización de una marca colectiva o de certificación (en efecto, ni siquiera se menciona en la definición que la Ley tipo da de la marca colectiva). Si el criterio es la utilización de ciertas materias primas, por ejemplo, esta utilización es suficiente, independientemente de la calidad del producto final. Esto es especialmente cierto de las denominadas marcas de acompañamiento, tales como las marcas TREVIRA y Woolmark, cuyo logotipo se reproduce a continuación y certifica que los productos en que figura son totalmente de lana:



Lo mismo es cierto para las marcas que indican un origen geográfico, tal como la marca colectiva SWISS, que indica el origen suizo del chocolate fabricado en ese país, pero no la calidad (muy alta, por lo general) por la que el chocolate suizo suele ser famoso.

#### 11.1.2 Otras diferencias respecto de las marcas de producto o las marcas de servicio

Las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden ser *descriptivas* en el sentido de que describen el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales son utilizadas. Por lo tanto, una solicitud de registro no puede ser denegada por ese motivo.

En principio, el reglamento de utilización de una marca colectiva puede estipular que la utilización de la marca se limite a los usuarios aprobados; por ejemplo, una asociación que es titular de una marca colectiva, tiene derecho a denegar solicitudes de afiliación a la misma. Sin embargo, si una marca colectiva describe directamente las características comunes que deben compartir sus usuarios autorizados, el reglamento debe autorizar la utilización de la marca a toda persona descosa y capaz de cumplir con sus requisitos. De lo contrario, la propiedad de una marca colectiva permitiría la creación innecesaria de un monopolio. Ejemplos típicos de ellos son las marcas colectivas que únicamente indican el origen geográfico (tal como SWISS para el chocolate elaborado en Suiza): deben estar disponibles para toda persona que tenga un establecimiento comercial en el lugar así identificado por los productos o servicios en cuestión. Lo mismo es cierto, en general, de las marcas de certificación. Además, el registro debe ser denegado si la indicación geográfica se ha convertido en un nombre genérico de los productos en cuestión, dado que todo el mundo debe estar en condiciones de utilizar libremente los términos genéricos.

Hemos dicho que las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden ser descriptivas. Sin embargo, su registro está naturalmente excluido si son *engañosas*. Por lo tanto, el registro de Woolmark no estaría autorizado para

productos que no sean enteramente de lana, y el término SWISS no podría ser registrado para productos que no tengan su origen en ese país.

Algunas leyes prevén que el titular registrado de una marca colectiva y, a mayor abundamiento, de una marca de certificación, no tiene derecho a utilizar la marca por sí mismo.

### 11.1.3 *Características comunes con las marcas de producto o las marcas de servicio*

Las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden ser concedidas bajo contrato de licencias, cedidas, renovadas y eliminadas. Sin embargo, estas marcas suelen ser utilizadas del modo prescrito en el reglamento de utilización y no son objeto de un contrato de licencia. Las cesiones y las eliminaciones a veces están sujetas a formalidades adicionales, a fin de garantizar a todas las partes interesadas una mayor seguridad jurídica.

Las marcas colectivas y las marcas de certificación están protegidas contra la utilización de *marcas* idénticas o similares (marcas colectivas o marcas de certificación, marcas de productos o marcas de servicio) para productos o servicios similares cuando el titular no ha autorizado tal utilización y que además sean susceptibles de engañar a los consumidores.

## 11.2 Denominaciones de origen

Debe distinguirse claramente la denominación de origen de la simple indicación de procedencia o de otras indicaciones de origen geográfico, que ya hemos tratado anteriormente (en el contexto de motivos absolutos de denegación de marcas de producto y de marcas de servicio y como ejemplos de marcas colectivas o de marcas de certificación).

Las denominaciones de origen indican también, por supuesto, el origen geográfico de los productos para los cuales son utilizadas. Pero eso no es todo: la denominación del lugar debe servir para «designar un producto que es originario de [ese lugar] y cuya calidad o cuyas características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos» (Artículo 1.1)f) de la Ley tipo).

Existe también una Ley tipo especial para los países en desarrollo, publicada por la OMPI en 1975, que se refiere especialmente a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Pese a que esta Ley fue redactada para atender al interés que manifestaban desde hacía algunos años los países en desarrollo, solamente un reducido número de países de Europa, como Francia y Portugal, tienen tradicionalmente disposiciones jurídicas relativas a la protección de las denominaciones de origen y, desde entonces, tan sólo algunos países han previsto esta protección.

La Ley tipo de 1975 define las denominaciones de origen de manera ligeramente distinta a la de la Ley tipo de Marcas de 1967. Tal ley precisa que el producto debe tener *calidades características* (la cualidad o las características no son suficientes en sí, como lo serían para las marcas colectivas o las marcas de certificación) y que el medio geográfico incluye *factores naturales o factores humanos o simultáneamente factores naturales y humanos*.

Según la Ley tipo de 1975, la denominación de origen debe figurar en un registro especial y las autoridades deben examinar si la solicitud cumplía con los requisitos especiales anunciados en la definición. Una denominación de origen que no está registrada goza simplemente de la protección concedida a cualquier indicación de procedencia o de origen geográfico.

**P92.** *¿En su opinión, las expresiones «fabricado en Singapur» y «té de Ceylán» son denominaciones de origen?*

Naturalmente, una denominación de origen puede y suele ser una descripción del lugar al que se refiere. Sin embargo, tal como en el caso de las marcas colectivas y las marcas de certificación, el registro debe ser denegado si la denominación es percibida en general por el público -es decir, por todos los medios interesados, incluidos la competencia y los consumidores- como la denominación genérica de un producto.

Si se registra la denominación de origen, gozará de una fuerte protección contra la utilización de indicaciones idénticas o similares, incluso si se indica el verdadero origen de los productos, o si la denominación es una traducción o está acompañada de términos como «tipo», «clase», «género», «imitación», etc. Ello pone de manifiesto la ventaja que supone registrar como tal y no simplemente como marcas colectivas, las denominaciones de origen que cumplen con los requisitos necesarios. Aun si las denominaciones de origen desempeñan tradicionalmente un papel preponderante en el campo del vino y los productos vinícolas (el ejemplo que primero se nos ocurre es el del famoso vino CHAMPAGNE, originario de la provincia francesa que lleva el mismo nombre), proporcionan indudablemente a los países en desarrollo un medio importante para promover la exportación de sus productos naturales.

## **CAPITULO 12**

### **NOMBRES COMERCIALES**



## CAPITULO 12

### NOMBRES COMERCIALES

Las empresas pueden ser titulares y utilizar una, varias o distintas marcas para diferenciar sus productos y servicios de los de la competencia. No obstante, también precisan establecer la diferencia entre ellas mismas y otras empresas. Con este fin adoptarán un nombre comercial.

El denominador común de los nombres comerciales, las marcas y las marcas de servicio es la función distintiva. Sin embargo, y contrariamente a las marcas y las marcas de servicio, *los nombres comerciales sirven para distinguir una empresa de otra*, independientemente de los productos o servicios que proporciona o presta la empresa.

#### 12.1 Requisitos jurídicos

Generalmente, los países establecen una serie de requisitos que ha de cumplir el nombre comercial para ser permisible y aceptada su inclusión en el registro de nombres de empresas (que puede existir a nivel nacional, pero que de hecho, a menudo, se mantiene a nivel regional e incluso local). Se ha de mencionar el tipo de empresa (por ejemplo, con la abreviatura S.A. para sociedad anónima) y a menudo también el objeto de la misma. Normalmente, los nombres comerciales son bastante largos y por lo tanto no muy prácticos para ser utilizados a diario refiriéndose a la compañía.

Así pues, las empresas tienden a utilizar un nombre de empresa más corto o cualquier otro medio de identificación social, además del nombre comercial completo debidamente registrado.

Normalmente, no es preciso que el nombre comercial posea un carácter distintivo como condición para su registro y posterior utilización.

#### 12.2 Protección jurídica

Si un nombre comercial o nombre de empresa tiene carácter distintivo está *protegido por el uso*, independientemente de si está o no registrado. Si no posee un carácter distintivo, puede ser protegido una vez adquirido éste por el uso. En este contexto, el «carácter distintivo» significa que los consumidores reconocen el nombre como referencia a una fuente comercial específica.

**P93.** *¿Se puede proteger el nombre THE ROYAL INSURANCE COMPANY?*

Un nombre comercial o un nombre de empresa también puede proporcionar protección si se registra como marca (véase *supra*, apartado 3.1.3.5). Por regla general, se pueden registrar tanto la razón social completa como el nombre de la empresa más corto. De hecho, para salvaguardar dicho registro, es necesario, por supuesto, utilizar el nombre comercial *como marca*; y no basta, normalmente, con mencionar, en la etiqueta o en el embalaje del producto, el nombre de la fábrica o de la empresa comercial con su dirección completa en caracteres pequeños, como lo

requiere, a menudo, la normativa de etiquetado. Por ello, resulta más adecuado y habitual en la práctica, registrar el nombre abreviado de la empresa como marca, máxime cuando, a menudo, ese nombre sirve al mismo tiempo para designar una importante marca (por así decirlo, la denominada «marca de la casa») de la empresa.

De la misma manera que las empresas pueden registrar nombres comerciales o razones sociales como marcas, pueden y suelen utilizarlos no sólo para diferenciarse ellos mismos sino también para distinguir los productos o servicios que ofrecen (y, como mencionamos anteriormente, es incluso necesario con respecto a la obligación de utilización si el nombre ha sido registrado como marca).

Así pues, es inevitable que surjan conflictos entre nombres comerciales, razones sociales y marcas. Si se utiliza un nombre comercial o una razón social como marca (independientemente de si ha sido o no registrado), las normas generales de prioridad, y la protección de los consumidores contra la confusión relativa al origen de los productos o servicios propuestos bajo los signos en cuestión, determinarán la solución de cualquier conflicto que surja con una marca parecida.

Incluso si una empresa utiliza una razón social o un nombre comercial como tal, es decir, no como marca para sus productos o servicios, es sabido que se infringe una marca anterior si la utilización de la razón social o del nombre comercial es susceptible de crear confusión respecto al origen de los productos o servicios que la empresa propone bajo su nombre.

A la inversa, la utilización de una marca, una marca de servicio o de una marca colectiva puede infringir asimismo una razón social o nombre comercial anteriores (registrados o no). Esto queda claramente estipulado en el Artículo 48 de la Ley tipo; los Artículos 47 a 49 de la misma incluyen una serie de disposiciones sobre nombres comerciales. En el Artículo 47, se estipula que un nombre no puede ser admitido como nombre comercial si es contrario al orden público o si es susceptible de engañar al público, mientras que en el Artículo 49 se habla de la transferencia de nombres comerciales (y se dispone que, a diferencia de una marca – véase 8.2, *supra* – sólo se puede transferir un nombre comercial si va acompañado por la empresa identificada con el mismo). Estas normas se basan en el hecho de que el Convenio de París protege los nombres comerciales de la misma forma.

Por regla general, existen disposiciones parecidas en la legislación nacional. No obstante, no están incluidas en el derecho de marcas, sino más bien en otras leyes (derecho civil, derecho comercial o leyes específicas sobre nombres comerciales). Filipinas constituye una excepción a esta regla, dado que en ese país existe un derecho común para marcas y nombres comerciales y todas las disposiciones de ese derecho suelen aplicarse a ambos elementos por igual.

## **CAPITULO 13**

### **COMPETENCIA DESLEAL**



## CAPITULO 13

### COMPETENCIA DESLEAL

Por lo general, las normas relativas a la competencia desleal no están incluidas en el derecho de marcas. La mayoría de los países han adoptado leyes específicas sobre competencia desleal o sobre la protección del consumidor o ambas. Al igual que para los nombres comerciales, la Ley tipo incluye una serie de normas sobre competencia desleal, Artículos 50 a 53, debido al hecho de que, en virtud del Artículo 10*bis* del Convenio de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El Artículo 10*bis* contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (véase asimismo la Ley tipo, Artículo 50). En el Artículo 10*bis* se enumera, además, una serie de actos considerados como actos de competencia desleal, que también figuran en el Artículo 52 de la Ley tipo. A pesar de ser miembro de la Unión de París, el Reino Unido nunca ha promulgado una ley específica sobre competencia desleal. Sin embargo, muchos casos a los que, en otras circunstancias, se aplicarían leyes sobre competencia desleal, en ese país, pueden ser llevados a los tribunales mediante la denominada demanda por aprovechamiento de la reputación ajena, que ha sido desarrollada por la jurisprudencia. En otros casos, se puede aplicar, hoy, la Ley de descripciones comerciales – algo más reciente – que es una ley de protección del consumidor.

Tal y como mencionamos anteriormente, la competencia desleal es todo acto contrario a los usos honestos. Esta es una definición en sentido amplio que se aplica a una multitud de actos distintos como son, desacreditar a un competidor, la publicidad fraudulenta, alejar a un empleado clave del competidor, robar secretos comerciales, etc., y de los que no nos podemos ocupar detenidamente en un manual sobre marcas. Sin embargo, existen tres aspectos de la competencia desleal que están estrechamente relacionados con la protección y la utilización de marcas: la piratería de marcas, la falsificación y otros actos de imitación de etiquetas y embalajes.

#### 13.1 Piratería de marcas

La piratería de marcas consiste en registrar o utilizar una marca extranjera notoriamente conocida que no está registrada en el país (o que no es válida debido a su falta de utilización).

En el Artículo 6*bis* del Convenio de París se estipula que una marca notoriamente conocida ha de ser protegida, incluso si no está registrada en el país, lo que supone una importante base para la protección, contra la piratería de marcas notoriamente conocidas. No obstante, el Artículo 6*bis* se limita a los productos idénticos y similares. A menudo, los piratas se sirven de marcas notoriamente conocidas para utilizarlas en productos o servicios totalmente diferentes. Además, a veces el tribunal exige que una marca sea notoriamente conocida en el país y deniega la protección, incluso si el verdadero titular de la marca puede probar que ésta es notoriamente conocida a nivel internacional en un gran número de países. Por ello, se hace necesaria una mejor protección contra la piratería de marcas. En virtud del Artículo 6.1)d) de la Ley tipo, se amplía esa protección a marcas y nombres comerciales notoriamente conocidos, independientemente de los productos o servicios en cuestión. Sin lugar a dudas, esto constituye un importante progreso.

pero sigue estipulándose que la marca tiene que ser notoriamente conocida en el país, requisito que no tiene lo suficientemente en cuenta la creciente importancia del comercio internacional.

## 13.2 Falsificación

### 13.2.1 *¿Qué es la falsificación?*

En primer lugar, falsificar es imitar un producto. La falsificación no sólo es idéntica en el sentido general de la palabra, como puede serlo un bolso, sino que además, da la impresión de ser el producto genuino (por ejemplo, un bolso LOUIS VUITTON), procedente del fabricante o comerciante genuino.

Ofrecer un producto falsificado sólo tiene sentido si el consumidor conoce el producto genuino. Por lo tanto, los productos falsificados a menudo pertenecen a la categoría de artículos de lujo y llevan una marca notoriamente conocida. Pero, en realidad, esto no es más que una coincidencia: los productos falsificados también pueden ser productos de consumo en gran escala, o productos que no se venden con marca sino que están protegidos por otros derechos de propiedad intelectual como son el derecho de autor o la protección de dibujos y modelos. También puede darse el caso de que los productos sólo sean conocidos por un reducido grupo de consumidores especializados, como por ejemplo, los frenos para coches o aviones o los insecticidas conocidos en la agricultura. Estos ejemplos demuestran al mismo tiempo el riesgo que representa utilizar productos falsificados (en una ocasión, la cosecha de todo un año en una vasta región de Africa se echó a perder por haberse utilizado un insecticida falsificado).

No obstante, los ejemplos más típicos y mejor conocidos de artículos falsificados son los falsos bolsos LOUIS VUITTON, los falsos relojes ROLEX, CARTIER y otros relojes de lujo, las zapatillas de deporte PUMA y REEBOK, las falsas camisetas de deporte LACOSTE, etc. Las ventas, a nivel mundial, de bolsos falsificados LOUIS VUITTON y de relojes falsificados ROLEX superan a las de los productos originales. Esto demuestra que la falsificación es un fenómeno económico de importancia mundial. De hecho, se calcula que las ventas en el mundo de falsificaciones suponen aproximadamente un 5% del comercio mundial, cifra que sigue en aumento. Por lo tanto, es importante reconocer que la falsificación es un delito económico comparable al robo. Los falsificadores no sólo engañan al consumidor sino que además perjudican la reputación del fabricante original, aparte de que no pagan impuestos ni otros derechos al Estado.

### 13.2.2 *Protección jurídica contra las falsificaciones*

Aunque no es obligatorio – y no siempre es el caso – los productos falsificados suelen llevar una marca. Esto ofrece la ventaja de que la falsificación es un acto procesable por infracción de una marca lo que, por lo general, resulta más fácil de combatir que la infracción de otros derechos de propiedad intelectual, que también pueden verse afectados. La mayoría de las veces, se puede considerar la falsificación como un caso específico grave de infracción de marca; a excepción de éste, en el derecho de marcas, los casos son jurídicamente fáciles, ya que normalmente la marca y los productos son idénticos o casi idénticos. No obstante, dado que, económicamente hablando, la falsificación es un problema grave e importante, a menudo los recursos especificados en el derecho de marcas no bastan como factor disuasivo eficaz. Es un problema que afecta a tres ámbitos de imposición de la ley, todos ellos fundamentales si se quiere combatir con éxito la falsificación:

- Las leyes deben estipular duras sanciones penales incluido el encarcelamiento. La mayoría de las leyes relativas a las marcas prevén sanciones penales por infracción de marca, pero en muchos casos fueron promulgadas hace mucho tiempo con lo cual ya no son realistas, incluso para casos de infracción de marca «normales». Los falsificadores pagan las multas de su propio bolsillo y rara vez son encarcelados.
- Son necesarios recursos rápidos y de largo alcance. Los falsificadores no suelen conducir sus negocios en un domicilio comercial normal y en caso de enjuiciamiento tienden a desaparecer. A menudo, sólo se consigue encontrarlos tras largas y minuciosas investigaciones. Por ello, es imperioso disponer de medidas provisionales como son los mandamientos provisionales (en el Reino Unido, la denominada orden Anton Piller es una medida muy útil). En virtud de dichas medidas provisionales, los productos falsificados pueden ser confiscados y la persona en cuya posesión se encuentran está obligada a informar al titular genuino de la marca sobre su procedencia.
- Dado que la falsificación es un fenómeno que se produce en el comercio internacional, es asimismo necesario habilitar al personal de aduanas a examinar los productos en la frontera de su país y confiscar los artículos falsificados a petición del titular de la marca que figura en dichos artículos.

### 13.3 Imitación de etiquetas y embalajes

Los casos mencionados en este apartado se sitúan entre la infracción normal de una marca y la falsificación (en ocasiones, se asemejan mucho a la falsificación). Al igual que en el caso de la falsificación, se imita la etiqueta o embalaje del producto competidor, pero en este caso la imitación no da la impresión de ser el producto genuino. Si se comparan el producto genuino y el imitado poniéndolos uno al lado del otro (aunque, como hemos visto anteriormente - bajo 6.2.2.1 *supra* - los consumidores rara vez lo hacen) se puede diferenciarlos, y normalmente el imitador no se esconde detrás del fabricante del producto genuino: comercializa bajo su propio nombre. No es un delincuente sino más bien un competidor que utiliza métodos desleales de competencia (tal y como se define en el Artículo 50 de la Ley tipo).

En vez de crear por cuenta propia una etiqueta y un embalaje para su producto con una imagen propia, el imitador intenta aprovecharse de la fama del producto competidor dando a su producto un aspecto tan parecido al primero que crea confusión en el mercado.

El imitador suele utilizar una marca (en el sentido de un nombre de producto) que es confusamente parecida a la de su competidor. Al hacerlo, comete una infracción de marca.

En algunas ocasiones, el nombre de la marca utilizado por el imitador es ligeramente - aunque no hasta el punto de crear confusión - parecido al que utiliza el competidor, pudiendo ser incluso, totalmente diferente de éste. En tal caso, sólo o fundamentalmente, se produce confusión en el mercado si se utilizan colores o elementos gráficos idénticos o muy parecidos a los de la etiqueta o embalaje del competidor. Rara vez se registran las etiquetas y embalajes como marcas, lo que significa que la mayor parte de las veces, el derecho de marcas no ofrece base alguna para intervenir en dichos casos. Hay que aplicarles las normas de competencia desleal o las de aprovechamiento la reputación ajena de las leyes británicas. En principio, se considera ilícito (competencia desleal) hacer pasar sus propios productos por los de un competidor. Si la etiqueta o el embalaje de un producto es confusamente parecido al de un competidor, no se cumple este requisito.

No obstante, existe un problema de orden práctico en la jurisprudencia de una serie de países. Los jueces no siempre reconocen el peligro de confusión que existe para el consumidor medio, que no presta mucha atención a pequeñas diferencias del embalaje, a la hora de efectuar sus compras en supermercados y otros sitios, a menudo con prisa y tras un simple vistazo. Los estudios de mercado demuestran que los consumidores, al comprar productos típicos de uso diario, se fijan, en primer lugar, en los colores del embalaje, después, en la presentación gráfica y, sólo en último lugar, se preocupan de comprobar la exactitud del nombre del producto (la marca de nombre). A pesar de ello, a menudo los jueces dan demasiada importancia a la marca (nombre del producto) utilizada por el competidor y a las diferencias entre ésta y la marca bajo la que se vende el producto imitado. Por consiguiente, los jueces suelen negar que haya habido competencia desleal si las marcas no son suficientemente parecidas como para justificar una demanda por infracción, incluso si los colores y la presentación gráfica utilizados por el competidor son muy parecidos a los del producto imitado. Al contrario de los jueces, los imitadores son muy conscientes de las reacciones de los consumidores, motivo por el que utilizan colores similares o idénticos a los de los productos que imitan, e ilustraciones de productos y otros elementos gráficos similares o idénticos a los del embalaje original.

Otro *aspecto*, que suele pasarse por alto en esos casos, es el elemento de la intención premeditada. Para ello se tienen en cuenta, en primer lugar, todos los productos comparables que existen en el mercado, es decir, el surtido normalmente disponible para el consumidor si desea comprar un producto de una categoría específica que incluye productos tan diferentes como numerosos, gracias a la creatividad de los agentes de comercialización, y luego se compara el producto original con su imitación. A menudo el imitador elige deliberadamente colores similares, una presentación gráfica parecida y elementos descriptivos comunes (e incluso, en ocasiones, un nombre de producto algo parecido). ¿Por qué ha elegido esos elementos para su embalaje? Sólo existe una única respuesta: desea que el consumidor haga su elección creyendo que el producto imitado es el original, o al menos comparable a éste en cuanto a la calidad. El imitador se aprovecha de la reputación del original, lo que inevitablemente conduce a la confusión del público. ¡De no ser así, el imitador fracasa! Teniendo esto en cuenta, llegamos a la conclusión de que un producto cuya similitud general con el producto original (habida cuenta de los colores escogidos, la presentación gráfica y todos los demás elementos de embalaje) es tal que no puede ser una cuestión de mera coincidencia, produce el efecto de engañar al público, dando lugar a un caso de competencia desleal, independientemente de que el nombre del producto elegido por el imitador se parezca al del original. Sólo cuando los tribunales reconozcan esta verdad fundamental, se podrá luchar con éxito contra las imitaciones de etiquetado y embalaje con base en las leyes sobre competencia desleal.

## **CAPITULO 14**

### **OBTENCION DE PROTECCION PARA MARCAS EN VARIOS PAISES: EL SISTEMA DE MADRID**



## CHAPITRE 14

### OBTENCION DE PROTECCION PARA MARCAS EN VARIOS PAISES: EL SISTEMA DE MADRID

#### 14.1 Introducción

En la introducción de este Manual, se dice que las marcas se han convertido en un factor clave en el mundo moderno del comercio internacional y de las economías de mercado. Esto significa naturalmente que muchos fabricantes y comerciantes precisan protección para sus marcas (tanto marcas como marcas de servicio) en más de un país, a menudo, en muchos países de todo el mundo. Hemos visto en el Capítulo I (apartado 1.4) que algunos países han creado oficinas comunes para el registro de marcas que abarcan territorios de todos los países que son parte en dichos sistemas regionales. No obstante, esto constituye una excepción y normalmente el único medio de obtener protección a nivel internacional es solicitar el registro de la marca en todos los países que ofrezcan un interés comercial. Como hemos visto antes, el procedimiento de registro difiere mucho entre los países, debido a que se utilizan distintos idiomas, existen diferentes períodos de protección como consecuencia del registro y en la mayoría de los países ha de nombrarse a un agente local. Todo esto conlleva gastos considerables y gran cantidad de trabajo administrativo.

Para paliar estas deficiencias, en 1891 se concertó el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el «Arreglo»), en el que actualmente son parte 34 Estados (véase la lista de los Estados miembros en el APENDICE III). En virtud de este Arreglo, se puede depositar un registro internacional en la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, válido en todos los Países Contratantes o parte de ellos, en un idioma (francés), y mediante el pago de una única serie de tasas a la Oficina Internacional; la duración de la protección del registro internacional es la misma (veinte años) para todos los países donde surte efecto el registro internacional.

El Arreglo es muy apreciado por los titulares de marcas de los Estados contratantes y muy utilizado debido a su rentabilidad y porque reduce considerablemente el papelco administrativo ofreciendo protección en hasta 34 países mediante un único registro sin necesidad de formalidades especiales, pues se trata de certificados y autenticaciones notariales. Incluso es factible registrar los cambios de nombre y transferir el registro a algunos o a todos los países cubiertos por la protección mediante un único acto administrativo; es posible renovar el registro internacional en todos los países a los que se extiende la protección mediante simple pago de las tasas de renovación sin ningún otro tipo de formalidades.

A pesar de todas estas ventajas, el número de Estados contratantes siempre ha sido relativamente bajo, aun cuando el Arreglo existe desde hace más de cien años. En particular, los Estados Unidos de América, Japón y, por mencionar un importante país de Europa, el Reino Unido, no son parte en el Arreglo, y no es probable que se adhieran a él en su presente versión. El intento por crear un sistema internacional para el registro de marcas internacionales, aceptable para estos países, condujo, el año 1973, a la conclusión del denominado «Tratado relativo al Registro de Marcas», que fue firmado, pero nunca ratificado, por los Estados Unidos de América y el Reino Unido. El Tratado entró en vigor en 1980, tras ser ratificado por algunos

países africanos y por la (entonces) Unión Soviética, pero su funcionamiento fue congelado por la falta de interés de otros países.

Tras este fracaso, los círculos interesados no estaban preparados para probar y negociar otro tratado completamente nuevo. No obstante, mientras tanto los preparativos para la creación de la Marca Comunitaria habían progresado hasta el punto que se preveía su introducción en un futuro próximo (por razones políticas, ha sufrido un inesperado retraso). En general, se pensaba que la existencia simultánea del Arreglo y de la futura Marca Comunitaria sin vínculo entre ambos sistemas acarrearía considerables dificultades. Además, se creía que dicho vínculo resultaría todavía más difícil dado que varios países miembros de la Comunidad Europea (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Grecia), no eran parte en el Arreglo. Por ello, el año 1986, la OMPI reunió a un grupo de expertos para idear un nuevo sistema relacionado con el Arreglo que fuese aceptable para esos cuatro países y que, al mismo tiempo, facilitara la vinculación del nuevo sistema con la futura Marca Comunitaria. Los trabajos de este grupo de expertos se efectuaron en un ambiente tan constructivo que, en 1989, fue posible convocar una Conferencia Diplomática en Madrid para concluir un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el «Protocolo»). El Protocolo fue firmado el 27 de junio de 1989 por 28 países, incluido el Reino Unido. Además, ha despertado un gran interés en los Estados Unidos. Para entrar en vigor, este Protocolo deben ratificarlo o adherirse al mismo cuatro Partes Contratantes, incluido por lo menos, un país, parte en el Arreglo y al menos una Parte Contratante (un Estado o la Comunidad Europea) que no sea parte en el Arreglo (Artículo 14.4)). Contrariamente a la suerte que corrió el antes mencionado Tratado relativo al Registro de Marcas, no sólo se espera que el Protocolo entre en vigor en un par de años (probablemente en 1995), sino que pronto cuente con un número de miembros mucho mayor que el presente Arreglo. Gracias a una técnica jurídica única ha sido posible combinar la aplicación en la práctica de ambos sistemas, el Arreglo tradicional y el nuevo Protocolo de 1989. Se han creado Reglamentos comunes que permitirán efectuar la solicitud de registro de marcas internacionales mediante un único formulario para ambos tratados (para mayor detalle, véase el apartado 14.5.3).

A continuación, se describirán las características principales del Arreglo, seguidas de una explicación de las deficiencias que condujeron a la conclusión del Protocolo. Por último, se mostrará cómo funcionará el Protocolo y cómo funcionará en la práctica la aplicación combinada de ambos sistemas.

## **14.2 El Arreglo**

### *14.2.1 Registro de base*

La presentación de una solicitud para el registro internacional de marcas ha de basarse en un registro de la marca en uno de los países miembros, que, en virtud del Artículo 1 párrafo 2, ha de ser el país de origen, es decir, el país en el que el depositante tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Si no tuviera un establecimiento semejante, el país donde tenga su domicilio; a falta de ello, el país de su nacionalidad.

### *14.2.2 Solicitud*

La solicitud de registro internacional se efectúa presentando un formulario prescrito en la correspondiente administración del país de origen, la cual comprueba y certifica que se inscribe la marca, tal y como figura en el formulario de solicitud, en el registro nacional a nombre del solicitante por los mismos productos o servicios; menciona las fechas y los números de la solicitud de base o el registro de base, así como la fecha de la solicitud de registro internacional, y la envía a la Oficina Internacional de Ginebra (Artículo 3, párrafo 1).

Los efectos del registro internacional se extienden a aquellos Estados miembros expresamente solicitados por el depositante en su solicitud internacional (la solicitud de extensión de los efectos a Estados parte en el Arreglo se denomina solicitud de «extensión territorial» – Artículo 3ter, párrafo 1).

Habrán de pagarse las siguientes tasas:

- una tasa básica (actualmente 720 francos suizos)
- un complemento de tasa por cada país para el que se solicite una extensión territorial (80 francos suizos)
- una tasa suplementaria de 80 francos suizos por toda clase de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, que exceda la tercera clase, que contenga la lista de productos o servicios en más de tres clases.

Si el solicitante desea publicar su marca en colores, ha de pagar una tasa extraordinaria.

La tasa básica y la tasa extraordinaria por publicación en colores sirven para cubrir los gastos de la Oficina Internacional, mientras que las tasas suplementaria y los complementos de tasas son repartidos entre los países parte en el Arreglo, con base en un sistema especial de multiplicación con un coeficiente de 2 a 4, dependiendo del tipo de examen y procedimiento administrativo de la solicitud que efectúen las administraciones nacionales (como son un examen de derechos de prioridad o un procedimiento de oposición).

Además, en virtud del Artículo 8, párrafo 1, la administración del país de origen podrá, a voluntad, cobrar una tasa nacional.

#### 14.2.3 *Examen de la Oficina Internacional y registro*

La Oficina Internacional realiza una verificación «de forma» de la solicitud de registro internacional, es decir, comprueba si es conforme con las disposiciones del Arreglo y su Reglamento.

Inmediatamente después, inscribe la marca debidamente presentada en el Registro Internacional, notifica su registro a las administraciones nacionales interesadas y publica el registro internacional en la revista «Les Marques internationales» (Artículo 3.4)).

En caso de que la solicitud esté incompleta o incorrecta, se dispondrá de un plazo de hasta seis meses para rectificarla, de no hacerlo la solicitud se considera abandonada y se reembolsarán los emolumentos y tasas ya pagados (Regla 11.3) en virtud del Reglamento del Arreglo de Madrid de 1 de abril de 1990).

Si el solicitante no ha indicado la clase o clases, conforme al Arreglo de Niza, correspondientes a los productos o servicios para los que se solicita la protección, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios.

Si la clasificación no es correcta o las indicaciones sobre los productos o servicios son demasiado imprecisas, se aplicará un procedimiento con plazos similares a los que se aplican a las irregularidades de tipo general, con la diferencia de que la Oficina Internacional se reserva el derecho de hacer propuestas y, en caso de divergencia de opiniones con la administración de origen, prevalecerán las propuestas de la Oficina Internacional. Si se aduce una tasa suplementaria (por ejemplo, debido a una nueva clasificación), se dispondrá de un plazo de tres meses para efectuar el pago, de no hacerlo, la

solicitud se considera abandonada y se reembolsarán los emolumentos y tasas ya pagados (Regla 12.7) del Reglamento).

#### 14.2.4 *Fecha efectiva de registro y prioridad*

El registro es efectivo a partir de la fecha de solicitud de registro internacional en el país de origen, siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha (Artículo 3.4)).

Además, durante seis meses a partir de la fecha del depósito nacional, es posible, en virtud del Artículo 4.2) del Convenio de París, reivindicar la prioridad de la solicitud nacional en el país de origen o de cualquier otro depósito nacional de marca efectuado en uno de los países parte en el Convenio de París, sin que sea necesario cumplir las formalidades relativas a las solicitudes nacionales previstas en el Artículo 4 del Convenio de París.

#### 14.2.5 *Ambito de la protección*

Mediante su inscripción en el Registro Internacional, la marca está protegida en cada uno de los países a los que se extiende dicha protección como si la marca hubiera sido depositada en ellos por separado. Por ello, no es posible hablar, conforme al Arreglo de Madrid, de una marca internacional unitaria, con el mismo estatuto jurídico en todos los países en los que surte efecto (como en el caso de las marcas registradas en la Oficina de Marcas del Benelux). No obstante, no sería correcto comparar el registro internacional con un simple manojó de solicitudes nacionales de marca dado que, sin lugar a dudas, supera el efecto de una solicitud nacional. Asimismo, no tendrá el efecto completo de un registro nacional. De hecho, el registro internacional en todos los países para los que se solicita la extensión geográfica está sujeto a los mismos procedimientos (examen de los motivos absolutos de denegación y – si fuera aplicable – de los derechos de prioridad y/u oposición) que si hubiera sido depositado a nivel nacional con la diferencia, no obstante, de que la protección no puede ser rehusada en base a disposiciones jurídicas internas que sólo admiten el registro en un limitado número de clases o para un limitado número de productos o servicios (Artículo 5.1)).

#### 14.2.6 *Denegación de protección*

En virtud del Artículo 5.2), las oficinas nacionales de marcas que tengan la intención de rehusar la protección de la marca habrán de notificar sus motivos de denegación a la Oficina Internacional en un plazo de un año a partir de la fecha de inscripción del registro internacional. Esta es una de las ventajas del Arreglo de Madrid puesto que el solicitante sabe, al cabo de un año, si su solicitud ha sido aceptada en cada uno de los países para los que se solicitó una extensión o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, de ser éste el caso, por qué motivos.

Además, dado que el registro internacional se basa en un registro nacional en el país de origen, se aplica el Artículo 6<sup>quinquies</sup> del Convenio de París, en el que se dispone que el registro internacional ha de ser aceptado «tal cual es». En la práctica, esto significa que una oficina nacional no puede rehusar un registro por motivos distintos de los enumerados en el Artículo 6<sup>quinquies</sup> B.

Por citar un ejemplo, en Alemania, los números y las letras no son registrables como tales, independientemente de si en el caso concreto están considerados como distintivos o descriptivos. Sin embargo, éste no constituye un motivo de denegación aplicable en virtud de la cláusula «tal cual es». Por lo tanto, un registro internacional que consiste en números y

letras habrá de ser examinado por la Oficina Alemana en virtud, exclusivamente, de los aspectos generales aplicables, independientemente de su carácter distintivo o descriptivo (es decir, si consiste exclusivamente en signos que puedan servir para designar cualquier característica del producto o del servicio o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres establecidas del comercio), o si es contrario al orden público, en particular, susceptible de engañar al público. En este contexto, en el Artículo 6 quinquies se hace hincapié en el hecho de que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el mero hecho de que no se conforma a una disposición de la legislación nacional sobre marcas.

La Oficina Internacional efectúa un examen de forma de la notificación de denegación y si no contiene irregularidades (según la lista de la Regla 17.2)), se inscribe la denegación en el Registro Internacional y se transmite una copia de la notificación de denegación a la oficina del país de origen y al titular de la marca o a su representante.

En el país que pronuncia la denegación, el titular de un registro internacional gozará de los mismos recursos jurídicos que el titular de la solicitud nacional.

#### 14.2.7 *Dependencia del registro de base*

Durante un período de cinco años, la protección resultante del registro internacional depende de la suerte que corra el registro nacional en el país de origen (Artículo 6). Esta dependencia persiste, independientemente de las razones de una posible cancelación parcial o total del registro de base (nacional), motivos tales como el abandono por parte del titular, la transferencia a un nuevo titular que no reúne, de conformidad con el Artículo 1, las condiciones para depositar una marca internacional, etc. A pesar de esto, el Artículo 6 es conocido con el nombre de «ataque central» dado que autoriza al titular de una marca anterior, que está registrada en el país de origen del titular del registro internacional, a anular o cancelar el registro internacional en todos los países en los que existe mediante un logrado «ataque central» del registro de base, con lo que este último queda total o parcialmente cancelado. En todos estos casos, la Oficina Internacional cancela total o parcialmente el correspondiente registro internacional a petición de la oficina del país de origen.

#### 14.2.8 *Duración de la validez y renovación*

El registro internacional es válido durante 20 años en todos los países a los que se extiende (Artículo 6). En virtud de la Regla 10 del Reglamento, es posible abonar la tasa de base en el momento del registro por un período inicial de diez años únicamente. De no haberse abonado el saldo antes de la expiración del período de diez años, el registro será cancelado *ex officio*.

Transcurridos los 20 años, podrá renovarse el registro internacional mediante el simple pago de las tasas de renovación (Artículo 7). Es posible efectuar la renovación para menos países que los inicialmente cubiertos; no obstante, en ese momento no está permitido ningún otro cambio del registro (Artículo 7.2) y Regla 25.6)). La renovación surte efecto en todos los países para los que se abonen las tasas de renovación complementarias, no teniendo las oficinas nacionales la posibilidad de pronunciar una denegación de protección.

#### 14.2.9 *Cambios que afectan al registro internacional*

Durante la validez del registro internacional, es posible cederlo total o parcialmente (tanto con respecto a los países a los que se extiende la

protección como respecto a los productos y servicios cubiertos), inscribir cambios de nombre y domicilio, y limitar los productos o servicios o el número de clases, todo ello mediante un único acto que surte efecto en todos los países a los que se extiende la protección. Además, su titular podrá renunciar, en cualquier momento, a la protección en uno o varios países, o solicitar la extensión territorial del registro internacional a países no cubiertos por ella. Tras el registro, dicha extensión territorial surtirá el mismo efecto que el registro original en aquellos países a los que se extiende, a partir de la fecha en la que ha sido registrado en el registro internacional (sin la prioridad del registro original) (Artículo 3ter.2) y Artículo 5).

#### 14.2.10 *Inscripción, notificación y publicación*

Al igual que los registros, las renovaciones, cambios, denegaciones de protección y anulaciones son inscritos en el Registro Internacional, notificados a las oficinas nacionales interesadas y publicados en la revista «Les Marques internationales». De conformidad con el Artículo 3.5), última frase, dicha publicación será considerada en todos los Países Contratantes como plenamente suficiente y ninguna otra podrá ser exigida al depositante.

#### 14.2.11 *Méritos del Arreglo*

En resumen, el Arreglo de Madrid resulta bastante rentable y reduce considerablemente los trámites administrativos en los Estados contratantes puesto que ofrece protección en gran cantidad de países mediante un único registro sin ser necesarias formalidades especiales como son certificados notariales y legalizaciones; facilita la inscripción de cambios de nombre y su transferencia a algunos o todos los países mediante un único acto; siendo posible renovar el registro mediante el pago de tasas de renovación sin que sean necesarias otras formalidades. Por ello no es sorprendente que, desde su entrada en vigor el año 1892, se hayan registrado más de 550.000 marcas internacionales, de las cuales 280.000 siguen vigentes. Cada año, se efectúan más de 20.000 nuevos registros y renovaciones, y se inscriben más de 50.000 cambios en el Registro Internacional.

### 14.3 Deficiencias del Arreglo respecto de ciertos países

En la introducción del presente Capítulo, decíamos que, a pesar de las ventajas descritas, la mayoría de los países miembros del Convenio de París, entre los que figuran importantes países industriales como el Reino Unido, los Estados Unidos de América y Japón, no son Estados contratantes y no es probable que se adhieran al Arreglo de Madrid en su versión actual. Los motivos principales son:

#### 14.3.1 *Prioridad*

En muchos casos, el procedimiento de examen de una marca existente en estos países, procedimiento que requiere un período de elaboración superior a seis meses con respecto a la solicitud en la que se basaría el registro internacional, impediría a los titulares de marcas nacionales beneficiarse de la prioridad del Artículo 4 del Convenio de París (véase *supra* apartado 14.2.4).

#### 14.3.2 «Ataque central»

Los titulares de marcas de estos países se oponen principalmente a la posibilidad del denominado ataque central, que resulta de los cinco años de

dependencia del registro internacional en el registro de base (nacional) en el país de origen. Los partidarios del ataque central suelen justificarlo con el argumento de que la ventaja del titular de una marca con fecha posterior, que ha obtenido protección en un gran número de países simplemente mediante una solicitud internacional, debería ser contrarrestada por la posibilidad, por parte del titular de una marca anterior en estos países, de defenderse contra el registro internacional mediante un procedimiento único, a saber, el de obtener la anulación del registro de base. Sin embargo, este resultado puede ser injusto en ciertos casos donde, por ejemplo, el titular de un derecho anterior gozaba de protección en muchos menos países que el titular del registro internacional o incluso únicamente en su propio país.

#### 14.3.3 *Brevedad del plazo para la notificación de denegación*

Las oficinas nacionales de esos países suelen objetar el requisito estipulado en el Artículo 5 de notificar, en el plazo de un año, las razones de denegación de protección. Esto ocasiona problemas, especialmente en los países donde la solicitud nacional es publicada tan solo después de que ha concluido el examen para determinar si existen motivos absolutos y relativos de denegación de protección y donde se da a los titulares de derechos anteriores la oportunidad de formular oposición tan solo a partir de tal publicación.

#### 14.3.4 *Tasas y emolumentos*

Por último, los países cuyas oficinas nacionales deben financiarse con las tasas y los emolumentos cobrados por los registros de marcas suelen tener una actitud negativa hacia el sistema de tasas del Arreglo de Madrid, pues en su opinión esto propicia un subsidio injustificado de las extensiones territoriales de registros internacionales a sus países, en detrimento de sus solicitantes nacionales de marcas.

#### 14.3.5 *No existen vínculos posibles con el sistema de marcas de la Comunidad Europea*

Las deficiencias antes enumeradas y el problema adicional de que la Comunidad Europea no puede hacerse parte en el Arreglo de Madrid serán superados por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de 27 de junio de 1989.

### 14.4 El Protocolo

El Protocolo es, en principio, un tratado independiente. Sin embargo, su destino está vinculado al del Arreglo. Ya hemos visto en la Sección 14.1 que para que el Protocolo entre en vigor, por lo menos un Estado Contratante del Arreglo debe ratificarlo o adherirse a él (requisito que ya ha sido satisfecho con la ratificación de España). Ambos sistemas están indudablemente destinados a complementarse mutuamente. Esto ha sido claramente expresado en el Artículo 1, según el cual las Partes Contratantes del Protocolo, aun cuando no sean Estados contratantes del Acuerdo, pertenecen a la misma Unión especial en virtud del Convenio de París, y en el Artículo 10, según el cual las Partes Contratantes son miembros de la misma Asamblea que los Estados contratantes del Arreglo. Es indudable que la conclusión y la entrada en vigor del Protocolo no tendría sentido si sólo los Estados que no son miembros del Arreglo pudieran convertirse en miembros del Protocolo. Es necesario que se adhiera al Protocolo el mayor número posible de los actuales miembros del Arreglo a fin de que se convierta en un verdadero tratado internacional. De hecho, cabe esperar que, tan pronto como el Protocolo entre en vigor y por lo menos un nuevo país que represente un mercado principal, tal como el Reino Unido o los

Estados Unidos de América se adhiera a él, los actuales Estados miembros del Arreglo se adherirán también. Ello conducirá a una aplicación combinada de los dos sistemas, que se explicará en la Sección 14.5.

El texto del Protocolo se apega considerablemente al del Arreglo. En principio, las modificaciones se realizaron para resolver las deficiencias del Arreglo. Sin embargo, la OMPI aprovechó la oportunidad en la redacción de un nuevo texto para simplificar y aclarar algunos aspectos más técnicos. A continuación figuran las principales diferencias entre el Protocolo y el Arreglo.

#### 14.4.1 *Bases*

En virtud del Protocolo, la base nacional también es un prerequisite para la solicitud de un registro internacional. Sin embargo, a diferencia del Arreglo, esta base puede ser no solamente una marca nacional registrada, sino también una solicitud nacional en el país del que el solicitante sea nacional, donde tenga su domicilio o donde tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Esta es una concesión a los países en donde los titulares de marcas nacionales, debido al procedimiento de examen en esos países, no podrían obtener un registro nacional de la marca dentro del plazo de 6 meses que son los estipulados para que la prioridad de la solicitud nacional quede salvaguardada de conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París (véase 14.3.1, *supra*).

#### 14.4.2 *Dependencia y transformación*

Para eliminar los problemas que algunas veces son provocados por el denominado ataque central (14.3.2, *supra*), el Artículo 9<sup>quinquies</sup> del Protocolo permite que el titular de un registro internacional afectado por la cancelación de la solicitud o del registro de base, presente en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cancelación del registro internacional, una solicitud para la misma marca ante la oficina nacional de todas las Partes Contratantes a las que se aplicaba la protección, gozando de la prioridad del registro internacional original. Esta denominada transformación es la más importante en virtud del Protocolo, ya que la solicitud nacional, que puede ser utilizada como base para el registro internacional, es más susceptible de quedar anulada que un registro de base. Además de un ataque central real, que en la práctica es muy raro, la solicitud nacional puede ser denegada o cancelada fácilmente por muchas otras razones (por ejemplo, como resultado de la denegación de protección sobre bases absolutas o debido a la existencia de derechos anteriores establecidos en el procedimiento de examen oficial).

Nuevamente tomando en consideración que la base de un registro internacional en virtud del Protocolo puede ser una solicitud nacional, se ha previsto una prórroga del plazo de cinco años de dependencia para algunos casos (por ejemplo, cuando está pendiente un proceso de apelación contra una decisión que deniega la protección de una solicitud nacional o de una oposición contra una solicitud nacional al expirar el plazo de cinco años – para detalles, véase el Artículo 6.3)).

#### 14.4.3 *Denegación de la protección*

Al igual que el Artículo 5.2) del Arreglo, la disposición básica del Artículo 5.2)a) del Protocolo establece que deberá notificarse a la Oficina Internacional toda denegación de protección provisional, incluyendo todos los motivos para ello, antes de la expiración del plazo de un año. Sin embargo, dos nuevos apartados, b) y c), permiten a las Partes Contratantes establecer disposiciones diferentes.

El apartado b) permite que las Partes Contratantes declaren que el plazo de un año será reemplazado por 18 meses. Esta disposición toma en

consideración las dificultades de las oficinas nacionales que realizan el examen no solamente en lo relativo a razones absolutas para la denegación de protección, sino también en lo relativo a derechos anteriores.

Como ya se mencionó en la Sección 14.3.3, algunos de esos países prevén además un procedimiento de oposición destinado a permitir que los plazos para iniciar la oposición comiencen a correr únicamente en el momento de la publicación de la solicitud de la marca, al concluir el procedimiento oficial de examen. En tal sistema, tal como el que se aplica en el Reino Unido, incluso un plazo de 18 meses resulta insuficiente. El apartado c) toma esto en consideración permitiendo a las Partes Contratantes optar por el período de 18 meses estipulando que cuando la denegación de protección pueda derivarse de una oposición a la concesión de protección, tal denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional después de que expire el plazo de 18 meses. Las oficinas nacionales podrán, en virtud de esta alternativa, notificar la denegación de protección luego que haya expirado el plazo de 18 meses si dentro de ese plazo se hubiera informado a la Oficina Internacional la posibilidad de que se presenten oposiciones y si la notificación de la denegación basada en la oposición se hace dentro de un plazo de no más de siete meses a partir de la fecha en la que se inicie el período de oposición.

#### 14.4.4 *Período de validez, renovación y tasas*

El registro de una marca en virtud del Protocolo se efectúa por 10 años y puede renovarse mediante el simple pago de las tasas de renovación. Este es un cambio respecto de los 20 años previstos en virtud del Arreglo y que ha sido propuesto por la OMPI de conformidad con las tendencias modernas y para ayudar a reducir el número de marcas inutilizadas existentes en su registro y de aquellas que ya no resultan comercialmente atractivas.

El Artículo 8 dirime la cuestión de las tasas en una forma similar al Artículo 8 del Arreglo. Sin embargo, el Artículo 8.7) prevé que cualquier Parte Contratante podrá declarar que desea recibir, en lugar de una participación de los ingresos devengados por las tasas suplementarias y los complementos de tasa, una llamada «tasa individual» cuyo importe no podrá ser superior al equivalente del importe al que hubiera tenido derecho a recibir la oficina de dicha Parte Contratante de un solicitante por un registro de 10 años o bien del titular de un registro por la renovación del mismo durante un plazo de 10 años. Del importe calculado de esta manera deberá deducirse el ahorro resultante del procedimiento internacional.

#### 14.4.5 *El «vinculo» con el propuesto Sistema de marca comunitaria*

Como ya se mencionó en la Sección 14.1, otro factor que influyó en la negociación del Protocolo fue el plan de las Comunidades Europeas de crear una marca comunitaria y el interés en vincular estos dos sistemas jurídicos que, en el futuro, probablemente existan en forma paralela. El objetivo principal fue permitir la utilización de la futura marca comunitaria (o de una solicitud para ésta) como base de una solicitud internacional y viceversa, para ampliar la protección de un registro internacional que se hubiera obtenido sobre la base de una solicitud de marca en uno de los Estados contratantes, a todo el territorio de las Comunidades Europeas dentro del marco del Sistema europeo de marca comunitaria. Esta posibilidad surgió al prever que el Protocolo no se concertara entre Estados contratantes (como es el caso del Arreglo), sino entre Partes Contratantes. De esta manera, no solamente es posible que los Estados contratantes del Convenio de París pasen a ser parte en el Protocolo (Artículo 14.1a)), sino también las organizaciones internacionales que cuenten con por lo menos un Estado miembro que al

mismo tiempo sea Estado contratante del Convenio de París y que tengan una oficina regional a los fines del registro de marcas efectivo para el territorio de la organización (Artículo 14.1b)). Obviamente, las Comunidades Europeas están amparadas por esta definición y por lo tanto pueden hacerse Parte Contratante en el Protocolo, al igual que cualquier otra organización que en el futuro satisfaga los requisitos de esta definición.

#### **14.5 Aplicación del Protocolo y su relación con el Arreglo**

A partir de las disposiciones examinadas en la Sección 14.1 relativas a la entrada en vigor, queda claro que el Protocolo inevitablemente contará como miembros con Estados contratantes que al mismo tiempo sean parte en el Arreglo y Partes Contratantes que no sean parte en el Arreglo. Para un futuro solicitante que requiera el registro internacional de una marca después de la entrada en vigor del Protocolo, surge la pregunta importante sobre cuáles serán las disposiciones aplicables.

##### *14.5.1 Disposiciones aplicables a quienes sólo sean parte en el Protocolo*

La respuesta resulta muy clara para los titulares en los futuros Estados contratantes del Protocolo que no sean también Estados contratantes en el Arreglo y para futuros titulares de marcas comunitarias. Para estas Partes Contratantes, únicamente resulta aplicable el texto del Protocolo, con independencia de si los registros internacionales se aplican también a partes en el Protocolo únicamente o a Estados que al mismo tiempo sean parte en Arreglo. Por lo tanto, el registro internacional se puede basar en una solicitud nacional, en vez de basarse en un registro nacional y en el caso de un ataque central exitoso, se puede transformar en una solicitud nacional con la misma prioridad. Además, se espera que el solicitante, por la extensión de su registro internacional, deberá pagar las tasas individuales (probablemente más elevadas) previstas en el Artículo 8.7) y que la mayoría de estos Estados probablemente optarán por una prórroga de plazos para la denegación de protección, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 5.2)h) o c).

##### *14.5.2 Disposiciones aplicables a los Estados contratantes que únicamente sean parte en el Arreglo*

La situación jurídica de los solicitantes de Estados contratantes en el Arreglo que (aún) no se hayan adherido al Protocolo queda igualmente clara. En ese caso, resulta evidente que serán aplicables únicamente las disposiciones del Arreglo (para estos países, el Protocolo no está relacionado en forma alguna y los solicitantes por supuesto no podrán ampliar sus registros internacionales a los Estados que sean exclusivamente parte en el Protocolo).

##### *14.5.3 Partes en el Protocolo y en el Arreglo*

Es muy probable que en el futuro, la mayoría de los solicitantes amplíe su solicitud de registro internacional a algunos países que sean parte únicamente en el Protocolo (los nuevos países), así como a países parte en el Arreglo y el Protocolo. Si ellos mismos están basados en un Estado que únicamente es parte en el Protocolo o si son titulares de una futura marca comunitaria, se aplicarán exclusivamente las disposiciones del Protocolo, como ya se explicó en la Sección 14.5.1. Por lo tanto, el caso realmente complicado es cuando una solicitud de registro internacional se basa en el registro nacional en una oficina (de origen) de un Estado parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo. En tales casos, resultará aplicable el Artículo 9*sexies*. Su adopción es el resultado de las declaraciones formuladas durante

las negociaciones que llevaron al Protocolo, desarrolladas por los círculos gubernamentales y privados de los Estados miembros del Arreglo, en el sentido de que están plenamente satisfechos con el actual sistema y que entre ellos este sistema debería continuar aplicándose sin ningún cambio. Según lo dispuesto en el párrafo 1) de esta denominada «cláusula de salvaguardia», el Protocolo no resultará aplicable a los Estados contratantes en el Arreglo en sus tratos entre sí. En otras palabras, si el titular de una marca básica de un país de origen que es Estado contratante en el Arreglo solicita un registro internacional efectivo en un país o países que también sean parte en el Arreglo, únicamente resultarán aplicables respecto de estas ampliaciones las disposiciones contenidas en el Arreglo.

Esto puede explicarse más claramente mediante algunos ejemplos: primero supongamos que Suiza, Francia y Alemania (entre otros) se adhieren al Protocolo y que el titular de una marca suiza solicita el registro internacional de su marca suiza con ampliación a Francia y Alemania. Puesto que el registro internacional se aplica únicamente a los países que también son parte en el Arreglo, se aplicarán exclusivamente las disposiciones del Arreglo, debido a la cláusula de salvaguardia, tal como es el caso descrito en la Sección 14.5.2.

Supongamos ahora que también el Reino Unido se adhirió al Protocolo y que el solicitante suizo del ejemplo anterior amplía su registro internacional también al Reino Unido. Respecto de Francia y Alemania, nuevamente resultarán aplicables las disposiciones del Arreglo, mientras que el Protocolo se aplicará respecto del Reino Unido. Incluso sobre la base de una solicitud de marca suiza, podría ampliar el registro internacional a Gran Bretaña. Sin embargo, puesto que su registro internacional se aplica al mismo tiempo a Francia y a Alemania, debe basarse en un registro de marca suizo. Si bien Francia y Alemania deben notificar la posible denegación de protección en el plazo de un año, a partir de la extensión de la protección, la Oficina Británica puede (y de hecho lo hará) aprovechar las posibilidades previstas en el Artículo 5 del Protocolo. Si bien resultará aplicable el sistema de tasas convencional y muy moderado en la relación con Francia y Alemania, el solicitante suizo podría tener que pagar prácticamente las mismas tasas por ampliar su registro al Reino Unido, ya que tendría que pagar una solicitud de marca nacional. En el caso de un ataque central, es decir, una acción para cancelar la marca suiza o una oposición contra su registro (posible en Suiza desde abril de 1993) que haya sido presentada exitosamente por el titular de un derecho de marca suiza anterior, el titular suizo del registro internacional tendrá más oportunidades en el Reino Unido que en Francia y Alemania, ya que en el Reino Unido podrá presentar una solicitud nacional en un plazo de tres meses con la prioridad del registro internacional de la marca.

Conviene señalar otra diferencia importante. Si bien en Francia y Alemania el registro internacional está protegido durante 20 años y puede renovarse por otros plazos adicionales de 20 años, el Protocolo limita a 10 años la duración de la protección y las renovaciones posteriores de la extensión al Reino Unido.

Este ejemplo simple ya muestra las considerables dificultades administrativas que se presentan con la aplicación paralela de los dos sistemas, el Arreglo y el Protocolo. Estas dificultades se han resuelto estableciendo reglamentos comunes en virtud del Arreglo y del Protocolo que serán adoptados por la Asamblea de las Partes Contratantes después de la entrada en vigor del Protocolo. Este reglamento asegurará que un solicitante cuyo país de origen sea parte en el Arreglo y el Protocolo y que desee ampliar su registro a esos países y a esas partes (Estados y las Comunidades Europeas después de su adhesión) que sean exclusivamente parte en el Protocolo podrá utilizar un formulario único para la solicitud de un registro internacional único e igual.

El problema antes mencionado de diferentes plazos de protección se ha resuelto al establecer la posibilidad del pago de las tasas en dos pagos parciales, cada uno de ellos abarcando 10 años y que resulta obligatorio en virtud del Arreglo. De esta manera el solicitante pagará tasas uniformes por un plazo de protección de 10 años, que para las extensiones a Estados que son miembro en el Arreglo será considerado como el primer pago y para las partes en el Protocolo como las tasas pagaderas por el período de protección de 10 años. Después de 10 años, resulta pagadero un pago adicional de la misma tasa, lo que respecto del Arreglo será considerado como el segundo pago y respecto del Protocolo será la tasa de renovación.

Otro cambio importante que se introduce en el reglamento se refiere a los idiomas. Como ya se ha mencionado en la Sección 14.1, el idioma oficial del Arreglo es el francés. El formulario de solicitud actualmente en uso, que incluye la lista de productos y servicios para los que se busca protección, debe presentarse a la Oficina Internacional el francés y los mismo resulta aplicable para todos los otros documentos y correspondencia procedente de la Oficina Internacional o que esté dirigida a ella. Para facilitar más aún la adhesión de nuevos Estados miembros al Protocolo, el reglamento propuesto permitirá la utilización del inglés o del francés, dependiendo de lo que sea establecido en la oficina de origen para todas las solicitudes internacionales que no estén regidas exclusivamente por el Arreglo. Además, toda comunicación dirigida directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o por el titular de un registro internacional o bien por sus agentes podrá ser realizada, a elección de estos últimos, en inglés o francés. En ese sentido, conviene señalar que el reglamento propuesto permitirá una comunicación mucho más directa entre los titulares de registros internacionales y la Oficina Internacional que lo previsto en el actual reglamento en virtud del Arreglo, que se basa en la función preponderante que deben tener las oficinas nacionales, a través de las que deben canalizarse la mayoría de las comunicaciones con la Oficina Intenacional. Sin embargo, ello no resulta aplicable para la solicitud internacional misma. El solicitante deberá continuar enviando el formulario de solicitud a su oficina nacional, permitiéndole a ésta cotejar la identidad de su contenido con el contenido de la solicitud nacional o del registro nacional que forma la base de la solicitud de registro internacional. No obstante, para acelerar los procedimientos será posible presentar un formulario de solicitud mediante facsímil.

#### **14.6 Conclusión**

Se tiene previsto que el Protocolo entre en vigor antes de 1995 y que con la posterior adhesión de muchos países en todo el mundo, las empresas industriales y comerciales que necesitan protección de sus marcas en todos los países en donde se ramifican sus actividades comerciales tendrán a su disposición un sistema de registro verdaderamente internacional que facilitará considerablemente la importante tarea de garantizar la protección acelerada de sus valiosas marcas en una forma administrativamente simple y que al mismo tiempo tenga costos razonables en la mayoría de los países en donde se necesita protección.

## **APENDICE I**

### **RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL TEXTO, CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES**



## APENDICE I

### RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

---

Las preguntas que figuran en el Manual tienen por objeto facilitar la comprensión de los principios básicos en materia de marcas y la aplicación de las reglas generales ampliamente basadas en las disposiciones de la Ley tipo. Sin embargo, es importante comprender que la labor en materia de marcas contiene un elemento altamente subjetivo. En muchos casos, no existe una respuesta «correcta» y única a preguntas acerca del carácter distintivo y el riesgo de confusión. Cada marca es distinta y debe ser evaluada por sus propios méritos, a la luz de las circunstancias vigentes, entre las cuales figuran no sólo las disposiciones de la ley aplicable en el país en cuestión, sino también los hechos particulares y comprobables de cada caso. Es preciso tener en cuenta estas observaciones al considerar los comentarios del presente Apéndice.

---

**R.1.** Al considerar la especificación de los productos, la derivación de esta marca es evidente; se trata de una combinación de las palabras FRUta y toMATE. La palabra no existe en ningún diccionario y a los comerciantes no se les ocurriría espontáneamente utilizarla. Este tipo de palabra mixta tiene carácter distintivo. No obstante, a este respecto sería útil recordar la anécdota de Boots Pure Drug Company. La empresa comercializó una medicina tónica elaborada a partir de extractos de hígado y hierro, y creó la palabra LIVRON para designarlo. Desafortunadamente para la empresa, se trataba también del nombre de una ciudad de Francia. Además, una empresa farmacéutica rival tenía una fábrica en ese lugar. Por lo tanto, se resolvió que la marca era un nombre geográfico y fue tachada del Registro. Puede deducirse de esta anécdota que una palabra acuñada no lo es por el simple hecho de que la persona que la inventó así lo considera.

**R.2.** Esta es una palabra acuñada a partir de lenguas extranjeras. Se trata de una combinación de dos raíces, PARLO que viene del latín por vía del francés, y significa discurso, y GRAFO que es una raíz griega que significa escritura. Una lengua viva como el español necesita constantemente palabras nuevas, y existen reglas conocidas de construcción de palabras que podrían servir para su creación. Las palabras derivadas ya sea del latín o del griego son comunes, pero su combinación ofendería a los juristas. La combinación PARLOGRAFO no es la manera habitual de crear nuevas palabras en español. Por lo tanto, tiene carácter distintivo.

**R.3.** Un motel es una especie de hotel para automovilistas y su derivación de la palabra hotel es evidente. Ambos lugares proporcionan alojamiento temporal. La extensión de esta construcción a MUTEL para designar un lugar de alojamiento para vacas «que hacen mu» es cómica y tiene un carácter altamente distintivo.

**R.4.** «Arroz» es el término genérico tanto de un alimento de base como de una clase de platos (platos de arroz). «Rápido» es también una palabra común en español que indica celeridad. La combinación de esta palabra con «arroz» indica claramente una característica del producto al que se aplica, es decir que se prepara rápidamente. Por lo tanto, RAPIDARROZ tiene carácter distintivo.

**R.5.** La relación entre esta marca y el acto de agarrar o tomar el pelo es evidente, y sin embargo la expresión coloquial «tomar el pelo» es sumamente conocida en español como el hecho de burlarse de una persona. ¿Qué tipo de lazo es un lazo que

toma el pelo? Como la frase carece totalmente de sentido la marca tiene carácter distintivo.

**R.6.** «Suave» indica simplemente una característica (muy importante) de los productos especificados en la solicitud. «Línea» puede entenderse como una «gama de productos» o la forma específica de los productos ofrecidos con la marca. En ambos casos la combinación LINEA SUAVE sería descriptiva.

**R.7.** Hablar de «engañallamas» no corresponde a un uso normal del lenguaje. Como las llamas no son seres conscientes, no se les puede engañar. La marca concede atributos humanos a un objeto inanimado, de ahí que sea irreal; y como no priva a los demás fabricantes de estos productos del vocabulario necesario para describir su producto, sus funciones o efectos, tiene carácter distintivo.

**R.8.** A diferencia de los «engañallamas», las luciérnagas existen. Estos insectos producen luz (por lo menos, las hembras). Sin embargo, describir una linterna eléctrica o lámpara eléctrica como una luciérnaga tiene carácter fantástico. La referencia al origen de la luz es simplemente análoga e indirecta. (¡Se espera que una linterna dé más luz que una luciérnaga!).

**R.9.** Muchos comerciantes suelen utilizar corrientemente expresiones como SUPER y EXTRA en referencia a la calidad de todo tipo de productos y los consumidores se han acostumbrado a oírlos. Por lo tanto, tales expresiones no tienen carácter distintivo para ningún producto específico.

**R.10.** Las botellas de vino y de licores suelen venir selladas con una tapa dorada. La marca simplemente describe una parte de una presentación común de los productos y carece de carácter distintivo. Huelga decir que una amplia y prolongada utilización podría llevar al público a asociar los productos de un comerciante determinado con una tapa dorada. Si ningún otro comerciante utiliza tal color, la marca puede adquirir un carácter distintivo de hecho. La misma observación se aplica a otras descripciones del envase, tal como Sello Rojo, Etiqueta Azul, Caja Amarilla y Lata Ovalada.

**R.11.** Aparentemente los productos pueden limpiar todo tipo de cosas y hacerlas brillar. La marca se refiere directamente a una característica de productos e indica explícitamente lo que se espera que logren. La ortografía (errada) de la palabra «briya», en combinación con «todo» no le concede carácter distintivo.

**R.12.** Pese al flagrante error de ortografía, esta marca sería interpretada como «polvo regio», palabras que describen los productos en polvo de modo muy directo y elogioso. Tales palabras carecen por completo de carácter distintivo, al igual que la marca POLVO REGYO.

**R.13.** Los productos están destinados a ser utilizados por seres humanos y la marca es una alusión cómica a la manera en que los marsupiales llevan a sus crías. En realidad, la ilustración muestra ¡el modo en que los humanos lo hacen! La marca tiene carácter distintivo.

**R.14.** Aunque no sea especialmente original, esta es una figura de fantasía de un libro. Si no existen derechos anteriores sobre dispositivos semejantes, esta figura es apta para distinguir los libros de una persona de los demás.

**R.15.** El dispositivo es demasiado complejo para ser reconocido como una marca; se trata simplemente de un revoltillo de símbolos carentes de significado. Sería imposible designar algún producto con una marca semejante, y es muy probable que los consumidores la consideren como un simple dibujo ornamental en lugar de una referencia al origen del producto que la lleva.

**R.16.** Los papeles de empapelar suelen tener diseños florales de infinita variedad. Esta figura será considerada como un simple motivo.

**R.17.** Las figuras explícitas de los productos no constituyen marcas con carácter distintivo para tales productos. ¿Pero es ésta una figura ordinaria de frutas? Quizás las técnicas de injerto permitan obtener dos frutas distintas del mismo árbol, sin embargo ningún árbol, fuera de los mitológicos, podría producir la variedad que ostenta esta marca ¡Es un árbol imaginario! Este es un buen ejemplo del modo en que una combinación de elementos inherentemente desprovistos de carácter distintivo puede tener, en su conjunto, carácter distintivo.

**R.18.** Los nombres geográficos carecen en sí de carácter distintivo en el sentido de la marca, que indica un origen comercial único. Ello se debe a que están perfectamente adaptados para indicar un tipo distinto de origen, en particular el origen geográfico. Sin embargo, cuando no sólo no existe una conexión geográfica con los productos, sino que tampoco cabe pensar que existe, el nombre geográfico puede ser apto para distinguir estos productos. En otras palabras, si la utilización del nombre geográfico es únicamente imaginaria, puede ser ampliamente utilizado como una marca. SAHARA es un nombre geográfico, sin embargo la región no es conocida por sus galletas (¡aunque allí se horneen estos productos!) ni es probable que lo sea. Es un caso semejante a los ejemplos de NORTH POLE y MOUNT EVEREST que figuran en el comentario sobre la Ley tipo de la página 17.

**R.19.** La expresión «seda Tai» es prácticamente un término genérico y sólo puede aplicarse verdaderamente a la seda fabricada en Tailandia. Como hay más de un fabricante de tal seda, nadie puede monopolizar su utilización. Por lo tanto, no se trata de una marca con carácter distintivo. Es altamente deseable proteger la reputación de tales productos «de la tierra», pero debe hacerse por una vía distinta de la concesión de derechos ordinarios sobre una marca a un comerciante individual. Véase el Capítulo 11 sobre las Marcas Colectivas (de Certificación) y Denominaciones de Origen.

**R.20.** Se aplican las mismas consideraciones que en la respuesta 18. Aunque no pueda excluirse la posibilidad de encontrar petróleo en el Artico, a nadie se le ocurriría que el petróleo pudiera refinarse y envasarse allí.

**R.21.** A primera vista, puede considerarse esta marca como una simple referencia a una chica desnuda. De ser así, está expuesta a la objeción de cualquier disposición que prohíba el registro de marcas contrarias a la moral y al orden público (véase el párrafo 3.2.2 del Capítulo 3 del Manual). Esto dependerá naturalmente de las normas adoptadas por el país donde se ha de utilizar. Sin embargo, es preciso evaluar las marcas no sólo en cuanto a su aspecto sino también a su pronunciación. Desde el punto de vista fonético, NEW DELHI equivale prácticamente a NEW DELHI, la capital de India. Como India es uno de los mayores productores mundiales de arroz, cabe concluir que esta marca no es susceptible de ser registrada. Sin embargo, debe reconocerse que, a pesar de la pronunciación tan parecida y de la apariencia totalmente distinta de la marca – que sugiere la pronunciación «niud eli» en lugar de «niu deli»-, es muy probable que los consumidores reconozcan la referencia (quizá intencionada) a Nueva Delhi. Se trata de una simple cuestión de hecho que depende del país donde se aplica la marca, con base en las posibles expectativas del consumidor.

**R.22.** Por una decisión del 14 de junio de 1977, la Alta Corte de Calcuta denegó el registro de SIMLA so pretexto de que un nombre geográfico no podía tener carácter distintivo si se trataba del nombre de una ciudad importante, o un gran distrito, condado o ciudad de importancia comercial. Si bien es cierto que, en tales circunstancias, siempre hay una posibilidad de que más adelante se establezcan competidores en el mismo lugar el solicitante tiene sin embargo la posibilidad de comprobar el carácter distintivo adquirido por el uso. No obstante, en tales casos no basta con probar simplemente un uso prolongado e intensivo. El solicitante debe comprobar que la marca evoca en la mente de los consumidores la idea de que los productos pertenecen al titular de la marca y a nadie más.

**R.23.** En una decisión del 7 de enero de 1970, la Corte Suprema de Alemania autorizó el registro de SAMOS para computadores, porque a nadie se le ocurriría que los computadores fueran fabricados en SAMOS, la famosa isla de Grecia.

**R.24.** Este es un ejemplo del modo en que el nombre de una ciudad de apenas un tamaño promedio en Alemania puede convertirse en una marca famosa en el mundo entero por su prolongada e intensiva utilización como marca de fábrica por una importante empresa en determinado campo, la empresa alemana, Hoechst, uno de los líderes mundiales en el campo de productos farmacéuticos y químicos. El hecho de que el nombre de la ciudad alemana coincida con el de las dos ciudades estadounidenses no es importante (y, en todo caso, es algo corriente con los nombres de ciudades y pueblos de Europa). Si bien existen otras empresas químicas y farmacéuticas en Hoechst (Alemania), a los consumidores no se les ocurriría que los productos farmacéuticos o químicos que llevan la marca HOECHST vinieran de una empresa – con sede en Hoechst o no – distinta de la empresa HOECHST.

**R.25.** 4711 es una marca de fama mundial de origen alemán. Es tan famosa que suele citarse en sentencias judiciales como un ejemplo de la posibilidad de que una simple cifra se convierta en una marca con carácter distintivo (a diferencia la Alta Corte de la India que, por decisión del 8 de marzo de 1970, denegó el registro de la marca FIFTY para campanas por carecer de significado secundario).

**R.26.** En términos químicos, una fórmula expresa en símbolos y cifras los componentes de una preparación. Tales fórmulas, y la misma palabra fórmula, carecen de carácter distintivo para las preparaciones farmacéuticas, que suelen ser compuestos químicos. La industria farmacéutica invierte gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo de un nuevo medicamento antes de proceder a su comercialización; la expresión FORMULA 54 puede considerarse simplemente como una indicación del número de fórmulas que fueron ensayadas antes de encontrar la correcta. Aun si el número está totalmente desprovisto de significado, carece en sí de carácter distintivo. El Artículo 5.1.b) de la Ley tipo excluye las marcas que son exclusivamente descriptivas. Si bien las combinaciones de elementos individualmente podrían o no tener carácter distintivo o adquirirlo por su combinación, éste no es el caso de la combinación de la palabra «FORMULA» y la cifra «54». Este es un buen ejemplo típico de una combinación de dos elementos descriptivos que, en su conjunto, es totalmente descriptivo.

**R.27.** La secuencia de letras I, B y M es, en principio, impronunciable (de hecho, su pronunciación reconocida es I-BE-EME). Ello no ha impedido que el signo se convierta en la famosa marca de fábrica de la empresa International Business Machines Corporation.

**R.28.** Esta marca consta incluso de sólo dos letras que, en sí, son aún más difíciles de pronunciar que IBM. Sin embargo, el mayor fabricante de automóviles en el mundo se llama simplemente GM (conocido más como GE-EME que como General Motors). En realidad, el éxito y la fama de marcas tales como GM e IBM se debe en gran parte a la tendencia de los consumidores a acortar extensos nombres y marcas comerciales e incluso a utilizar abreviaciones en su lugar.

**R.29.** El denominador común de todos estos signos es que se derivan de letras o números y que tales letras y números no son explícitos. Tales signos suelen tener carácter distintivo. Esto debería aplicarse también al último ejemplo que, para los consumidores que centran su atención en la parte blanca, es una simple letra S resaltada sobre un fondo ovalado negro. Quienes se centran en las partes negras distinguen dos figuras muy poco comunes que se complementan entre sí. Visto de este modo, el signo tiene un carácter altamente distintivo. Teniendo en cuenta este doble carácter, la marca, en su conjunto, debería ser aceptable para su registro.

**R.30.** Esta marca incluye la palabra REPLAY, que parece no estar relacionada en absoluto con instrumentos de escritura, ni siquiera con los que tienen carga de recambio. Contiene también la imagen de una pluma que, como tal, no tiene carác-

ter distintivo de pluma. Sin embargo, al evaluar el carácter distintivo de una marca, debe hacerse en su conjunto. Por ejemplo, si dominara el signo de la pluma desprovisto de carácter distintivo, podría considerarse que la marca no tiene carácter distintivo. Obviamente, éste no es el caso: no sólo la palabra REPLAY de la marca es muy prominente (y, la parte de la marca también es utilizada en la comunicación oral), sino que incluso el signo de la pluma, – que está sostenida por una mano estilizada de una manera que impide su utilización – tiene cierto aire de fantasía. Así pues, incluso en los países donde no se utiliza o entiende la palabra REPLAY, puede considerarse que la marca tiene carácter distintivo.

**R.31.** El crisantemo es un emblema distintivo del Japón y puede ser también utilizado en la perfumería. Por consiguiente, es poco probable que tenga carácter distintivo. Si la palabra CRISANTEMO no es susceptible de ser registrada para perfumes (y, al parecer, éste el caso), ocurrirá lo mismo con la palabra extranjera equivalente aunque esté escrita en caracteres romanos, caligrafía katakana, o lo que sea. Por esta razón, la autoridades suelen exigir que las marcas en idiomas o caracteres extranjeros vengan acompañadas de la correspondiente traducción y transliteración. El Registrador debe saber qué es lo que se le pide que registre.

**R.32.** La transliteración de este carácter japonés es «Gun», que significa «Ejércitos». La palabra «Gun» también tiene un significado propio en inglés. Para las solicitudes efectuadas en países de habla inglesa, es preciso considerar tanto ambos significados como el signo. El carácter de los productos puede ser crucial. Si se considera que «artículos de cuero» abarca artículos que pueden ser utilizados por el ejército, o artículos directamente relacionados con rifles, la marca no tiene carácter distintivo; por lo tanto no es muy apropiada para monturas o fundas de cuero. En cambio, es una marca muy apropiada para bolsos de cuero, registros (de cuero) para libro, y demás. Si el solicitante no tiene la intención de utilizar la marca en artículos militares, puede hacer esa aclaración limitando su lista de artículos como corresponde. La marca tendrá entonces carácter distintivo.

**R.33.** Esta cuestión demuestra la importancia de examinar la marca en relación con los productos para los que ha sido registrada. Obviamente, no puede ser registrada para artículos decorativos u ornamentales, tal como las joyas. Tampoco tendría carácter distintivo para los artículos que están destinados a la decoración, tal como las fotografías. Sin embargo, no parece hacer ninguna referencia a perfumes. Aunque se puede usar un perfume, no se hace con fines decorativos u ornamentales. Tampoco es posible decorar un perfume. La marca es aceptable.

**R.34.** Si bien las figuras de conejos y globos no son, en sí, distintivas de conejos o globos de juguete, la figura de un conejo sosteniendo un globo es totalmente irreal, por lo que tiene carácter distintivo para ambos artículos. A mayor abundamiento, tiene carácter distintivo para todos los juguetes.

**R.35.** «IMPORT, EXPORT» es una simple referencia al tipo de actividad comercial del solicitante, y «Ltd.» indica el carácter jurídico de la empresa. Por lo tanto, el nombre de esta empresa, no es susceptible de ser registrado.

**R.36.** Si bien la palabra PLUM tiene dos significados posibles, la anteposición del nombre JUDY indica que se trata de un apellido. En el Reino Unido, este apellido es bastante común, por lo tanto no tiene carácter distintivo, pero la adición del nombre lo distingue del de otras personas de apellido PLUM. Así pues, aunque no tenga carácter distintivo, puede adquirirlo mediante el uso.

**R.37.** Aunque no lo parezca, ésta es la verdadera firma de R. Marcel Deloy. El hecho de que sea prácticamente ilegible realza su carácter distintivo. No es una marca susceptible de ser copiada por comerciantes honestos. Ello es cierto para cualquier tipo de artículo que se venda con dicha marca.

**R.38.** Como la palabra ORLANA evoca la lana, un material natural, todo uso de la marca en productos que contienen fibras sintéticas constituiría un engaño para los

consumidores, quienes esperan que los artículos que llevan esa marca sean elaborados con fibras enteramente naturales. Aunque los materiales utilizados en los artículos sean de buena calidad y no necesariamente más baratos que la lana, los consumidores que prefieren los textiles elaborados con fibras naturales, como la lana, deben ser protegidos contra el engaño.

**R.39.** La expresión «grasas comestibles» incluye productos como la mantequilla, la margarina y la tocineta. El signo de una vaca podría constituir un engaño si los productos que tuvieran aspecto de mantequilla fueran distintos de la mantequilla, como por ejemplo la margarina. El signo de una vaca tampoco tiene carácter distintivo para la mantequilla. Si el solicitante limita sus productos a la mantequilla y renuncia a los derechos exclusivos sobre el signo de una vaca, la marca sería aceptable, dado que ALMARAI y su equivalente en árabe tiene carácter distintivo.

**R.40.** La marca es altamente evocadora de una granja lechera por componerse de una reja de cinco barras (que suele asociarse con las granjas de Europa) y mantequeras. Como todos los productos son lácteos, la marca hace alusión a ellos. Sin embargo, como la combinación es bastante inhabitual, es una marca apta para identificar todos los productos. Las mantequeras no inducen a error, dado que el queso y la mantequilla son derivados de la leche, ¡a diferencia de los huevos!

**R.41.** Los Tribunales de Alemania decidieron que los consumidores entendían la marca RED HEART como una referencia al corazón como parte del cuerpo humano y, por consiguiente, evocador de buena salud. Como un licor es por definición perjudicial para la salud, se consideró que la marca era engañosa. En cambio, no se consideró que LIGHT HEART se refiriera al corazón, y la marca fue aceptada.

**R.42.** Asociada a los artículos, esta marca podría indicar que se trata de relojes FLAG fabricados en Suiza, país mundialmente conocido por la calidad de sus relojes. Fuera de contexto, es posible que la palabra FLAG tenga carácter distintivo para tales artículos. Sin embargo, la combinación SWISS FLAG es susceptible de ser interpretada como una referencia a la bandera nacional suiza, lo que impide el registro de la marca, aunque se considere que tiene carácter distintivo. El registro de la representación de esta bandera sería denegado, así como el de toda bandera o emblema nacional y cabe inferir que serían también inadmisibles las palabras que describieran explícitamente tales emblemas. Incluso una marca distintiva no es necesariamente susceptible de registro.

**R.43.** La marca SPITZHACKE (que en español significa «picahielo») tiene carácter distintivo para el vino, dado que ni en alemán ni en español esta palabra se refiere al vino. Alemania es un país conocido mundialmente por producir vinos de calidad con características particulares. Al utilizar una palabra evidentemente alemana en una botella de vino – aún cuando no se conociera ese idioma ni el significado de la palabra – los consumidores podrían muy bien pensar que el vino procede de Alemania. De no ser cierto, es decir, si la botella contuviera vino de otro país, la marca sería engañosa. Este riesgo podría eliminarse limitando los alimentos reivindicados a «vino, producto de Alemania» o, cuando así lo estipulara la Ley de Marcas, exigiendo que la marca fuera utilizada tan sólo en relación con vinos alemanes. Si el solicitante residiera en Alemania, quizás tal condición o limitación sería innecesaria. Ello se debe a que en ese país existen leyes nacionales sobre el vino, que rigen su producción y su calidad. Las autoridades alemanas (y los productores y vendedores de vino alemán) cuidan celosamente su reputación internacional y están poco dispuestos a correr el riesgo de mancillarla.

**R.44.** La palabra WALSEREL carece de significado pero tiene carácter distintivo. Puede considerarse que el signo es una oveja o una cabra. En todo caso, se trata de una representación muy estilizada en la que no habría riesgo de engaño si los artículos no fueran de lana. Sin embargo, las palabras NATURAL BLEND, que carecen totalmente de carácter distintivo (a tal punto que no sería preciso renunciar a los derechos sobre tales palabras) indican claramente que los artículos son una mezcla de materiales naturales.

Si no lo fueran, la marca induciría a error y sería necesario limitar los artículos. La indicación «Hilos, incluidos en la clase 23, y fabricados a partir de una mezcla de fibras naturales», bastaría a este efecto, así como la supresión de las palabras infractoras.

**R.45.** La etiqueta sería engañosa si no se utilizara para la mantequilla. Una solución podría consistir en limitar la especificación de los artículos a la «mantequilla». Sin embargo, es posible que en la práctica el comerciante tenga la intención de modificar la parte descriptiva de la etiqueta, en función de los productos efectivamente vendidos. Así, podría él solicitar el registro de todas sus etiquetas, una por cada producto específico. Sin embargo, si todas las etiquetas son idénticas, aparte de las distintas descripciones de los productos genéricos, una solución mucho más simple consistiría en eliminar la descripción de la solicitud, que no añade nada al carácter distintivo de la marca.

**R.46.** El problema es semejante al que se plantea en la pregunta anterior, y podría resolverse limitando los artículos a «duraznos en conserva». La eliminación de la palabra «duraznos» de la marca no sería una solución, dado que el signo de duraznos rebanados aún indica que el producto contiene duraznos. Si el comerciante tuviera realmente la intención de vender toda una variedad de frutas en conserva con etiquetas semejantes (pero, muy probablemente con distintas ilustraciones de frutas), la única solución sería registrar todas las etiquetas que ha de utilizar.

**R.47.** El Registrador británico denegó la solicitud de 1976, por considerar que la palabra ALLELUJAH era una ofensa al sentimiento religioso.

**R.48.** La Alta Corte de Malasia aceptó esta solicitud en una decisión del 7 de mayo de 1990. La Corte estimó que la marca OM VINAYAKA para los productos en cuestión no era una ofensa al sentimiento religioso y en ese contexto afirmó que el elemento supuestamente contrario a la moral cambiaría con el transcurso del tiempo.

**R.49.** Es evidente que el propietario dejará de utilizar la marca en su forma registrada, pero a ese respecto intentará protegerse contra una acción de anulación por falta de utilización. Tal como se explica en el Manual (5.2.7), el Artículo 30.3) de la Ley tipo (como consecuencia del Artículo 5.C.2) del Convenio de París) estipula que el empleo de la marca registrada bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca no es una razón para eliminarla ni disminuye la protección concedida a la marca. Este artículo debería regir el simple cambio de nombre y dirección, si no son más prominentes que en su antigua forma. Por consiguiente, no es necesario modificar la marca y son pocas las leyes de marcas (ni siquiera la Ley tipo) que prevén esta posibilidad. Sin embargo, no es muy satisfactorio el hecho de que el Registro contenga marcas bajo formas distintas de las utilizadas. Una solución posible es la adoptada por Sri Lanka, que en el caso en cuestión permitiría ciertamente que se modificara el registro a raíz del cambio de nombre y dirección.

**R.50.** Si bien la modificación sólo afecta a una de las siete letras, parece que no debería autorizarse. Tal como se observó al considerar los criterios para apreciar la semejanza de marcas, la primera letra de una marca es la más importante. El sufijo WEAR es simplemente descriptivo. Es muy probable que los derechos exclusivos susceptibles de ser atribuidos a WEBWEAR sean sustancialmente distintos a los derechos obtenidos sobre SEBWEAR.

**R.51.** La marca ha sido registrada en la clase equivocada. Aparentemente, en este caso no hay modo de evitar la nulidad del registro. El titular de JOYSTICK debería solicitar el registro de su marca en la clase 16. Según la legislación del país en cuestión, puede concedérsele prioridad sobre cualquier otro solicitante en virtud de su larga utilización de la marca en productos de esa clase.

**R.52.** LINOLEUM es un nombre genérico para revestimientos del piso fabricados con lona con una capa espesa de aceite de linasa oxidado. El nombre fue creado con las palabras latinas (LINum (lino) y OLEUM (aceite)). Fue así como esta palabra

tenía originalmente carácter distintivo y fue registrada en muchos países. En esa época se trataba de un producto nuevo para el que no había competencia. Quizás por esta razón los consumidores y, más adelante, también los comerciantes rivales llegaron a utilizar el nombre genéricamente. El titular de la marca no prohibió tal utilización y la marca pasó a la larga al dominio público.

**R.53.** Si bien el resultado de una acción por infracción de la marca registrada puede ser ambiguo según algunas legislaciones, no cabe duda de que el objetivo de las acciones de la competencia consiste en engañar al consumidor acerca del origen de las bebidas que vende, para hacerlas pasar por las del titular registrado de la marca BUBBLES y perjudicar el activo intangible de este último. Se trata de una práctica claramente deshonestas a la que debe ponerse fin.

**R.54.** Debería estar en condiciones de anular ambos registros. Con sujeción a los términos explícitos de cualquier acuerdo concluido entre las Partes, parece que la marca fue registrada en forma no válida según el Artículo 6.1.f) de la Ley tipo, que está basado en el Artículo 6septies del Convenio de París. La expresión «el agente o el representante» no debería entenderse en un sentido jurídico estrecho para que sea aplicable también al simple distribuidor de los productos que llevan la marca. Por lo tanto, la eliminación del registro de la clase 12 debería servir para interrumpir la venta no autorizada de otras marcas de automóviles, como los automóviles AUTOCADÉ. Habida cuenta del estrecho vínculo que existe entre la venta de automóviles (nuevos o de segunda mano) y su reparación, es probable que la marca de servicio tampoco fuera registrada en forma válida según la misma disposición. De ser así, si el servicio no se limita a los automóviles AUTOCADÉ, pese al nombre que se le asignó, es desleal y perjudicial para el titular del activo intangible vinculado a los automóviles AUTOCADÉ. Si no puede comprobar la infracción de sus derechos sobre la marca AUTOCADÉ, es probable que con una demanda por competencia desleal logre eliminar el registro de la marca de servicio.

**R.55.** La cerveza y el vino figuran en distintas clases internacionales (32 y 33, respectivamente). Ambas bebidas son (normalmente) alcohólicas y están destinadas a la misma utilización: causar embriaguez por placer. Son elaboradas por distintos tipos de empresa pero, en el mercado minorista, suelen consumirse o venderse en los mismos establecimientos dado que muchas personas beben ambos productos. Si las dos marcas son expuestas al mismo tiempo, son susceptibles de ocasionar confusión en la mente del consumidor.

**R.56.** La leche es una bebida, tal como el té, pero la palabra «té» en un registro de marca se refiere a las hojas secas de la planta en vez de a la infusión que se elabora a partir de ellas. Las dos sustancias, té y leche, figuran en las clases internacionales 30 y 29, respectivamente. Tienen distintos orígenes comerciales y tienen composiciones totalmente distintas. No suelen venderse en los mismos establecimientos minoristas y, en caso de que lo fueran, se haría en distintos mostradores. Aunque suele añadirse leche a bebidas elaboradas con té, este procedimiento no ocurre durante el comercio de dichas bebidas sino después de que terminado la transacción. Se sugiere que los productos no son semejantes.

**R.57.** Si bien se trata de dos aparatos electrodomésticos y ambos pueden utilizarse tanto en el comercio como en las industrias de servicio, tienen funciones muy distintas. Ambos aparatos funcionan con electricidad (así como muchos otros aparatos que no guardan ninguna relación entre sí, tal como cargadores de acumuladores y magnetófonos). Suelen ser fabricados por la misma casa y vendidos en los mismos establecimientos. En su conjunto, se sugiere que la utilización de marcas idénticas en estos productos es susceptible de inducir a error al consumidor si dichos productos no tienen un origen comercial común.

**R.58.** Estos tres modelos de automóviles japoneses coexisten en muchos países (el LEGEND de Honda, el LEGACY de Subaru y el LEXUS de una división especial de Toyota). Al parecer, no hay riesgo de que los consumidores interesados adquieran un Subaru LEGACY, por ejemplo, en lugar de un automóvil de lujo LEXUS.

**R.59.** Por todas estas razones, ZAPORO tiene mayor propensión a ser confundido con ZAPATA, pero RAM no es susceptible de ser confundido con DAM.

**R.60.** La palabra ELECTOR tiene un significado muy conocido como una persona que tiene derecho a votar en una elección. La palabra ELECTRIDATA no tiene ningún significado aparente; huelga decir que el sufijo «data» es descriptivo y la marca podría percibirse como una referencia a «cuadros de tratamiento de datos», que figuran en la especificación registrada. Cabría concluir que ELECTRI (y no ELECTRIDATA) es comparable a ELECTOR, y que estas palabras son muy cercanas. Sin embargo, el prefijo «electri» también tiene un significado descriptivo, que se refiere evidentemente al uso de electricidad. El sufijo «data» no puede por tanto excluirse del todo. Sin embargo, considerándolo en su conjunto, ELECTRIDATA con sus cinco sílabas es muy distinta de la palabra de tres sílabas ELECTOR y si también se tienen en cuenta los significados tan distintos de las dos marcas, no hay riesgo de confusión en la mente del consumidor pese a las cinco primeras letras que las marcas tienen en común.

**R.61.** Si bien las dos marcas son distintas en apariencia y en pronunciación, comparten un elemento común: una palabra inventada y una marca registrada. ¿Cuál podría ser la motivación para crear la palabra SANRUS? Es preciso suponer que RUS es una palabra utilizada (de no ser así, el titular de SANRUS debe solicitar su eliminación del Registro). Las personas que conocen los ladrillos RUS notan fácilmente la diferencia entre RUS y SANRUS pero, habida cuenta de la marca altamente distintiva RUS, pueden pensar que un ladrillo SANRUS es una variedad de ladrillos RUS. En ese sentido, estarían equivocados. Este es un intento por apropiarse parte del activo intangible asociado a la marca RUS, por lo que debe ser detenido.

**R.62.** Estas dos marcas comparten también un elemento común que, en este caso, es puramente descriptivo. «Cola» es el nombre de un árbol de Africa Occidental cuyas semillas son utilizadas como condimento y tónico. El extracto de cola se utiliza para elaborar bebidas gaseosas. Por lo tanto, el elemento común no tiene un significado de marca y la comparación se establece, efectivamente, entre PEPSI Y COCA. No hay riesgo posible de confusión entre ambas marcas.

**R.63.** Consideradas en su conjunto, cada una de las marcas registradas tiene carácter distintivo, pese al prefijo común semidescriptivo MIGRA (evocador de migraña). Como todas comparten este elemento, es probable que los consumidores lleguen a pensar que toda marca que lleve este prefijo y se aplique a productos químicos indica que los productos en cuestión tienen el mismo origen. Sin embargo, este es un hecho respecto del cual el titular de las series de marcas registradas tiene que presentar cierta evidencia. Si los demás productos tienen efectivamente el mismo origen, es probable que la marca cree cierta confusión en la mente del consumidor respecto del origen de los productos que la ostentan.

**R.64.** El hecho de que todas las marcas registradas puedan ser utilizadas en el mismo mercado sin que ocasionen confusión es un indicio de que los consumidores son capaces de distinguirlas. Por lo tanto, podría añadirse a las series existentes de marcas otra marca con el mismo prefijo pero de propiedad distinta. Sin embargo, es preciso evaluar nuevamente cada nueva marca en relación con cada una de las marcas registradas por separado. En fin de cuentas, podría decirse que, pese al prefijo común, las marcas registradas son lo suficientemente distintas entre sí, mientras que la marca MIGRAVEN es demasiado semejante a la marca registrada MIGRAVESS. Por lo tanto, la solicitud de registro será denegada (Registro Británico de Marcas, 18 de octubre de 1991).

**R.65.** Las dos marcas son bastante distintas y no existe razón para pensar que podría surgir confusión.

**R.66.** La semejanza de los estilos de letra creará confusión en la mente del consumidor. Esto fue confirmado por la Alta Corte de Delhi en una decisión del 4 de mayo de 1988 y el argumento invocado por el demandado, según el cual había

elegido la marca KITFOO'S porque Kittoo era el nombre de una hija del Director General, no le sirvió de nada.

**R.67.** Las marcas son tan similares, tanto en su pronunciación como en su apariencia, que la confusión sería inevitable si fueran utilizadas para zapatos y prendas de vestir.

**R.68.** Como las dos marcas tienen una presentación gráfica muy distinta, se excluye la similitud en la escritura. Sin embargo, como estas diferencias son imperceptibles en la comunicación oral, la utilización de la marca KINKY infringe los derechos sobre la marca KINDY, pese a la presentación gráfica bastante original (Tribunal de Apelación de París, 28 de septiembre de 1987).

**R.69.** Las dos marcas tienen un aspecto muy diferente. Sin embargo, «femme» (palabra francesa que significa mujer) se pronuncia en francés «fam», con lo cual la marca «FAM» tiene una pronunciación virtualmente idéntica a la marca «FEMME». Por consiguiente, era de esperar que el Tribunal de Apelaciones de París considerara que «FAM» infringía la marca FEMME (decisión del 23 de noviembre de 1989). Sin embargo, incluso en los países donde no se habla francés, podría considerarse que la utilización de la marca FAM para perfume infringe la marca FEMME, dado que se trata de una marca muy famosa de la empresa Rochas, utilizada en un perfume vendido y conocido (y correctamente pronunciado) en todo el mundo.

**R.70.** Huelga decir que la marca BALL es bastante similar a BALLY, una marca de zapatos muy conocida. Por lo tanto, según las reglas usuales, se consideraría que BALL es similar a BALLY hasta el punto de crear confusión. Sin embargo, la Corte Suprema de Alemania, en una decisión del 10 de octubre de 1991, declaró sin lugar una demanda por infracción de la marca BALLY alegando que el significado normal de la palabra «BALL» en alemán (que en español significa bola) es tan evidente para los consumidores que la marca BALL inmediatamente les hace pensar en su significado, excluyendo así toda posibilidad de confusión con la marca BALLY. Así pues, la Corte Suprema de Alemania confirmó un precedente sentado en una decisión anterior, por la que se denegaba la similitud susceptible de crear confusión entre QUICK (palabra inglesa que significa «rápido») y GLUECK (palabra alemana que significa «buena suerte»).

**R.71.** Al cotejar estas dos marcas se observan tanto diferencias como similitudes flagrantes. Ambas tienen un círculo y una especie de estrella de cuatro cúspides. Una tiene un círculo enmarcado en un diamante punteado; la otra tiene casi todos los puntos inscritos en el círculo y uno de ellos es alargado. Sin embargo, este tipo de comparación no es la manera correcta de responder a esta pregunta. Debe darse por sentado que el consumidor conoce solamente una de las marcas y se ve confrontado con la otra. Si todo lo que el consumidor recuerda es que la marca es una especie de «círculo y estrella» puede pensar que la otra marca es la que él conoce. Aun si recuerda que el círculo está inscrito en la estrella y observa que en la otra marca está afuera, puede simplemente pensar que la memoria le falla y resultar engañado. Esto será por lo menos cierto si los productos en cuestión no son simplemente similares, sino idénticos.

**R.72.** Las instalaciones de ventilación y de refrigeración son muy semejantes, cuando no idénticas. Se trata de determinar si las marcas tienen una semejanza susceptible de crear confusión. Una de las marcas consiste en un cuadro con seis puntos, superpuesto a un cuadro negro. La otra consiste en un círculo blanco con seis puntos sobre un fondo circular negro. En su conjunto, se considera que son más las semejanzas que las diferencias y que, pese a la naturaleza compleja de las instalaciones, corren el riesgo de ser confundidas entre sí. Un enfoque útil consiste en suponer que uno utiliza una de las marcas para su propia actividad comercial y preguntarse si uno toleraría que la competencia vendiera artículos con la otra marca, de manera normal y leal. En los casos de oposición total, uno se guiaría naturalmente por la evidencia.

**R.73.** Ambas figuras tienen el elemento común de una cabeza de depredador en posiciones muy semejantes. Si bien los dos animales pertenecen a especies distintas,

el lince y el tigre están relacionados, y están presentados en las dos figuras en forma muy semejante. En estas condiciones, la inclusión de los nombres de los animales que aparecen en las figuras contribuye indudablemente a reducir el riesgo de confusión y su omisión aumentaría la posibilidad de confusión.

**R.74.** No cabe duda de que las dos marcas KODAK y KOYAK son similares susceptibles de crear confusión, tanto desde el punto de vista visual como fonético, pese a que tienen distintos orígenes. Sin embargo, la utilización de KODAK en películas no reveladas no es susceptible de ser confundida con la utilización de KOYAK en películas listas para ser proyectadas, dado que ambos mercados son muy distintos. Pero si se elaboran y se venden películas KODAK, por ejemplo, sobre el tema de la fotografía, KOYAK puede ser una fuente posible de confusión en «ese» mercado, y los titulares de la marca KODAK podrían prohibir la utilización de KOYAK.

**R.75.** Se sugiere que KODAK no puede ni debe hacer nada al respecto. No existe conexión posible entre productos fotográficos y pirulís. La utilización de una palabra inventada como marca, a diferencia de otros tipos de marcón del titular más allá de los productos que la llevan; sin embargo, es preciso establecer ciertos límites. Además es muy probable que el famoso detective de televisión, que suele aparecer chupando pirulís, tenga sus propios admiradores, lo que minimizará el riesgo de que el público considere que las películas KODAK y los pirulís KOYAK pertenecen a un mismo campo de actividad.

**R.76.** Aunque el producto vendido es papel higiénico, el caso es que se utiliza la marca en relación con desinfectantes. El titular de la marca debe estar en condiciones de prohibir tal utilización, pues su derecho es absoluto. Obviamente, no se está engañando al público y quizás al titular de la marca le interese la publicidad gratuita de MAGSAN. Sin embargo, a él le corresponde autorizar o no que se utilice su marca de ese modo y, por tanto querrá asegurarse de que la calidad del papel higiénico no tendrá un efecto adverso sobre su producto.

**R.77.** La referencia al producto MYADOR está destinada a que sus consumidores dejen de utilizarlo y compren, en su lugar, harina DEEGAM. El objetivo es perjudicar las ventas de MYADOR. La afirmación puede ser cierta, en cuyo caso no se estaría engañando al público, pero este hecho es improcedente. Cabría también argüir, justificadamente, que algunos consumidores podrían pensar que la harina DEEGAM ha sido comercializada por el grupo MYADOR.

**R.78.** Esta es una afirmación falsa y de mala fé destinada a perjudicar gravemente la reputación de MYADOR. Por otra parte, suministrar a los consumidores alimentos que han sido declarados inadecuados para el consumo humano es un delito penal. Las leyes sobre competencia desleal deberían contener sanciones tanto penales como civiles, para ser aplicadas según la gravedad del delito. Este es el enfoque adoptado en la Ley tipo (véase el Artículo 53).

**R.79.** Los amuletos de plata y la harina son artículos tan distintos que el derecho exclusivo de que goza la marca MYADOR por estar registrada en la clase 30 quizá no se extiende a las joyas, pese a que MYADOR es una palabra acuñada. Por otra parte, no parece haber una buena razón para identificar tales productos con este nombre y el vínculo implícito con los proveedores de harina es reforzado por los artículos relacionados con la molienda y el horneado de la harina. Cuando no existen disposiciones sobre el registro «defensivo» de una marca (es decir cuando el propietario no tiene la intención de utilizar su marca en los artículos en cuestión sino que desea impedir que los demás la utilicen en otros artículos), el titular de MYADOR no puede solicitar su registro para joyas. Ninguna disposición en materia de marcas lo autoriza a conceder licencias para su utilización. A menos que el titular de MYADOR pueda demostrar que ha sufrido o corre el riesgo de sufrir un perjuicio, se sugiere que no puede restringirse la utilización de la marca MYADOR en joyas.

**R.80.** En los países desarrollados, las entidades independientes de información al consumidor han adquirido gran importancia. Tienen la reputación de ser fidedignas

y de llevar a cabo investigaciones serias. Los informes de este tipo prestan un gran servicio al público y suelen ser bien acogidos por los comerciantes (especialmente si su producto ha sido seleccionado como la mejor compra!). A primera vista, no hay razón para que MYADOR se oponga a la selección de DEEGAM como la mejor compra, especialmente si ello es cierto. Sin embargo, la selección se ha hecho con base únicamente en el criterio del precio y se sugiere que ésta es una práctica desleal. DEEGAM tiene la posibilidad de incrementar su precio hasta 35 rupias por kilo para aprovecharse de esta publicidad. Además, MYADOR podría reducir el precio de su harina a 30 rupias o menos. En cualquier caso, la conclusión del informe ya no sería cierta, pero quedaría una constancia de ello que podría perjudicar las ventas de MYADOR. R.81. Aunque en ese momento el autor del informe opinara que esa afirmación era cierta, no conviene permitir que DEEGAM utilice dicho informe para promover su propio producto. Muy al margen de posibles fluctuaciones futuras de precio, no hay razón para que los titulares de marcas no mejoren la calidad de los productos vendidos con las mismas o reduzcan su precio. La afirmación de DEEGAM no está relacionada con el informe y no es probable que se recuerde a los consumidores las limitaciones que hubiere en el informe integral y, además, posiblemente ni el mismo público lea el informe. (A propósito, no debe alentarse la publicación de afirmaciones vagas como por ejemplo que «la harina DEEGAM es mejor». Queda uno con la duda de saber si esa harina es mejor que la de sus competidores, mejor que antes, o simplemente ¡mejor que el arroz con leche!).

**R.82.** La primera pregunta es si las dos marcas son confusamente similares, porque de lo contrario queda resuelto el problema. La palabra SONIC significa «perteneiente o relativo al sonido o a las ondas sonoras o que utiliza el sonido o las ondas sonoras», y puede ser utilizada como un sufijo, como por ejemplo en la palabra ULTRASONIC, que significa «ondas sonoras tan altas que no son perceptibles por el oído humano». En relación con los productos que utilizan ondas sonoras, tal como las radios, la parte SONIC de la marca es entonces puramente descriptiva. Por consiguiente, es preciso examinar detenidamente el resto de las marcas. PAT no parece tener ningún significado particular para ninguno de los productos en relación con los cuales ha sido registrada y PATSONIC, en su conjunto, tiene carácter distintivo incluso para radios. BATERI equivale fonéticamente a «batería», y puede indicar que los radios vendidos con la marca funcionan con baterías. Sin embargo, el conjunto de la marca BATRISONIC tiene carácter distintivo por sí mismo. Con la ortografía adoptada, BAT queda como la primera sílaba, asemejándose mucho a PAT; el sonido de las letras PIB es muy parecido. Es muy alta la probabilidad de que ambas marcas sean confundidas. En ese caso, el titular de PATSONIC tiene derecho a objetar la utilización de BATRISONIC en radios, ya que se trata de productos para los cuales su marca está registrada. Y ello pese a que su utilización está restringida a computadores. No es necesario recurrir a la elaborada redacción del Artículo 18.a), que resulta de la ambigüedad de la frase «susceptible de inducir a los consumidores a error», que se aplica sólo cuando es preciso examinar los productos ajenos al ámbito del registro. R.83. Sí. El Artículo 21.2) se aplica si el efecto de la cesión es susceptible de inducir a los consumidores a error respecto del origen de los productos. No es necesario que alguna de las partes tenga la intención de producir tal efecto. Tal cesión tendría como consecuencia que se ofrecieran a los consumidores puros TRISHAW y cigarrillos TRISHAW que provienen de distintos establecimientos, sin que ninguno de los propietarios ejerza el control de la calidad del producto del otro titular. Ello tiene como consecuencia que el público sea inducido a error.

**R.84.** Esta cesión corre el riesgo de ser regida por el Artículo 21.2) de la Ley tipo. El propietario original seguiría ofreciendo a los consumidores prendas de vestir para chicos GIGOBOY y ahora les ofrecería prendas de vestir para chicas GIGOGIRL. Aún cuando no recuerden nada de las ventas GIGOGIRL, habrán de considerar que el nuevo artículo proviene de la misma fuente que los artículos para chicos y que simplemente el titular ha ampliado su actividad comercial. Ambos tipos de artículos suelen venderse en los mismos establecimientos y son innegablemente similares. En tal caso, la confusión en la mente de los consumidores sólo podría evitarse si los titulares de ambas marcas contraen obligaciones de largo alcance (por ejemplo, que el titular de la marca GIGOBOY se comprometa a vender sus prendas de vestir para

chicos en una sola tienda de una ciudad y que el cesionario convenga en utilizar la marca GIGOGIRL exclusivamente en prendas de vestir para chicas en una región distinta y distante de ese país).

**R.85.** En principio, la misma marca es apta para ser utilizada en la misma rama comercial para indicar no solamente los productos que pueden ser alquilados sino también el tipo de servicio que se presta. Sin embargo, en este contexto, KEYTAG sólo se utiliza como una marca de servicio; no indica la fabricación ni la fuente de fabricación ni la calidad del automóvil, sino los servicios de alquiler que presta la empresa.

**R.86.** Como todos saben, AIRLANKA es el nombre de la aerolínea nacional de Sri Lanka, y la figura, cuya forma evoca el estabilizador vertical de una aeronave, es característica de esa empresa. Podría argüirse que, incluso si otro proveedor de maletas de viaje de Sri Lanka deseara describir sus productos como maletas «Lanka air», cabe considerar que dicha marca tiene, en su conjunto, carácter distintivo para tales productos y AIRLANKA debería ser capaz de impedir que los demás la utilizaran. Sin embargo, como a los consumidores no se les ocurriría que las maletas fueran fabricadas y/o comercializadas por AIRLANKA, la marca, que naturalmente gozaría de protección como marca de servicio, no puede ser registrada en la clase 25. Obviamente, ello no dejaría a AIRLANKA sin protección jurídica, dado que la marca es muy famosa en Sri Lanka y su utilización por un tercero para maletas sería considerada como un acto de competencia desleal.

**R.87.** BUDGET se refiere en su significado a servicios de alquiler de automóviles; su registro fue denegado en el Reino Unido en 1989. La particularidad del caso es que la marca fue denegada pese a que se disponía de pruebas «concretas de carácter distintivo», so pretexto de que la marca carecería de carácter distintivo inherente, así como de la capacidad de distinguir. Los resultados de una investigación de mercado, según los cuales la marca BUDGET era muy conocida como referencia a una empresa de alquiler de automóviles que funciona con ese nombre en el Reino Unido, no favorecieron al solicitante. Tal decisión, que sólo puede entenderse en el marco del sistema de la actual Ley de Marcas Comerciales, será inconcebible en el futuro, pues la Ley Británica tendrá que adaptarse a la Directiva de Armonización de la CEE, que excluye el registro de un signo puramente descriptivo, a condición de que no haya adquirido carácter distintivo mediante la utilización (véase también el párrafo 3.1.2 del Capítulo 3 del Manual).

**R.88.** La respuesta es afirmativa, pues los helados y licores son a veces elaborados por los mismos propietarios de hoteles y restaurantes, a diferencia de las empresas que comercializan el café y el té y que a veces tienen establecimientos propios donde ofrecen a sus clientes café y té calientes.

**R.89.** Los clientes de un arquitecto no esperarían que él fabricara su propio material de construcción y los proveedores de materiales de construcción no suelen emplear arquitectos, de modo que no hay similitud, ni riesgo de confusión.

**R.90.** Los fabricantes de ventanas y puertas suelen ofrecer a sus clientes un servicio de instalación. Por lo tanto, el servicio de «instalación de puertas y ventanas» es similar al de suministro de «puertas y ventanas».

**R.91.** Incluso si las dos empresas participan en actividades muy distintas (cabe suponer que una casa editorial presenta la marca que figura en la clase 16 para su registro), los consumidores bien pueden esperar que una academia de baile no sólo ofrezca el servicio de dar clase de baile, sino que también publique material impreso en relación con el baile. Por lo tanto, los productos y los servicios son similares. Sin embargo, la cuestión que queda por resolver es si la utilización de las dos figuras distintas es susceptible de crear confusión. Al cotejar las dos figuras, resultan claramente muy distintas, dado que una contiene una figura única en negro, y la otra, la forma de una pareja. Sin embargo, ninguna es particularmente memorable y la única característica que los consumidores recuerdan es la de una figura que baila. Por otra

parte, tales figuras son bastante comunes en el comercio de artículos musicales, y si además tenemos en cuenta que la figura específica de la pareja que baila suele evocar un salón de baile, a diferencia de la figura con un solo bailarín, éste es también un argumento para negar la semejanza susceptible de crear confusión.

## **APENDICE II**

### **LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS**



## APENDICE II

### ARREGLO DE NIZA, DE 15 DE JUNIO DE 1957, RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

La Clasificación consiste en una lista de clases y una lista alfabética de productos y servicios. Hay 42 clases (34 para los productos y 8 para los servicios) y más de 12.000 partidas en la lista alfabética. Un Comité de Expertos en el que están representados todos los Estados parte en el Arreglo mantienen actualizadas ambas listas. La lista de clases contiene algunas observaciones generales, donde se exponen los principales criterios de clasificación de los productos y las notas explicativas para cada clase, donde se enumeran los principales productos y servicios que están o no incluidos en la clase. Este Apéndice, donde sólo figuran las partidas de las clases, está destinado a dar a los estudiantes una idea general del contenido de cada clase. El texto integral del Acuerdo y la lista alfabética son publicadas por la OMPI y pueden obtenerse en la Sede de la OMPI en Ginebra.

#### LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

##### Productos

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojete, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

### Servicios

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.



## **APENDICE III**

### **LISTA DE LOS ESTADOS PARTE EN EL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS AL 1 DE ENERO DE 1993**



**APENDICE III**

**LISTA DE LOS ESTADOS PARTE EN EL  
ARREGLO DE MADRID  
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS  
AL 1 DE ENERO DE 1993**

Alemania	Luxemburgo
Argelia	Marruecos
Austria	Mónaco
Bélgica	Mongolia
Bulgaria	Países Bajos
China	Polonia
Croacia	Portugal
Cuba	República Checa
Egipto	República Popular
Eslovaquia	Democrática de Corea
Eslovenia	Rumania
España	San Marino
Federación de Rusia	Sudán
Francia	Suiza
Hungría	Ucrania
Italia	Viet Nam
Kazajstán	Yugoslavia
Liechtenstein	