



**LEY-TIPO  
PARA LOS PAÍSES  
EN DESARROLLO  
SOBRE MARCAS,  
NOMBRES COMERCIALES,  
Y COMPETENCIA DESLEAL**



OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS  
PARA LA PROTECCIÓN DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL  
(BIRPI)

**LEY-TIPO SOBRE MARCAS,  
NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS DE  
COMPETENCIA DESLEAL,  
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO**

GINEBRA  
1967

BIRPI PUBLICACIÓN  
No. 807 (S)  
Precio: 12 francos suizos

Cubierta: M. A. G. Béline (Arcine, Haute-Savoie, Francia)

*El respeto de las marcas, los nombres comerciales y las prácticas comerciales honradas es indispensable para el desarrollo del comercio y la protección del público en general que compra mercancías y utiliza servicios. El establecimiento de garantías legales para ese respeto constituye pues una de las tareas más importantes de los gobiernos de todos los países.*

*Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), que cuenta hoy más de 80 países miembros, se dan cuenta de manera muy particular, lo mismo que todas las demás organizaciones intergubernamentales, del deber que les incumbe de ayudar a los países en desarrollo en la difícil tarea de establecer o modernizar la legislación en materia comercial.*

*La presente Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal ha sido concebida, teniendo en cuenta esas consideraciones, por y para los países en desarrollo. El BIRPI abriga la esperanza de que servirá a su objetivo, o sea a un rápido desarrollo económico.*

G. H. C. BODENHAUSEN  
Director del BIRPI

Ginebra, julio de 1967.



## SUMARIO

	Página
HISTORIA DE LA LEY-TIPO . . . . .	9
TEXTO Y COMENTARIO DE LA LEY-TIPO . . . . .	13
Principios rectores de la Ley-tipo . . . . .	13
Estructura de la Ley-tipo . . . . .	14

### Parte I: Disposiciones generales

Artículo 1: Definiciones . . . . .	15
Artículo 2: Convenios internacionales aplicables . . . . .	17
Artículo 3: Derechos de los extranjeros . . . . .	19

### Parte II: Marcas de productos y de servicios

<b>Sección I: Derecho a la marca . . . . .</b>	<b>21</b>
Artículo 4: Registro de la marca . . . . .	21
Artículo 5: Marcas inadmisibles por razones objetivas . . . . .	24
Artículo 6: Marcas inadmisibles a causa de derechos de terceros . . . . .	27
<b>Sección II: Procedimiento de registro . . . . .</b>	<b>32</b>
Artículo 7: Condiciones del depósito . . . . .	34
Artículo 8: Derecho de prioridad . . . . .	36
Artículo 9: Protección temporal de las marcas que figuran en una exposición internacional . . . . .	37
Artículo 10: Pago de la tasa . . . . .	38
Artículo 11: Examen formal del depósito . . . . .	38
Artículo 12: Alternativa A: Registro de la marca sin examinar el depósito en cuanto al fondo . . . . .	40
Alternativa B: Registro de la marca después de un examen del depósito en cuanto al fondo y posibilidad de hacer oposición . . . . .	41
Artículo 13: Registro de la marca y expedición de un certificado . . . . .	43
Artículo 14: Publicación de las marcas registradas; consulta del registro . . . . .	44
Artículo 15: Recursos . . . . .	45
<b>Sección III: Duración y renovación del registro de la marca . . . . .</b>	<b>46</b>
Artículo 16: Duración del registro . . . . .	46
Artículo 17: Renovación . . . . .	47
<b>Sección IV: Derechos conferidos por el registro de la marca . . . . .</b>	<b>48</b>
Artículo 18: Derechos conferidos por el registro . . . . .	48
Artículo 19: Uso por terceros de indicaciones con fines distintos de los de la marca . . . . .	51
Artículo 20: Limitación de los derechos conferidos por el registro . . . . .	51
<b>Sección V: Cesión y transmisión de los depósitos y de los registros . . . . .</b>	<b>52</b>
Artículo 21: Cesión y transmisión de los depósitos y de los registros . . . . .	52

	Página
<b>Sección VI: Contratos de licencia</b> . . . . .	54
Artículo 22: Contratos de licencia . . . . .	55
Artículo 23: Nulidad de los contratos de licencia . . . . .	56
Artículo 24: Cláusulas nulas de los contratos de licencia . . . . .	57
Artículo 25: Derecho del titular de la marca a conceder otras licencias . . . . .	58
Artículo 26: Derechos del licenciataria . . . . .	59
Artículo 27: Carácter intransferible de las licencias . . . . .	60
Artículo 28: Contratos de licencia que entrañan pagos al extranjero . . . . .	60
<b>Sección VII: Renuncia, cancelación, nulidad</b> . . . . .	61
Artículo 29: Renuncia al registro . . . . .	61
Artículo 30: Cancelación de la marca por falta de uso . . . . .	62
Artículo 31: Cancelación de la marca que se convierte en denominación genérica . . . . .	64
Artículo 32: Procedimiento y efectos de la cancelación . . . . .	65
Artículo 33: Nulidad del registro . . . . .	66
Artículo 34: Efectos de la declaración de nulidad . . . . .	69
Artículo 35: Notificación, inscripción y publicación de las decisiones de cancelación y de nulidad . . . . .	69
<b>Sección VIII: Violación de los derechos conferidos por la marca</b> . . . . .	69
Artículo 36: Sanciones civiles . . . . .	70
Artículo 37: Sanciones penales . . . . .	71
Artículo 38: Ejercicio de las acciones legales por el beneficiario de una licencia . . . . .	71
<b>Parte III: Marcas colectivas</b>	
Artículo 39: Otras disposiciones aplicables . . . . .	73
Artículo 40: Depósito de una marca colectiva . . . . .	74
Artículo 41: Examen del depósito de la marca colectiva . . . . .	75
Artículo 42: Registro y publicación de la marca colectiva . . . . .	75
Artículo 43: Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva . . . . .	76
Artículo 44: Utilización de la marca colectiva . . . . .	76
Artículo 45: Transmisión del registro de la marca colectiva . . . . .	77
Artículo 46: Nulidad del registro de la marca colectiva . . . . .	78
<b>Parte IV: Nombres comerciales, actos de competencia desleal, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen</b>	
Artículo 47: Nombres comerciales inadmisibles . . . . .	83
Artículo 48: Protección del nombre comercial . . . . .	84
Artículo 49: Cesión y transmisión del nombre comercial . . . . .	85
Artículo 50: Actos de competencia desleal . . . . .	86
Artículo 51: Utilización ilícita de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen . . . . .	87
Artículo 52: Otros actos de competencia desleal . . . . .	89
Artículo 53: Demandas judiciales . . . . .	89
<b>Parte V: Disposiciones de procedimiento y reglamento de ejecución</b>	
Artículo 54: Competencia de los tribunales . . . . .	91
Artículo 55: Reglamento de Ejecución . . . . .	92
TEXTO DE LA LEY-TIPO . . . . .	95
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL COMITÉ DE LA LEY-TIPO . . . . .	119

# **HISTORIA DE LA LEY-TIPO**



## HISTORIA DE LA LEY-TIPO

En 1964 las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) prepararon el proyecto de una Ley-tipo para los países en desarrollo sobre invenciones (patentes y protección de los conocimientos técnicos o «know how»). El proyecto fue discutido por un comité de expertos de los países en desarrollo. Luego fue revisado y publicado por el BIRPI en 1965 bajo el título de *Ley-tipo sobre Invenciones para los Países en Desarrollo*. En los debates que tuvieron lugar en el curso de la preparación de esa Ley-tipo se puso de manifiesto que los países en desarrollo estaban interesados en la modernización de su legislación no sólo en lo que respecta a patentes, sino también en materia de marcas y de algunas otras formas de la propiedad industrial. El citado comité de expertos acogió favorablemente la propuesta hecha por el BIRPI de preparar otra Ley-tipo sobre esas materias y dicha propuesta fue aprobada durante la reunión celebrada en septiembre/octubre de 1965 por el Comité de Coordinación Interuniones, cuya función consiste en asesorar sobre las actividades del BIRPI.

Así pues, el BIRPI preparó en 1966 el proyecto de una segunda Ley-tipo para los países en desarrollo que trataba esta vez de marcas y materias afines, o sea nombres comerciales, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y competencia desleal. El proyecto de esta segunda Ley-tipo, acompañado de un comentario, se envió, para que lo estudiaran e hicieran los comentarios que creyesen oportunos, a los gobiernos de 76 países que, conforme a los criterios adoptados por los órganos de las Naciones Unidas se consideraban como «en desarrollo» y que se suponía que estarían interesados por el establecimiento de una Ley-tipo semejante.<sup>1</sup> También se envió el proyecto, para que formularan observaciones, a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Internacional (de París) para la Protección de la Propiedad Industrial que no figuraban entre los 76 países referidos. Además, se enviaron copias a las Naciones Unidas y a algunas otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales.

El proyecto fue luego examinado por un Comité de Expertos, convocado por el BIRPI, que se reunió en la sede de éste, en Ginebra, en el mes de noviembre de 1966. Este Comité, al que llamaremos a partir de ahora «el Comité de la Segunda Ley-tipo» — a fin de distinguirlo del Comité de la Ley-tipo que asesoró sobre la primera de esas leyes (o sea la de invenciones) — estuvo formado por representantes de 32 países, todos ellos «en desarrollo», según los criterios de las Naciones Unidas: Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Ceilán, Congo (Kinshasa), Chile, Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Pakistán, Perú, República Árabe Unida, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Uruguay. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, fueron invitadas a enviar observadores al Comité de la Segunda Ley-tipo y esos observadores tomaron parte activa en las discusiones.

En la página 119 figura la lista de participantes.

El Comité de la Segunda Ley-tipo examinó, artículo por artículo, el proyecto preparado por el BIRPI y asesoró sobre las modificaciones que se debían introducir en el título y en el texto de la Ley-tipo, así como en el Comentario adjunto a dicho texto.

<sup>1</sup> Esos países eran los siguientes:

*Asia:* Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboya, Ceilán, Corea, China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Islas Maldivas, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, República Árabe Siria, Singapur, Tailandia, Viet-Nam, Yemen.

*Africa:* Argelia, Burundi, Congo (Kinshasa), Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Malí, Marruecos, Nigeria, República Árabe Unida, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia.

*América:* Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela.

*Otros:* Chipre, Malta, Samoa Occidental.

No figuraban entre esos 76 países los miembros de la Organización Africana y Malgache de Propiedad Industrial porque esos países habían adoptado ya una ley uniforme sobre marcas. Ello no obstante, esa Organización estuvo representada en el «Comité de la Segunda Ley-tipo» por un observador que participó activamente en las deliberaciones.

Durante las discusiones del Comité de la Segunda Ley-tipo se insistió en que el texto era un *modelo* y no el borrador de una Ley *uniforme*. Se declaró repetidamente que todo país que deseara dotarse de una nueva Ley sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal tenía plena libertad para seguir o no las disposiciones de la Ley-tipo y que sería muy natural que los países adaptaran ciertas disposiciones de la Ley-tipo a sus necesidades y tradiciones nacionales, así como a su sistema jurídico.

El último día de su reunión, el 11 de noviembre de 1966, el Comité de la Segunda Ley-tipo adoptó la recomendación siguiente:

«El Comité de Expertos en una Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal para países en desarrollo, convocado por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) y compuesto exclusivamente de representantes de gobiernos de países en desarrollo,<sup>1</sup>

Reunido en Ginebra del 7 al 11 de noviembre de 1966,

Después de haber examinado, juntamente con los observadores de las organizaciones internacionales, intergubernamentales<sup>2</sup> y no gubernamentales,<sup>3</sup> el proyecto de Ley-tipo y la declaración explicativa que le acompaña (documentos PJ/51/2 y 3) preparados por el BIRPI y remitidos a los gobiernos y organizaciones invitados,

*Opina* que el proyecto refleja las necesidades especiales de los países en desarrollo y constituye un modelo útil para la legislación en esos países;

*Recomienda* que la Ley-tipo y la declaración explicativa, tal como han sido revisadas a base del debate del Comité, se remitan a los gobiernos de los países en desarrollo, a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (si no entraban ya en la categoría precedente), al Secretario General de las Naciones Unidas y a las demás organizaciones internacionales invitadas a la reunión;

*Recomienda* que el BIRPI siga en contacto con los gobiernos de los países en desarrollo y con todas las organizaciones internacionales, conferencias y otros órganos que se ocupan de los problemas de los países en desarrollo, y que les ofrezca su asistencia en relación con la adaptación o la adopción de legislación en materia de marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal, y para la formación de funcionarios y, en general, para la evaluación de la función que la propiedad industrial y su protección desempeñan en el fomento del comercio y la industria de los países en desarrollo;

Y, en vista de la importante función que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Unión establecida por él y su Oficina Internacional (BIRPI) pueden desempeñar en el desarrollo comercial y en la industrialización de los países en desarrollo,

Y en vista de la conveniencia de tratar de conseguir una mayor uniformidad de las leyes relativas a propiedad industrial,

*Recomienda* que los países en desarrollo que todavía no son partes en el Convenio de París estudien su adhesión al mismo.»

El BIRPI ha dado cumplimento a la primera recomendación.

Está además plenamente dispuesto a llevar a cabo la segunda recomendación, ya que se mantiene a disposición de los gobiernos de los países en desarrollo y de las organizaciones internacionales para todos los fines que se mencionan en esa recomendación.

Por lo que respecta a la tercera recomendación, el BIRPI abraza la esperanza de que la den cumplimiento los países a quienes va dirigida: las relaciones del BIRPI con los países que todavía no son miembros de la Unión de París se harán entonces permanentes y serán más fructíferas.

<sup>1</sup> Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Ceilán, Congo (Kinshasa), Chile, Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Pakistán, Perú, República Árabe Unida, Singapur, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Uruguay.

<sup>2</sup> Naciones Unidas, Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial (OAMPI), Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

<sup>3</sup> Asociación Interamericana para la Protección de la Propiedad Industrial (ASIPI), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Internacional de Agentes de Patentes (FIAP), Liga Internacional contra la Competencia Desleal (LICD).

**TEXTO Y COMENTARIO  
A LA LEY-TIPO**



# TEXTO Y COMENTARIO DE LA LEY-TIPO SOBRE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

## PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY-TIPO

Los temas tratados en la «Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para países en desarrollo» se refieren todos a la competencia entre las empresas, y las normas que se establecen a este respecto sirven para asegurar que esa competencia se haga lealmente. La razón de que se haya tratado en especial de las *marcas* y de los *nombres comerciales*, y por separado de las normas generales contra los actos de competencia desleal, es que los primeros son medios especiales de distinguir los productos y servicios de las empresas, o de identificar a las empresas mismas, y conviene proporcionar normas más detalladas para estos medios especiales, en interés tanto de los directamente interesados por el comercio como del público en general.

En cuanto a las marcas y los nombres comerciales, se observará que las normas relativas a las *marcas* son bastante más detalladas que las que se refieren a los nombres comerciales, no porque aquellas sean más importantes, sino porque requieren un sistema de registro y otras disposiciones especiales — por ejemplo sobre los contratos de licencia — que no son necesarias con los nombres comerciales. Las disposiciones relativas a los *nombres comerciales* son relativamente sencillas, pero la experiencia adquirida con las legislaciones existentes demuestra que son adecuadas.

Por lo que respecta a los *actos de competencia desleal*, la Ley-tipo se limita a los principios más importantes, aceptables para todos los países. El Comentario a esas disposiciones indica qué otros temas pueden ser objeto de regulación por parte de los países que deseen adoptar disposiciones más detalladas en esta materia.

La primera Ley-tipo para los países en desarrollo, publicada por el BIRPI, o sea la que trata de las invenciones, se ocupa de una materia cuyo interés para los países en desarrollo es evidente, porque la protección de los inventos fomenta la capacidad inventiva y las inversiones industriales. Las razones de que los países en desarrollo puedan desear adoptar también una legislación moderna y adecuada en materia de marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal son diferentes pero igualmente evidentes. De hecho, una protección bien equilibrada de las invenciones puede estimular el espíritu de inventiva y fomentar la investigación y las inversiones necesarias al efecto, así como el establecimiento de industrias modernas en el país. Del mismo modo, una protección bien regulada de las marcas, etc. fomentará el establecimiento y el desarrollo de empresas comerciales en el interior del país, facilitará las relaciones comerciales sin los entorpecimientos de la competencia desleal y protegerá al público contra la confusión entre los productos, servicios y empresas, y contra el engaño que resulta de esa confusión.

Dentro de este campo, la modernización de la legislación interior no sólo es útil para cada uno de los países interesados, considerados aisladamente, sino que puede conducir también a una cierta unificación legislativa que es útil en sí misma y que puede permitir a los países interesados en llevarla a cabo el *fusionar las oficinas que administran sus leyes sobre esta materia*. Así, para mayor ventaja del comercio en general, se podrá reducir el número de las diferentes oficinas independientes que se ocupan de marcas.

La Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal se ocupa de una materia diferente pero paralela, en cierto modo, a la Ley-tipo sobre invenciones. De hecho cabe esperar que algunos

países deseen hacer uso de las dos Leyes-tipo para establecer o modernizar su legislación. En ese caso, el régimen que rige las licencias y el procedimiento contra la violación de los derechos, por ejemplo, tiene que ser el mismo, ya que muchas veces las patentes y las marcas se verán envueltas simultáneamente en los mismos casos.

Sin embargo, como el Comité de la Segunda Ley-tipo era autónomo al asesorar, en algunos puntos que eran básicamente similares a los tratados en la Ley-tipo sobre Invenciones ha recomendado soluciones ligeramente diferentes que consideró mejores. Los países que deseen adoptar o utilizar para la adaptación las dos Leyes-tipo se darán cuenta de esas diferencias.

A pesar de esas diferencias, las dos Leyes-tipo siguen un curso paralelo porque los objetivos principales de ambas son los mismos. Esos objetivos son (i) establecer una protección adecuada para ciertas formas de la propiedad industrial, una protección que interesa al desarrollo industrial y comercial del país, y (ii) tener en cuenta los intereses especiales de los países en desarrollo.

En la presente Ley-tipo, esos intereses especiales son servidos principalmente por medio de disposiciones detalladas sobre los contratos de licencia. Se prevén varios controles con ese fin: en primer lugar, por interés del público, un control obligatorio, por parte del titular del registro de la marca, en lo que respecta a la calidad de los productos o servicios facilitados bajo licencia; en segundo lugar, a fin de proteger el interés nacional contra una influencia extranjera excesiva y para preservar la balanza nacional de pagos, un posible control gubernamental de todos los contratos de licencia que entrañen pago de cánones (regalías) al extranjero. El titular del registro de una marca tampoco puede imponer restricciones al titular de la licencia que no se deriven de los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o que no sean necesarios para salvaguardar esos derechos.

Como las empresas de los países en desarrollo se encuentran frecuentemente en situación de licenciarios de titulares extranjeros de países más desarrollados, la Ley-tipo establece salvaguardas efectivas de los intereses del licenciario contra las posibles violaciones por parte de terceros del derecho conferido por la marca, aun cuando el que otorga la licencia no se moleste en proteger el derecho.

También se ha tenido en consideración el interés de los países en desarrollo al incluir entre las disposiciones contra los actos de competencia desleal unas disposiciones especiales contra el abuso de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La protección contra ese abuso es de gran importancia en los países en los que el desarrollo industrial, que puede conducir a la estandarización de los productos o servicios, no ha hecho todavía los progresos necesarios y, por lo tanto, los productos y servicios derivan en gran parte sus cualidades de su origen particular.

## ESTRUCTURA DE LA LEY-TIPO

La Ley-tipo consta de cinco partes que están consagradas a las cuestiones siguientes:

Parte I (Artículos 1 a 3): Disposiciones generales, con algunas definiciones y los principios de aplicación de los convenios internacionales y de los derechos de los extranjeros.

Parte II (Artículos 4 a 38): Reglamentación detallada del derecho relativo a las marcas de productos y servicios.

Parte III (Artículos 39 a 46): Reglamentación suplementaria de las marcas colectivas.

Parte IV (Artículos 47 a 53): Algunas disposiciones sobre nombres comerciales y actos de competencia desleal, con inclusión del abuso de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen.

Parte V (Artículos 54 y 55): Disposiciones de procedimiento y reglamento de ejecución.

# PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES

Las Disposiciones Generales de la Ley-tipo contienen algunas definiciones (Artículo 1) y tratan de los convenios internacionales aplicables (Artículo 2) y de los derechos de los extranjeros (Artículo 3).

TEXTO

COMENTARIO

## Artículo 1: Definiciones

**1) En el sentido de la presente ley, se entiende por:**

**a) « marcas de productos »: todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas;**

**b) « marcas de servicio »: todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas;**

**c) « marcas colectivas »: todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquiera otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular;**

**d) « nombre comercial »: el nombre o la designación que identifica la empresa de una persona física o moral;**

**e) « indicación de procedencia »: la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinados;**

**f) « denominación de origen »: la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos.**

**2) Siempre que no resulten inadmisibles según lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, pueden constituir marcas, concretamente, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, los nombres, los**

El *párrafo (1)* define las materias principales tratadas en la Ley-tipo, o sea (a) las marcas de productos, (b) las marcas de servicio, (c) las marcas colectivas, (d) los nombres comerciales, (e) las indicaciones de procedencia, (f) las denominaciones de origen. Las tres primeras nociones entran dentro de la categoría general de «marcas», mientras que las dos últimas se refieren al tema general de la competencia desleal.

Aunque en muchas de las leyes existentes se hace una distinción entre marcas de fábrica (o sean marcas de un fabricante que distinguen los productos manufacturados y vendidos por él) y marcas de comercio (o sea, las marcas que distinguen los productos de un comerciante que no han sido manufacturados por él), en la Ley-tipo no se hace así, ya que se trata de una distinción que no tiene consecuencias legales ni prácticas y que, por lo tanto, carece de valor jurídico.

Por otra parte, la Ley-tipo distingue tres categorías de marcas: *marcas de productos*, *marcas de servicio* y *marcas colectivas*.

Una marca perteneciente a una de esas categorías es siempre un signo distintivo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una o varias empresas de los productos o servicios de otras empresas. Dentro de esta función de distinguir productos o servicios, las marcas de las tres categorías tienen objetivos diferentes.

La «marca de productos» (Artículo 1(1)(a)) es la marca clásica que sirve para distinguir los *productos* de una empresa (o de varias empresas que trabajan bajo licencia del propietario de la marca) de los de otra u otras empresas. Los productos pueden ser manufacturados o naturales: pueden ser producidos o meramente vendidos por el propietario de la marca o pueden ser distribuidos por él sin recargo, como ocurre con las envolturas y el material publicitario.

La «marca de servicio» (Artículo 1(1)(b)) es fruto de una noción más moderna. Esta marca desempeña la misma función antes citada de distinguir, pero hace la distinción entre los *servicios* de una empresa (o de empresas bajo licencia), y no de mercancías, de los de otra

**seudónimos, los nombres geográficos, los «slogan», los dibujos, relieves, letras, cifras, las etiquetas, envolturas, emblemas, estampados, timbres, sellos, viñetas, orlas, bandas, las combinaciones o disposiciones de colores y formas de productos o de acondicionamientos.**

u otras empresas. Estos servicios pueden ser de casi todas las clases, por ejemplo: publicidad, transportes, seguros, tratamiento de materiales.

La «marca colectiva» (Artículo 1(1)(c)) sirve también para distinguir productos o servicios. Sin embargo no hace la distinción entre los productos o servicios de una empresa individual y los de otra u otras empresas, sino entre el *origen* u otras *características comunes* de los productos o servicios de *diferentes empresas*. El propietario de esa marca registrada puede ser una de esas empresas o también puede ser un tercero — generalmente una cooperativa o asociación de empresas o una institución de carácter público — que se encarga de controlar el uso de la marca (Artículos 40 y 46).

A fin de que una marca colectiva que indica características comunes pueda ser utilizada por su propietario registrado y por otros y se distinga de una marca de producto o de servicio que pueda ser utilizada por su propietario registrado y sus licenciatarios, la marca colectiva tiene que ser designada como tal. Esta designación no es requerida, aunque con frecuencia se encuentra en la marca colectiva misma, al utilizarla, pero se tiene que incluir en la solicitud de registro de esa marca (Artículo 40).

En relación con las tres categorías de marcas, el Comité de la Segunda Ley-tipo examinó la cuestión de saber si debía suprimirse en las definiciones la palabra «visible» y sustituirla por «perceptible», de modo que comprendiese además la definición de marcas audibles, olfativas o provistas de otros signos no visuales. Sin embargo, no se adoptaron estas propuestas, por tres razones: en primer lugar los signos no visuales que sirven para distinguir productos o servicios son mucho menos comunes que los signos visuales, aunque se utilizan algunos signos audibles en las emisiones de radio de carácter comercial; en segundo lugar esos signos, aun cuando no sean aceptados como marcas, están protegidos contra la confusión por las disposiciones contra la competencia desleal; en tercer lugar la aceptación como marcas de signos no visuales entrañaría complicaciones respecto a su registro, cosa que no se consideró conveniente, sobre todo para los países en desarrollo.

La Ley-tipo define también los *nombres comerciales* (Artículo 1(1)(d)). Después del debate en el Comité de la Segunda Ley-tipo, se consideró que el nombre comercial debía servir para identificar la empresa de una persona física o moral y debía consistir en: el nombre del propietario, o un seudónimo, o un nombre inventado, o una abreviatura, o una descripción de la empresa, u otra designación. Sin embargo, en todo caso, el nombre comercial tiene que no ser inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el Artículo 47.

El Comité de la Segunda Ley-tipo discutió también si se debían incluir en el párrafo (1) las definiciones de las *indicaciones de procedencia* y de las *denominaciones de origen*. Se han incluido esas definiciones (apartados (e)

y (f)) por la gran importancia de esas materias, especialmente para los países en desarrollo, y por el interés que esos países tienen en adoptar disposiciones contra el abuso de esas indicaciones y denominaciones (Artículo 51).

El **párrafo (2)** se limita a dar ejemplos de signos que constituyen marcas, siempre que sean admisibles en virtud de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, lo que significa, por ejemplo, que tienen que permitir hacer la distinción entre los productos o servicios de una empresa y los de otras empresas. El Comité de la Segunda Ley-tipo se mostró unánime en el deseo de que se incluyeran muchos de esos ejemplos en el texto de la Ley-tipo, especialmente los siguientes: designaciones arbitrarias o de fantasía, slogans, etiquetas, envolturas, emblemas, acondicionamientos, bordes y esquinas (por ejemplo para los productos textiles), las combinaciones o disposiciones de colores, presentación de los productos o envases (por ejemplo la forma distintiva de una pastilla de jabón o de las botellas de bebidas o perfumes). Por otra parte, el Comité discutió a fondo la cuestión de saber si se debían incluir también los nombres así como los nombres geográficos, letras y cifras en la enumeración de los ejemplos de marcas. La mayoría del Comité no vio objeción en esa inclusión a condición de que se indicara claramente que esos nombres, etc., tendrían que ser suficientemente distintivos (Artículo 5(1)(b), (c) y (d)) y no se prestasen a confusión (Artículo 5(1)(e)) como ocurre, por ejemplo, en el caso de las designaciones de fantasía tales como «Polo Norte» o «Monte Everest». Se admitió, sin embargo, que los países que adoptasen la Ley-tipo quizá quisieran excluir todos los nombres, nombres geográficos, letras o cifras de la posibilidad de constituir marcas, o que exigieran, para aceptarlos como marcas, que se presentaran en forma distintiva o que se demostrara que habían adquirido ese carácter distintivo.

## Artículo 2: Convenios internacionales aplicables

**Serán aplicables en virtud de la presente ley las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales bilaterales o multilaterales en los que [el país] sea o llegue a ser parte, que rigen los derechos de los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios y de las personas asimiladas a esos nacionales.**

Este Artículo trata de la aplicación de los convenios internacionales, en el país que adopte la Ley-tipo, a los nacionales de ese país y a las personas asimiladas a ellos, así como a los nacionales de otros Estados partes en esos convenios y a las personas asimiladas a ellos.

En cuanto a la conveniencia de este artículo para los diversos sistemas legales, los países pueden dividirse en dos grupos:

Los países pertenecientes a uno de esos grupos tienen Constituciones o sistemas constitucionales que permiten a sus autoridades administrativas y judiciales aplicar a las partes interesadas las disposiciones de los convenios internacionales redactadas en forma tal que su aplicación sea posible («disposiciones autoejecutivas»). En algunos países, ese sistema de posible apli-

cación directa consta en la Constitución; en otros, la posibilidad de aplicación directa requiere una referencia específica al convenio en la legislación.

Los países que no pertenecen a ninguna de esas dos categorías no tienen ese sistema de aplicabilidad directa. En esos países, las disposiciones del convenio internacional sólo obligan al Estado y para que resulten aplicables a las partes, con carácter privado, tienen que ser reproducidas en la legislación interna.

El artículo que nos ocupa, que es idéntico al Artículo 6 de la Ley-tipo sobre Invenciones, fue incluido también en la Ley-tipo por consideración a la utilización que puedan hacer de él los países pertenecientes al primer grupo.

En esos países, los efectos de este artículo consisten en que serán aplicables, sin necesidad de ninguna otra medida adicional, todas las disposiciones de los convenios internacionales que traten de propiedad industrial y en los que el país sea parte, tanto si esos convenios son bilaterales o como si son multilaterales y, en ese último caso, particularmente el Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial. Por lo que respecta al Convenio de París, eso significa que las personas facultadas para gozar de protección en virtud del Convenio (véanse sus Artículos 2 y 3) tendrán derecho a invocar, en esos países, todas las disposiciones del Convenio que resulten directamente aplicables (autoejecutivas), basándose en el Artículo 2 de la Ley-tipo.

Otro efecto del Artículo 2, por lo que respecta a esos países, consiste en el hecho de que incluso sus propios nacionales y las personas asimiladas a ellos podrán invocar las disposiciones autoejecutivas de un convenio y, especialmente, las del Convenio de París.

Por lo que respecta a los países del primer grupo, cuyas Constituciones establecen ya la posibilidad de aplicación directa de los convenios incluso a sus propios nacionales, la adopción del artículo objeto de examen es innecesaria ya que los efectos correspondientes a los que se hacía alusión en los párrafos anteriores se producen directamente en virtud de las propias Constituciones nacionales.

Por otra parte, en lo que respecta a los países pertenecientes al segundo grupo, el artículo que nos ocupa carece de interés y habrá que omitirlo ya que sus Constituciones excluyen la posibilidad de aplicación directa de los convenios internacionales. Esos países tendrán que reproducir las disposiciones correspondientes del convenio en la propia Ley o en un anexo a la misma y promulgar su aplicabilidad dentro del país.

### **Artículo 3: Derechos de los extranjeros**

**Los extranjeros a los que no alcancen las disposiciones del artículo precedente tendrán, en cuanto a la presente ley, los mismos derechos que los nacionales.**

Este artículo trata de los derechos de los extranjeros a los que no alcancen las disposiciones de ningún convenio y establece que esos extranjeros tendrán los mismos derechos, en virtud de la Ley-tipo, que los nacionales del país de que se trate. En vista del hecho de que la adecuada protección contra la confusión de marcas, nombres comerciales, etc., aun cuando pertenezcan a extranjeros, interesa también al público, el Comité de la Segunda Ley-tipo no creyó conveniente añadir a esta disposición otra similar a la que figura en el Artículo 7 de la Ley-tipo sobre Invenciones en el sentido de que pueda suspenderse la aplicación de esta disposición cuando no haya una adecuada reciprocidad de la protección en algún país determinado.



## PARTE II: MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

La Parte II de la Ley-tipo trata de las marcas que podríamos llamar «marcas individuales» — por oposición a las marcas colectivas — o sea de las marcas que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra u otras empresas (la cuestión del uso por terceros de una marca individual bajo licencia se trata más adelante).

Esta Parte de la Ley-tipo contiene las siguientes secciones: Sección I: Derecho a la marca (Artículos 4 a 6), Sección II: Procedimiento de registro (Artículos 7 a 15), Sección III: Duración y renovación del registro de las marcas (Artículos 16 y 17), Sección IV: Derechos conferidos por el registro de la marca (Artículos 18 a 20), Sección V: Cesión y transmisión de los depósitos y de los registros (Artículo 21), Sección VI: Contratos de licencia (Artículos 22 a 28), Sección VII: Renuncia, cancelación, nulidad (Artículos 29 a 35), Sección VIII: Violación de los derechos conferidos por la marca (Artículos 36 a 38).

### SECCIÓN I: DERECHO A LA MARCA

La primera sección de esta parte rige la obtención del derecho a la marca. Esta sección se aplica directamente a las marcas de productos y a las marcas de servicio, pero la mayoría de sus disposiciones son igualmente aplicables a las marcas colectivas (Artículo 39).

Sin embargo, la aplicación de las mismas disposiciones a diferentes categorías de marcas puede producir resultados distintos. Por ejemplo, una marca colectiva puede ser descriptiva del origen o de otras características de los productos o servicios sin ser inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5. Esas diferencias se explican con más detalle en relación con el Artículo 39.

En lo que respecta a la obtención del derecho a la marca, la Ley-tipo sienta los principios (Artículo 4) conforme a los cuales, el derecho exclusivo a la marca, tal como lo confiere la presente Ley, se puede obtener *únicamente por medio del registro*, y ese registro sólo puede ser *válidamente otorgado* a la primera persona que ha solicitado válidamente el registro o que tiene la primera reivindicación válida de la prioridad anterior para su solicitud.

La Ley-tipo especifica luego los signos que son inadmisibles por razones objetivas (Artículo 5) o a causa de derechos de terceros (Artículo 6).

#### Artículo 4: Registro de la marca

**1) Bajo reserva de las disposiciones siguientes, el derecho exclusivo a una marca concedido en virtud de la presente ley se adquiere por el registro.**

**2) El registro de una marca no puede ser válidamente concedido más que al primero que cumpla los requisitos exigidos para la validez del depósito, o al primero que haya reivindicado válidamente la prioridad anterior para su depósito.**

El *párrafo (1)* de este artículo sienta el principio de que el derecho exclusivo a la marca, tal como lo confiere la Ley, tiene que ser adquirido mediante el registro. Así pues, el registro es el único medio de adquirir la plenitud de la protección de la Ley-tipo. El mero uso de la marca, aun cuando sea el primer uso, no se reconoce como medio de adquirir dicha protección.

Esta cuestión fue discutida muy a fondo por el Comité de la Segunda Ley-tipo y aunque se manifestaron diferentes opiniones, el Comité acabó por adoptar sin dificultad el principio antes mencionado. Se hizo así principalmente por dos razones. En primer lugar, el sis-

tema en virtud del cual el derecho exclusivo a una marca se adquiere mediante el registro y no mediante el uso o el primer uso de la marca parece que es el más adecuado para la mayoría de los países en desarrollo en los que el mero uso de una marca no puede ser verificado sin graves dificultades y donde sólo el registro puede constituir una base sólida del derecho tal como se otorga. En segundo lugar se observó que el sistema de registro adoptado en la Ley-tipo está atenuado por otras disposiciones que atribuyen cierta importancia al uso de una marca no registrada. Esas disposiciones son las siguientes:

La utilización de una marca en el país, o incluso fuera de él, antes de su registro puede contribuir a darle carácter distintivo y facilitar así su posterior registro (Artículo 5(2)). Además, la persona o empresa que se limita al mero uso de una marca en el país, aunque no adquiera el derecho exclusivo a ella conferido por la Ley-tipo, estará sin embargo protegida en cierta medida por los Artículos 50 y 52(a) — dirigidos contra los actos de competencia desleal — contra el **uso** por un tercero de la misma marca o de una marca similar que cree confusión con productos o servicios similares, aunque la protección sea menos completa y eficaz que la reservada a las marcas registradas (Artículo 18). Por último, el que se limita al mero uso de una marca está protegido en varios casos contra el **registro** de la misma marca o de una marca similar que se preste a confusión por parte de un tercero, concretamente cuando este último ha tenido conocimiento o no ha podido ignorar esa utilización (Artículo 6(b)), o cuando, incluso si la marca no se utiliza todavía en el país mismo o no era conocida del solicitante, ha sido ya generalmente conocida (Artículo 6(d)) o cuando el registro de la marca sea contrario a las reglas que reprimen la competencia desleal (Artículo 6(e)).

Así pues, en la Ley-tipo se consigue un equilibrio entre varios intereses: el que se limita al mero uso de una marca está protegido en cierta medida contra el uso o el registro por un tercero de la misma marca o de una marca similar que se preste a confusión, pero, para obtener la protección plena que confiere la Ley, es necesario el registro. Este sistema fomenta así el registro de marcas, resultado que consideró deseable el Comité de la Segunda Ley-tipo. A fin de reforzar aún más el sistema de registro, el Comité opinó que después del examen de las solicitudes de registro en cuanto al fondo (Artículo 12 (Alternativa B)), los registros tienen que llegar a ser indiscutibles después de un determinado periodo y en cierta medida (Artículo 33, posible adición de un párrafo (3); Artículo 46, nota de pie de página).

En el **párrafo (2)** del Artículo que se examina se sienta el principio de que el registro de una marca sólo se puede **conceder válidamente** a la primera persona que cumple las condiciones de una solicitud válida o a la

primera que reivindica válidamente la prioridad anterior para su solicitud. Este principio se desarrolla aún más en los Artículos 5 a 10.

El párrafo objeto de examen tendrá un efecto diferente en los países en los que las solicitudes son examinadas *únicamente en cuanto a la forma* (Artículo 11 y Artículo 12 (Alternativa A)) y en los países que examinan las solicitudes *también en cuanto al fondo* (Artículos 11 y 12 (Alternativa B)).

En los países de la primera categoría se registrarán todas las marcas en las que se hayan cumplido los requisitos formales de solicitud válida que se enumeran en los Artículos 7 y 10, y se registrarán incluso aunque contravengan las disposiciones de los Artículos 5 o 6. Sólo un tribunal, al que se acuda después del registro para que decida sobre la *validez* del registro, podrá declarar dicho registro nulo e inválido (Artículo 33).

En los países de la segunda categoría, en los que la Administración, o sea la Oficina de Marcas examina las solicitudes de registro en cuanto al fondo, se *rehusarán* esas solicitudes si las marcas contravienen lo dispuesto en los Artículos 5 ó 6. Las decisiones de la Oficina de Marcas quedarán sujetas al control de los tribunales (Artículo 15) que, en determinadas condiciones, podrán declarar también nulas e inválidas las concesiones de registro (Artículo 33).

En ambos sistemas, obtendrá normalmente el registro de una marca la primera persona que cumpla los requisitos formales del registro, o sea que deposite la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 y que haya pagado la tasa que se menciona en el Artículo 10. Sin embargo, si hay otro solicitante que reivindica válidamente una prioridad cuya fecha precede a la del depósito de la primera solicitud en el país, sólo su solicitud podrá conducir a un registro válido. De conformidad con lo dispuesto en la Ley-tipo, se puede reivindicar la prioridad en dos casos (Artículos 8 y 9). El primero es cuando un convenio internacional, como el Convenio de París ya mencionado en relación con el Artículo 2, permite a un solicitante reivindicar la prioridad a base de una solicitud anterior depositada en otro país (Artículo 8); el segundo caso es cuando se reivindica la prioridad derivada de la presentación de la marca en una exposición internacional oficial o oficialmente reconocida (Artículo 9). Esos casos se explican con más detalle en relación con los Artículos 8 y 9. Sin embargo, en el caso del Artículo 4, párrafo 2, conviene señalar que, para prosperar, la reivindicación de prioridad tiene, desde luego, que ser válida. Eso significa que la reivindicación tiene que ajustarse a las condiciones estipuladas en la Ley-tipo (Artículos 8 y 9) y en el convenio de que se trate (en relación con el Convenio de París, véase el Artículo 4 que dispone entre otras cosas que se puede reivindicar la prioridad únicamente a base de la «primera» solicitud depositada en uno de los países miembros de la Unión de París). Si se reivindican

varias prioridades válidas, prevalecerá sobre las otras la que lleve la fecha más antigua. Si varios solicitantes reivindicaran válidamente la misma prioridad, prevalecerá sobre los otros el solicitante que haya depositado el primero su solicitud.

## Artículo 5: Marcas inadmisibles por razones objetivas

### 1) No pueden ser válidamente registradas las marcas

a) que consistan en formas impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial;

b) que consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de la producción de los productos o de la prestación de los servicios;

c) que consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes en el comercio del país, se haya convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate;

d) que, por otras razones, no puedan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;

e) que sean contrarias a la moral o al orden público y que, concretamente, puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

f) que reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional intergubernamental o creada por un convenio internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;

g) que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y de garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

El párrafo (1) de este artículo especifica las *razones objetivas* — por oposición a las razones derivadas de los derechos subjetivos de terceros (Artículo 6) — por las que no se pueden registrar ciertas marcas. Según se observó en relación con el Artículo 4(2), esta disposición, así como las del Artículo 6, tienen en la práctica efectos distintos en los países que examinan las solicitudes *únicamente en cuanto a la forma* (Artículo 11 y Artículo 12 (Alternativa A)), y en los países que examinan las solicitudes *también en cuanto al fondo* (Artículo 11 y Artículo 12 (Alternativa B)). En los países de la primera categoría no se examinará la admisibilidad en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 (Artículo 12 (Alternativa A)(1)) y la marca será registrada aunque contravenga lo dispuesto en el párrafo que nos ocupa. Desde luego, el tribunal podrá decidir posteriormente que, por contravenir lo dispuesto en el Artículo 5, la marca no ha sido registrada *válidamente*. Si lo decide así, declarará el registro nulo e inválido, con efectos retroactivos (Artículos 33 y 34). Por otra parte, en los países en los que la Oficina de Marcas examina las solicitudes en cuanto al fondo, el examen comprenderá la cuestión de la admisibilidad de la marca conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 (Artículo 12 (Alternativa B)(1)). En virtud de este sistema se *rehusará* el registro de cualquier marca que contravenga lo dispuesto en el Artículo 5 (Artículo 12 (Alternativa B)(2) y (9)). Se podrá recurrir ante los tribunales contra las denegaciones (Artículo 15) y, en determinadas circunstancias, los tribunales podrán declarar nulos e inválidos los registros concedidos (Artículo 33).

En lo que respecta a los motivos que se especifican en el párrafo que nos ocupa, pueden resultar de interés las explicaciones siguientes.

*Apartado (a)*. El Artículo 1(2) permite que se acepten como marcas las «formas de productos o acondicionamientos». Pueden ser marcas de tres dimensiones, por contraposición a las marcas de dos dimensiones formadas de palabras, dibujos, etc. Sin embargo, como una marca está destinada a *distinguir* los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y no a monopolizar las *formas o acondicionamientos* de un producto, no se permitirá el registro si la forma o el acondicionamiento están impuestos por la naturaleza misma de los productos o por su función industrial, o por la naturaleza de la función o de los servicios a los que se destina. Por ejemplo, la forma de un envase es admisible

**h) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca colectiva cuyo registro haya expirado y no haya sido renovado, o cuya renuncia, cancelación o nulidad haya sido inscrita en el registro durante los tres años precedentes al depósito de las marcas de que se trate.**

**2) Para apreciar si la marca puede ser válidamente registrada a tenor de las disposiciones (b) a (d) del párrafo precedente, se tendrán en cuenta todas las circunstancias que concurren, especialmente la duración del uso de la marca en el país mismo o en otros países, y el hecho de que la marca se considere distintiva en otros países o en los medios comerciales.**

como marca, pero no en el caso de que, o en la medida en que, la forma entrañe únicamente una función del envase (por ejemplo, la capacidad para llenarlo más rápidamente); así una marca de servicio puede estar constituida por la forma del vehículo, pero no en la medida en que esa forma esté destinada a permitir una mayor velocidad, pues ese caso no puede constituir una marca. Una marca sólo puede ser una forma distintiva que no dependa y que sea separable de la naturaleza de los productos o servicios y de su función industrial.

**Apartado (b).** Esta disposición declara inadmisibles para el registro como marcas los signos o indicaciones que se hayan de considerar como exclusivamente *descriptivos* de las características de los productos o servicios de que se trate. Los signos exclusivamente descriptivos no pueden, por su carácter mismo, servir para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y, por lo tanto, tienen que quedar a la libre disposición de todos. Los signos o indicaciones incluidos en esta disposición son no sólo las descripciones verbales, sino también las descripciones en forma de imágenes. Conviene señalar que en virtud de esta disposición, un signo o indicación sólo es inadmisibles como marca si es *exclusivamente* descriptivo: puede ser admisible como marca si contiene sólo una alusión a una particularidad de los productos o servicios de que se trate, si consiste en una *combinación* distintiva de elementos que *separadamente* serían meramente descriptivos.

**Apartado (c).** Este párrafo va dirigido contra la admisión como marcas de signos o indicaciones que se han convertido en designaciones corrientes («*nombres genéricos*») de los productos o servicios de que se trate. Se aplicará de la misma manera que el párrafo anterior, o sea, también a los signos contituidos por imágenes o indicaciones, pero sólo a los que sean exclusivamente genéricos.

**Apartado (d).** Los apartados (b) y (c) precedentes tratan de los signos o indicaciones que, a causa de su carácter descriptivo no son capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Sin embargo, hay otros signos o indicaciones que son igualmente incapaces de hacerlo, por ejemplo los signos demasiado sencillos (una simple estrella, un círculo o una letra) o demasiado complicados (un adorno o decoración de los productos de que se trate o un slogan formado por una recomendación de que se compren o se utilicen los productos o los servicios). En ambos casos, esos signos no serán tomados ni reconocidos por el público como signos que sirvan para *distinguir* los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. La inadmisibilidad de esos signos como marcas se indica en el apartado (d).

**Apartado (e).** Tienen que ser inadmisibles para el registro como marcas todos los signos o indicaciones

contrarios a la moralidad (por ejemplo, imágenes obscenas), o al orden público (por ejemplo, el emblema de una autoridad pública o de un partido político prohibido), o que, en particular, puedan engañar a los círculos comerciales o al público sobre las particularidades propias de los productos y servicios de que se trate (por ejemplo, un signo que contenga la palabra «mantequilla», o la imagen de una vaca no será admisible como marca de margarina).

**Apartado (f).** Este apartado está dirigido contra la admisión como marcas de signos que reproduzcan o imiten, sin autorización, las banderas y otros emblemas, nombres, etc. de **Estados** o de **organizaciones intergubernamentales** (tales como las Naciones Unidas, la UNESCO, etc.) o de **organizaciones creadas por un convenio internacional** (tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja). Esas marcas no pueden ser admitidas porque darían la falsa impresión de que existía un nexo entre los productos o los servicios de que se trate y el Estado o la organización cuya bandera, emblema o nombre se reproduce o imita.

**Apartado (g).** Esta disposición es análoga a la del párrafo precedente y está dirigida contra la reproducción como marcas de **signos** o **punzones** oficiales adoptados por un **Estado**. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, antes mencionado, establece un procedimiento para que los Estados y organizaciones (Artículo 6ter del Convenio) comuniquen sus citados emblemas, signos y punzones, para mutuo conocimiento y puedan oponerse a esa protección en determinados casos.

**Apartado (h).** Esta disposición está destinada a proteger al público contra los engaños respecto a las **marcas colectivas** durante cierto periodo (tres años) después de la expiración de su registro. Una marca colectiva, según se indica en la explicación correspondiente a los Artículos 39 a 46, implica, en cierto modo, una garantía de que los productos o servicios a los que se aplica tienen un origen común o unas características comunes, particularmente en lo que respecta a la calidad. Sería perjudicial para el público que, después de la expiración del registro de esa marca, un tercero pudiese registrar inmediatamente en beneficio propio esa misma marca o una marca tan similar que pudiera confundirse. Esa es la razón de que el registro en esos casos se declare inadmisibles durante tres años.

El Comité de la Segunda Ley-tipo, al discutir los párrafos precedentes se ocupó igualmente de la cuestión de saber si, en la lista de los signos o indicaciones inadmisibles como marcas no se debían incluir también los nombres y emblemas de carácter exclusivamente **religioso**. Se hizo observar, sin embargo, que especialmente en los países donde se practican varias religiones o en los que, por ejemplo, los nombres de santos se usan comunmente como marcas, sería difícil delimitar

la inadmisibilidad de esos signos. Por otra parte se admitió que en muchos casos, el apartado (e), dirigido contra las marcas contrarias al *orden público*, podría excluir también del registro de marcas los nombres y los emblemas religiosos. Se acordó, sin embargo, que los países que lo desearan tendrían perfecta libertad de añadir un nuevo párrafo al Artículo 5 en el que se especificaran los nombres religiosos y los emblemas de ese carácter que no sean admisibles como marcas.

El *párrafo (2)* del artículo que nos ocupa establece que en los casos previstos en los apartados (b) a (d) del párrafo (1) — donde de lo que se trata es de saber si los signos son suficientemente distintivos para servir como marca — se tienen que tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, particularmente la duración del tiempo durante el cual se ha utilizado la marca. Esta disposición es necesaria porque puede ocurrir que un signo que inicialmente no fuese distintivo adquiera por su uso otra significación (una «significación secundaria») que la haga distintiva. En ese caso resultará admisible como marca. Sin embargo, los tribunales y también la Oficina de Marcas, si se encarga del examen de las solicitudes de registro en cuanto al fondo, tendrán libertad para apreciar esas circunstancias.

## Artículo 6: Marcas inadmisibles a causa de derechos de terceros

### 1) No pueden ser válidamente registradas las marcas

a) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca depositada anterior y válidamente por un tercero, o registrada anterior y válidamente a favor de un tercero, o depositada posteriormente por un tercero pero reivindicando válidamente la prioridad, para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios respecto de los cuales el uso de esas marcas pudiera inducir al público a error;

b) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca no registrada utilizada anteriormente en el país por un tercero para productos o servicios idénticos o similares, si el depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;

c) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial utilizado anteriormente en el país por un tercero, si el depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;

Este artículo trata de los *derechos de terceros* que pueden constituir un obstáculo para el registro válido de una marca. Como se explicó respecto del Artículo 5, el artículo que nos ocupa tendrá también un efecto diferente en los países en los que las solicitudes de registro de marcas sólo se someten a examen en cuanto a la forma y aquellos donde el examen de las solicitudes se extiende también al fondo. En los países de la primera categoría no se rehusará el registro de un signo aunque esté en contradicción con el artículo que examinamos, pero ese registro no será válido y los tribunales podrán declararlo nulo e inválido. En los países de la segunda categoría se rehusará el registro de las marcas inadmisibles en virtud de este artículo. Contra esas denegaciones se podrá apelar ante los tribunales y los registros otorgados podrán ser declarados nulos e inválidos.

El *párrafo (1)* de este artículo enumera los casos en los que una marca no es admisible a causa de derechos de terceros. Los tres casos de los que se ocupan los apartados (a), (b) y (c), respectivamente, presentan ciertas analogías puesto que todos ellos se refieren a la similitud de la marca cuyo registro se solicita con otra u otras marcas o nombres comerciales, concretamente con una *marca registrada* en el país por un tercero, *depositada* ya para su registro o depositada subsiguientemente con una reivindicación válida de prioridad (párrafo (a)), o que, en ciertas circunstancias ha sido *utilizada* ya en el

d) que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero;

e) que violen otros derechos de terceros o que sean contrarias a las reglas relativas a la prevención de la competencia desleal;

f) que sean depositadas por el agente o el representante de un tercero que sea titular de esas marcas en otro país, sin la autorización de ese titular, a menos que ese agente o representante justifique su actuación.

**2) El consentimiento de los terceros a los que se hace referencia en los apartados (a) a (e) del párrafo precedente podrá ser tenido en cuenta para determinar la admisibilidad de la marca.**

país por un tercero (párrafo (b)), y, en determinadas condiciones, con un *nombre comercial ya usado* en el país por un tercero (párrafo (c)). La cuestión de cómo se tiene que juzgar esa similitud entre una marca y un nombre comercial se discute en relación con el Artículo 18, que trata de la cuestión de cómo está protegida una marca *una vez registrada*, contra el uso de otras marcas o nombres comerciales similares a ella.

Dejando en reserva esta cuestión, se pueden dar las siguientes explicaciones complementarias respecto de los diferentes apartados del párrafo objeto de examen.

**Apartado (a).** En este apartado se elaboran aún más los principios del Artículo 4(2), en el que se establece que el registro de una marca sólo se puede otorgar válidamente a la *primera* persona que cumple las condiciones de solicitud válida o que reivindica el primero válidamente la prioridad anterior para su solicitud. Esta disposición significa, en primer lugar, que una marca es inadmisibile si esa misma marca ha sido ya registrada válidamente o válidamente depositada o posteriormente depositada con una reivindicación válida de prioridad por un tercero en relación con los mismos productos o servicios. Sin embargo, a fin de evitar toda posible confusión entre las marcas, la disposición no se limita a las mismas marcas y a los mismos productos y servicios: tampoco será admisible una marca (i) cuando se *asemeje*, de forma que pueda engañar al público, a una marca registrada, etc., y (ii) cuando la solicitud del registro no se refiera a los *mis-mos* productos o servicios que la marca registrada, etc., sino a *otros* productos o servicios siempre que esos productos o servicios sean de tal naturaleza que si la marca que se ha de registrar se utiliza en conexión con ellos se pueda inducir al público a error. Para dar un ejemplo sencillo: si se ha registrado ya la marca «Alpha» para cigarrillos, será inadmisibile la solicitud de registro de otro solicitante que pida la marca «Alfa» o «Apha», aun cuando no se solicite el registro para cigarrillos sino para puros o tabaco suelto.

Cuando una marca es admisible en virtud de lo dispuesto en el párrafo que nos ocupa y, por lo tanto, es registrada válidamente, puede todavía darse el caso de que su *uso* viole lo dispuesto en el Artículo 18(b) respecto a una marca registrada más antigua. En dicho caso se podrá poner fin a ese uso (Artículo 36), lo que hará que el registro de esa marca resulte prácticamente inútil. Probablemente ese registro no volverá a ser renovado (Artículos 16 y 17) o será suprimido del Registro (Artículo 30).

**Apartado (b).** Este apartado se refiere a la cuestión antes discutida en relación con el Artículo 4(1), o sea la cuestión de la relación entre el *registro* y el *uso* de una marca. El sistema adoptado por el Comité de la Segunda Ley-tipo consiste en que los derechos exclusivos a la marca sólo se pueden adquirir mediante el

registro, de tal modo que el propietario del registro puede excluir a terceros del uso de la misma marca o de una marca similar (Artículo 18) aun cuando el uso por terceros se iniciara en una fecha anterior a la del depósito o a la fecha de la prioridad de la solicitud de registro. Este sistema, sin embargo, no permitirá la piratería ni la usurpación de las marcas no registradas que ya eran utilizadas por terceros, con productos o servicios idénticos o similares, antes de la solicitud del registro, si el solicitante tenía conocimiento o no podía ignorar ese uso. Para la aplicación de estas últimas condiciones hay que remitirse a las pruebas. En algunos casos será fácil probar que el solicitante del registro ha tenido conocimiento del uso anterior de la marca no registrada por un tercero cuando, por ejemplo, el solicitante haya sido un empleado de ese tercero, o su cliente que ha adquirido mercancías o utilizado servicios con la marca en cuestión que no fue registrada. En otros casos, esta prueba directa del conocimiento no será posible pero será hacedero probar que el solicitante no podía desconocer el uso anterior de la marca registrada por un tercero ya que, por ejemplo, el solicitante ha sido suscriptor de periódicos o revistas comerciales en las que el uso de la marca no registrada ha sido objeto de gran publicidad.

Si ambas partes, el solicitante del registro y el tercero han utilizado la marca antes de la solicitud del registro, el registro sólo será inadmisiblesi el uso por el tercero es el uso anterior.

El Comité de la Segunda Ley-tipo, al discutir esta disposición manifestó la opinión de que los países que antes de adoptar una ley basada en la Ley-tipo no tuvieran una ley de marcas que concediera el derecho a la marca al primer usuario deberían añadir a la ley una disposición transitoria que permitiera a los usuarios de marcas no registradas reivindicar el registro, durante cierto periodo, a base de la primera utilización. Las disposiciones de esta clase aparecen también en la Ley de Comercio Uniforme de los países del Benelux.

**Apartado (c).** Este apartado está dirigido contra la admisión de una marca que es similar, hasta el punto de prestarse a confusión, a un *nombre comercial* ya utilizado en el país por un tercero, en las mismas condiciones de conocimiento que se indican en el apartado (b) para el uso anterior de una *marca*. Es necesaria una disposición de esta clase en relación con los nombres comerciales porque la confusión no sólo *entre marcas* de diferentes partes, sino también entre una marca que distingue productos y servicios y un nombre comercial que identifica a una empresa puede ser perjudicial para intereses legítimos y nociva para el público. Esa es la razón de que la Ley-tipo se ocupe de las relaciones entre marcas y nombres comerciales en los aspectos siguientes:

una *marca* no puede ser válidamente registrada si, en determinadas circunstancias y en cierto modo, se parece

a un **nombre comercial** ya utilizado en el país por un tercero (apartado (c), que nos ocupa);

lo mismo cabe decir cuando la marca se asemeja demasiado a un nombre comercial no utilizado en el país pero **bien conocido en él** (apartado (d), del que nos ocuparemos a continuación);

una **marca**, una vez registrada, está protegida contra el uso por un tercero de un **nombre comercial** que se asemeje si ese uso se hace sin causa justificada y en condiciones que puedan resultar perjudiciales para los intereses del propietario registrado de la marca (Artículo 18);

por otra parte, un **nombre comercial**, una vez usado legítimamente, queda protegido contra el **uso** por terceros de una marca que se le asemeje (Artículo 48).

En lo que respecta al apartado (c), del que nos ocupamos ahora, conviene señalar que, como un nombre comercial no distingue productos o servicios, sino que identifica a una empresa, la identidad o similitud de productos o servicios no puede ser criterio para la admisibilidad de una marca que se parezca a un nombre comercial. Una marca sólo será inadmisibile si se asemeja al nombre comercial «de forma que pueda inducir al público a error», lo que normalmente no ocurrirá si los productos o servicios para los que se usa la marca y las actividades de la empresas a la que se refiere el nombre comercial son suficientemente diferentes.

En lo que respecta a los dos párrafos (b) y (c), la inadmisibilidad de una marca para el registro dependerá, entre otras cosas, de la cuestión de saber si el solicitante tiene conocimiento o no podía ignorar el uso anterior por un tercero de una marca o de un nombre comercial similares. Si el solicitante no tiene conocimiento o podía ignorar ese uso anterior, el registro de la marca tiene que ser admitido. Eso no significa, sin embargo, que el **uso** de la marca registrada no pueda ser a veces detenido si es objetivamente susceptible de confusión con una marca o un nombre comercial usados anteriormente (Artículos 52(a) y 48(2)). En esos casos, el registro de la marca resultará inútil y probablemente no será renovado a la expiración de su plazo (Artículos 16 y 17), o será suprimido del Registro (Artículo 30).

**Apartado (d).** Este apartado se refiere a una situación, a la que también hace referencia en parte el Artículo 6bis del Convenio de París, en la que una marca o un nombre comercial son notoriamente conocidos en el país, en la mayoría de los casos porque suelen ser bien conocidos en todo el mundo. Los ejemplos de esta situación citados en el Comité de la Segunda Ley-tipo se referían a marcas tales como «Rolls Royce» o «Coca-Cola» y a un nombre comercial tal como «Hilton». En esos casos, aun cuando la marca o el nombre comercial no se hayan utilizado en el país mismo o cuando, habiéndose utilizado no se aplicaban las condiciones de los apartados (b) y (c), es evidente que sería contrario

al interés del público, porque el público sería inducido probablemente a error, si otra persona distinta del propietario de la marca o del nombre comercial pudiera registrarlos. El párrafo que nos ocupa declara inadmisibles ese registro, no sólo en el caso de una *reproducción* total o parcial de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos, sino también en el caso de una *imitación* o una *traducción*, o una *transcripción* (reproducción en otra escritura que produzca el mismo efecto fonético), siempre que pueda inducir al público a error. En esos casos, la inadmisibilidad no se limita a productos o servicios idénticos o similares, sino que se aplica a cualquier producto o servicio, no sólo porque la identidad o similitud de productos y servicios carece de importancia en lo que respecta a los nombres comerciales, sino también porque la reproducción, etc., de una marca notoriamente conocida, aun cuando sea para productos o servicios totalmente distintos puede inducir al público a error, ya que puede creer erróneamente que existe un nexo entre los orígenes de diferentes productos y servicios.

En el Comité de la Segunda Ley-tipo se subrayó que sólo los tribunales — o también la Oficina de Marcas cuando se encarga del examen de las solicitudes en cuanto al fondo — del país de que se trate será competente para juzgar si una marca o un nombre comercial son notoriamente conocidos en el país.

**Apartado (e).** Este apartado prevé los casos en los que el registro de una marca viole derechos de terceros distintos de los ya mencionados o sea contraria a las disposiciones sobre prevención de la competencia desleal. Ejemplos de la primera situación se darían cuando la marca, consistente en una imagen, viole el derecho de autor de otra persona o cuando la marca contenga, sin su autorización, el nombre o el retrato de una persona — por ejemplo, un estadista o un doctor famoso — y ese uso del nombre o del retrato viole el derecho de esa persona a su vida privada. Un ejemplo de marca que puede ser contraria a las reglas que prevén la competencia desleal puede estar constituido por la imagen de un edificio que es la sede de un competidor, siempre que ese edificio sea bien conocido.

**Apartado (f).** Este apartado se refiere a la situación especial de un agente o representante de una persona en otro país que es el propietario de la marca y que trata de registrar la marca en su propio nombre sin autorización de esa persona o sin otra justificación. De este caso se ocupa también el Convenio de París en su Artículo 6septies. Se acordó en el Comité de la Segunda Ley-tipo que las palabras «agente o representante» no tienen que ser tomadas en un sentido legal estricto y que pueden por lo tanto aplicarse también a un mero distribuidor de los productos que lleven la marca. Un ejemplo de acción justificada por parte del agente o representante sería el caso de un propietario, en un país

extranjero, de una marca que ha hecho creer al agente o representante que el propietario había abandonado la marca.

El *párrafo (2)* del artículo que nos ocupa establece que cuando se ponga en tela de juicio la admisibilidad del registro de una marca por derechos de terceros, podrá tenerse también en cuenta el consentimiento para el registro de las terceras partes interesadas. Sin embargo, la cuestión de saber si el consentimiento basta para justificar el registro es cuestión que queda a discreción de los tribunales y de la Oficina de Marcas. El consentimiento de una parte interesada no siempre podrá ser decisivo puesto que el evitar el registro, para los mismos productos o servicios o para otros similares, de una marca que se asemeje a otra marca redundante no sólo en interés de los competidores, sino también del público. Por otra parte, el consentimiento en cuestión puede ser decisivo en casos, por ejemplo, en los que la similitud entre las marcas sea discutible, y también en otros casos en los que no entre en juego el interés del público.

## SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Esta Sección trata del registro de las marcas y de las cuestiones conexas. Contiene nueve capítulos (del 7 al 15) y, en el caso de uno de ellos (Artículo 12), dos Alternativas (A y B).

En los Artículos 7 a 10 se establecen los requisitos — algunos de carácter obligatorio y otros optativo — que se han de cumplir al hacer la solicitud de registro de una marca: en el Artículo 7 se enumeran los detalles que debe contener la solicitud y se establece que la solicitud tiene que ser depositada en la Oficina de Marcas (en la mayoría de los países se trata de la misma Oficina de Patentes o de Propiedad Industrial, o de una división de esa Oficina); el Artículo 8 trata del derecho de prioridad basado en una solicitud anterior depositada en otro país; el Artículo 9 concede una prioridad similar basada en la utilización de una marca en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida; el Artículo 10 establece el pago de una tasa.

Los Artículos 11 y 12 tratan del examen de las solicitudes.

Los Artículos 13 y 14 tratan del registro mismo, así como de ciertas comunicaciones y de la publicación de los registros.

Finalmente, en el Artículo 15 figura una disposición para apelar contra las decisiones de la Oficina de Marcas.

La cuestión del *examen de las solicitudes* (Artículos 11 y 12) requiere ciertas observaciones especiales a modo de introducción porque plantea problemas importantes y, según se ha indicado ya, tiene consecuencias respecto a los efectos de otras varias de las disposiciones de la Ley-tipo.

La cuestión fundamental que se plantea es saber si las Oficinas de Marcas deben examinar las solicitudes únicamente en cuanto a su forma o si deben examinarlas también en cuanto a su fondo y, en ese caso, hasta qué punto.

El examen *en cuanto a la forma* únicamente (Artículo 11 y Artículo 12, Alternativa A) se limita a determinar si la solicitud contiene todos los datos requeridos (Artículo 7), si se ha pagado la tasa prescrita (Artículo 10) y, cuando se reivindica una prioridad (Artículos 8 y 9), si se han cumplido las correspondientes formalidades.

El examen *en cuanto al fondo* (Artículo 12, Alternativa B) comprende la determinación de la cuestión de saber si la marca es inadmisibles por alguno de los motivos a los que se hace referencia en los Artículos 5 y 6.

El Comité de la Segunda Ley-tipo discutió a fondo las ventajas y los inconvenientes de ambos sistemas. Hubo acuerdo general en considerar que era preferible el sistema consistente en incluir el examen en cuanto al fondo, porque ese sistema reduce en gran medida la posibilidad de que se registren marcas inadmisibles conforme a lo dispuesto en los Artículos 5 y 6. De esa forma, el registro sólo comprendería normalmente marcas que fuesen admisibles y, muy especialmente, que no estuviesen en contradicción con derechos de terceros. Por lo tanto, el registro presentaría un cuadro fiel en términos generales de la situación legal existente respecto de las marcas. La seguridad resultante es, desde luego, importante para los propietarios de las marcas, para sus competidores y para el público en general. Además, se ahorraría trabajo a los tribunales del país porque los pleitos relativos a la violación de los derechos conferidos por una marca, registrada después de haber sido examinada en cuanto al fondo, se basarían en una apreciación más realista de la situación, con lo que, probablemente serían poco frecuentes los pleitos para pedir una declaración de nulidad del registro de una marca que hubiese sido ya examinada en cuanto al fondo.

Sin embargo, el Comité de la Segunda Ley-tipo reconoció que el sistema de examen en cuanto al fondo quizá no esté — al menos inmediatamente — al alcance de los países en desarrollo porque ese sistema requiere un personal más bien numeroso y altamente calificado y esos países no disponen de semejante personal para trabajar en su Oficina de Marcas. Sería necesario un personal altamente calificado porque tendría que decidir frecuentemente la cuestión difícilísima de saber si una marca es inadmisibles por razones objetivas (Artículo 5) o a causa de derechos de terceros (Artículo 6).

Teniendo en cuenta esas dificultades, quizá resulte necesario para los países en desarrollo, al menos en las fases iniciales, disponer únicamente de un sistema de examen en cuanto a la forma. Ese sistema es más sencillo y menos costoso; conduce además a decisiones más rápidas respecto a la posibilidad de registrar, lo cual puede constituir de por sí una ventaja. Conviene señalar, sin embargo, que incluso este sistema requiere un personal calificado y con experiencia, aunque en número mucho menor que con el otro sistema, porque en el examen en cuanto a la forma sólo hay que ocuparse también de algunas cuestiones difíciles. Una de ellas es la de saber si la solicitud contiene una enumeración clara y completa de los productos y servicios particulares para los cuales se solicita el registro, juntamente con una indicación de la clase o las clases correspondientes de la clasificación internacional (Artículo 7(1)(d)). Ese examen es necesario porque, sin una descripción clara de los productos o servicios, puede resultar incierto el alcance de la protección de la marca (Artículo 18(a)) y, a falta de una indicación de la clase o de las clases, no se podría lograr el efecto derivado de esa indicación (Artículo 30(4)). Otra cuestión difícil que se ha de examinar, aún en el caso del examen limitado a la forma, es la de saber si los reglamentos que rigen el uso de una *marca colectiva* responden a las condiciones de la Ley (Artículo 40).

El inconveniente principal del sistema de examen en cuanto a la forma solamente es que se registrarán marcas inadmisibles conforme a lo dispuesto en los Artículos 5 y 6. Es cierto que el registro de esas marcas puede siempre ser declarado nulo e inválido, *con efectos retroactivos* (Artículos 33 y 34), pero esa anulación requiere una acción ante los tribunales, acción que puede ser larga y costosa. Además, hasta que se consigue finalmente la declaración de nulidad, el registro injustificado está produciendo un efecto nocivo y una confusión que pueden ser perjudiciales para el comercio.

En vista de esas consideraciones contrapuestas, el Comité de la Segunda Ley-tipo manifestó el deseo de que en el Comentario a la Ley-tipo se indicasen posibilidades intermedias. Se trata de esas posibilidades en relación con el Artículo 12 (Alternativa B).

Con arreglo a sus medios y a sus preferencias, cada país habrá de decidir el alcance que desea dar al examen de las solicitudes.

## Artículo 7: Condiciones del depósito

**1) El depósito de una marca a efectos de solicitud de registro deberá ser efectuado en la Oficina de Marcas y deberá comprender:**

- a) una solicitud de registro de la marca;
- b) el nombre y el domicilio completos del depositante, así como, si el domicilio del depositante se hallase fuera del país, el domicilio constituido por él en el país;
- c) una reproducción de la marca en cuatro ejemplares;
- d) una enumeración clara y completa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, con indicación de la clase o de las clases correspondientes de la clasificación a la que se refiere el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación internacional de los productos y de los servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio.

**2) Si el depósito de la marca es hecho por conducto de un mandatario, irá acompañado de un poder privado firmado por el depositante, para el que no será necesaria legalización ni certificación alguna.**

**3) En el Reglamento de Ejecución se fijarán con detalle las condiciones precedentes a las que deberá ajustarse el depósito de una marca.**

Este artículo regula el contenido de una solicitud de registro de marca.

De acuerdo con el *párrafo (1)*, la solicitud deberá comprender, en primer lugar, una petición de registro de la marca (apartado (a)). Lo corriente es poner a disposición del solicitante un formulario con este fin.

En segundo lugar, en la solicitud se debe indicar el nombre completo y la dirección del solicitante. Si la dirección del solicitante se encontrase fuera del país, deberá indicar además, en su solicitud, el domicilio constituido en el país (apartado (b)). Hace falta esto para asegurarse, en la mayor medida posible, de que todas las comunicaciones dirigidas, en virtud de lo dispuesto en la Ley, al propietario registrado de la marca le van a llegar (véase a este respecto el Artículo 13 y el correspondiente comentario).

En tercer lugar, el solicitante tiene que presentar a la Oficina de Marcas cuatro copias de una reproducción de la marca (apartado (c)). El Reglamento que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7(3) habrá de fijar los requisitos formales de la solicitud, deberá especificar lo que constituye una reproducción de la marca. La reproducción podrá ser, en el caso de una marca constituida por una palabra, la copia de dicha palabra; en el caso de una marca de carácter figurativo (o de una marca que comprenda un elemento figurativo, tal como un tipo especial de letra o una manera de escribir), una reproducción, junto con un bloque de imprenta; en el caso de una marca de tres dimensiones, fotografías con una descripción. El número de copias prescrito es de cuatro, ya que hacen falta tres para satisfacer las necesidades del registro (Artículo 13(2)), la comunicación al propietario (Artículo 13(3)) y la publicación del registro (Artículo 14), mientras que se guarda una copia en reserva.

Por último, la solicitud debe contener una enumeración clara y completa de los productos o servicios respecto de los cuales se pide el registro de la marca, con indicación de la clase o las clases correspondientes con arreglo a la Clasificación Internacional (apartado (d)). Dicha Clasificación se aplica en un número considerable de países.

Durante la discusión sobre esta disposición en el seno del Comité de la Segunda Ley-tipo se puso de relieve que *ambas* indicaciones, los productos y servicios *y la clase o las clases* correspondientes eran deseables, aunque no necesarias.

La indicación de la clase o de las clases sin enumerar concretamente los productos o servicios — aunque resulte concebible — no bastaría por lo general, ya que un producto o un servicio puede pertenecer a varias clases. Además, un solicitante puede desear exceptuar

ciertos productos o servicios de una clase, en cuyo caso hay que informar con precisión a los terceros sobre esa intención. La mera enumeración de los productos y servicios, sin indicar la clase o las clases, no bastaría porque no podrían tener lugar los efectos derivados de la indicación de las clases que se establecen en el Artículo 30(4).

Conviene señalar que la indicación de la clase o de las clases con la enumeración de los productos o servicios o sin ella **no** será decisiva cuando se decida la cuestión de saber si el registro o el uso de marcas idénticas o semejantes para ciertos productos y servicios puede inducir al público a error. Hay que responder a esta cuestión teniendo en cuenta los antecedentes del caso, cualquiera que sea la clasificación: las marcas idénticas o similares pueden inducir al público a error aún cuando se utilicen con productos o servicios que no pertenezcan a la misma clase, y pueden no causar ese efecto aunque se utilicen con productos o servicios de la misma clase.

El Comité de la Segunda Ley-tipo discutió la cuestión de saber si se debía permitir que un registro abarcara productos y servicios de más de una clase (como se deduce del Artículo 7(1)(d)), o si debería limitarse a una clase solamente. Aunque es concebible este último sistema, resulta más sencillo permitir un único registro que abarque productos y servicios de más de una clase. En este último caso, la tasa a la que se hace referencia en el Artículo 10 puede fijarse de tal modo que aumente con el número de clases que se soliciten.

El **párrafo (2)** trata de la situación que se produce frecuentemente cuando la solicitud de registro es depositada por conducto de un mandatario del solicitante en vez de hacer la solicitud el solicitante mismo. El párrafo declara que en esos casos la solicitud deberá ir acompañada de un poder privado y firmado para el que no se exigirá legalización ni certificación de la firma del solicitante.

Esta última disposición fue discutida de manera detallada en el Comité de la Segunda Ley-tipo. Fue adoptada porque se consideró que el depósito de las solicitudes debe ser lo más sencillo y lo más barato posible. Se consideró también que el depósito de una solicitud no es la única gestión, ni siquiera la más importante de todas aquellas en las que el solicitante puede desear contar con la asistencia del mandatario y que no sería lógico requerir la legalización o la certificación del poder únicamente en ese caso. El Comité opinó que todas las cuestiones relativas al alcance del poder privado y a las responsabilidades que implica debería quedar bajo la jurisdicción de la legislación civil o mercantil de los países de que se trate.

El **párrafo (3)** se explica por sí mismo.

## Artículo: 8 Derecho de prioridad

**El depositante de una marca que quiera prevalecerse de la prioridad de un depósito anterior en otro país deberá adjuntar a su solicitud una declaración escrita en la que indique la fecha y el número del depósito anterior, el país en el que lo haya efectuado él mismo o su predecesor en derecho y el nombre del depositante, así como, en un plazo de tres meses contados desde la fecha del depósito ulterior, una copia del depósito anterior certificada por la Oficina de Propiedad Industrial o por la Oficina de Marcas del país donde haya sido depositada.**

Prescribe este artículo la forma en la que tiene que presentar su solicitud el solicitante que desee prevalecerse de la prioridad de una solicitud anterior hecha en el extranjero para la misma marca, en lo que respecta a los mismos productos o servicios.

Este artículo sólo interesa a los países que estén obligados, cuando menos, por un convenio multilateral o bilateral en el que se establezca el derecho de prioridad. Mientras un país no esté obligado por ninguno de esos convenios, podrá omitir este artículo en su totalidad. También podrá, desde luego, conservarlo para cuando se adhiera a uno de esos convenios.

Por otra parte, este artículo no es completo para ciertos países y habrá que añadir disposiciones adicionales. Este artículo trata únicamente de *la forma* en la que se puede reivindicar la prioridad; no define el derecho de prioridad ni sus consecuencias legales. Esa definición y esas consecuencias legales suelen aparecer en los convenios en los que se estipula el derecho de prioridad. En los países en los que los convenios no necesitan una legislación interna para su aplicación (véase el comentario al Artículo 2), bastará con las disposiciones de los convenios, juntamente con las del Artículo 8. Pero en los países donde la legislación de aplicación es un requisito constitucional, habrá que completar el Artículo 8 con las correspondientes disposiciones del convenio sobre el derecho de prioridad.

El más importante de los convenios en los que se prevé el derecho de prioridad es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El Artículo 4 de ese Convenio contiene una regulación detallada del derecho de prioridad. Estipula ese artículo, entre otras cosas, que toda persona que haya depositado regularmente una primera solicitud de registro de marca en alguno de los Estados contratantes, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito de la misma marca en los otros Estados contratantes, de un derecho de prioridad durante un periodo de seis meses contados desde la fecha del depósito de la primera solicitud. Esa solicitud depositada dentro de dicho periodo no podrá ser «invalidada» por hechos ocurridos en el intervalo tales como, por ejemplo, por otro depósito o por el uso de la marca por terceros y esos hechos no podrán dar origen a ningún derecho de terceros.

Según se ha indicado ya, el artículo que nos ocupa indica cuáles son los requisitos formales que ha de cumplir el solicitante para reivindicar la prioridad. Tiene que hacer dos cosas, concretamente (i) adjuntar a su solicitud una declaración escrita en la que indique que reivindica la prioridad, indicando ciertos datos que permitan la identificación de la solicitud anterior (extranjera) y (ii) en un plazo de tres meses contados desde la fecha de la solicitud posterior (en el país) habrá de facilitar una copia certificada de la primera solicitud (en el extranjero).

## Artículo 9: Protección temporal de las marcas que figuran en una exposición internacional

1) El depositante de una marca que, en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, haya hecho figurar productos provistos de esa marca o servicios utilizando esa marca, y que solicite el registro de la marca en un plazo de seis meses contados desde el día en que dichos productos o servicios han figurado por primera vez en la exposición con esta marca, será considerado, a petición propia, como si hubiese solicitado el registro en esa fecha.

2) La prueba de la exposición de los productos provistos de la marca o de los servicios prestados utilizando la marca será establecida mediante un certificado expedido por la autoridad competente de la exposición; ese certificado mencionará la fecha en la que la marca se ha utilizado por primera vez en relación con los productos o servicios, en la exposición.

3) La protección temporal concedida por el presente artículo no prolongará los otros plazos de prioridad invocados por el depositante.

Este artículo, que fue incluido en la Ley-tipo a petición del Comité de la Segunda Ley-tipo, trata de la protección temporal de las marcas que se usan con productos o servicios que figuran en ciertas exposiciones internacionales. Esta disposición aplica el Artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pero puede ser adoptada también por los países que no son partes en dicho Convenio, tanto si proyectan adherirse a él como si no tienen esa intención.

La idea que sirve de fundamento a este artículo es que se tiene que dar cierta protección contra la piratería a una persona que muestra sus productos o servicios con su marca en una exposición internacional de carácter oficial, sin obligarle a solicitar el registro de la marca antes de que sepa si esa exposición ha dado los buenos resultados que esperaba de ella y si, por lo tanto, le interesa seguir explotando la marca. La protección prevista consiste en dar además a la parte interesada, cuyo uso de la marca en la exposición está ya en cierto modo protegido por las disposiciones contra los actos de competencia desleal (Artículos 50 y 52(a)), un derecho de prioridad para el registro de su marca durante un periodo de seis meses contados desde el día en el que los productos que llevaban la marca o los servicios prestados bajo esa marca se utilizaron por primera vez en la exposición.

Esta disposición sólo está justificada si se aplica dentro de ciertos límites muy estrictos. Esos límites son los que se establecen en el artículo que nos ocupa.

El *párrafo (1)* especifica que el derecho de prioridad para una solicitud subsiguiente de registro de marca sólo puede beneficiar a la persona o a la empresa que ha mostrado los productos que llevaban la marca o ha prestado los servicios bajo esa marca en una exposición de carácter *internacional y oficial* (o sea, que esté organizada por el Estado o alguna otra autoridad pública) o que esté *oficialmente reconocida* (o sea, reconocida como tal por el Estado o por alguna otra autoridad pública). Esa exposición puede ser de carácter industrial, comercial, agrícola, o de cualquier otro carácter, pero tiene que cumplir con los requisitos antes indicados. En caso de duda, la cuestión quedará a discreción de los tribunales del país en el que se invoque la disposición, y ellos habrán de resolver si se cumplen o no las condiciones exigidas.

Dentro de las condiciones indicadas, los efectos de la exhibición de la marca en una exposición internacional serán *igualmente* de alcance *internacional*: se crea un derecho de prioridad para una solicitud subsiguiente de registro, no sólo en el país en el que tuvo lugar la exposición, sino en todos los demás países que hayan adoptado la misma disposición. Este efecto «interna-

cional» es necesario para evitar la piratería internacional con las marcas.

El **párrafo 1** especifica además que el derecho de prioridad para registros subsiguientes en los países interesados sólo será reconocido, a petición, si se deposita la solicitud en un plazo de seis meses contados desde el día en el que los productos que llevaban la marca o los servicios prestados bajo la marca figuraron por **primera** vez en la exposición.

El **párrafo (2)** se refiere a la prueba del hecho de que los productos y servicios han figurado en la exposición y se dispone que esa prueba sólo puede aportarse mediante un certificado expedido por las autoridades competentes de la exposición, en el que se indique la fecha en la que la marca fue utilizada por primera vez en la exposición. Ese certificado tiene que ser exigido por la Oficina de Marcas para proceder al examen en cuanto a la forma (Artículo 11(2)) cuando se reivindique la prioridad en virtud del Artículo 9.

El **párrafo (3)** declara que la prioridad reivindicada en virtud de este artículo no ampliará ninguno otro de los periodos de prioridad reivindicados por el solicitante. Así, por ejemplo, si un solicitante ha depositado una solicitud en otro país en el que se aplique el Artículo 8 el día 1 de abril de un determinado año, y ha exhibido su marca en una exposición oficial internacional el día 1 de julio del mismo año, puede reivindicar la prioridad en virtud del Artículo 8 durante seis meses a partir del 1 de abril o puede reivindicar una prioridad posterior, en virtud del Artículo 9, durante seis meses también, a partir del 1 de julio, pero no puede prolongar la prioridad basada en el primer depósito por tres meses adicionales basándose en la exhibición posterior.

### **Artículo 10: Pago de la tasa**

**El depósito de una marca sólo será aceptable cuando se haya pagado la tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución.**

Este artículo trata del pago de la tasa exigida en relación con una solicitud de registro de marca. Una consecuencia de esta disposición es que si la Oficina de Marcas recibe la tasa en una fecha posterior a la de solicitud, la fecha efectiva de solicitud será la fecha en la que se reciba la tasa en la Oficina.

### **Artículo 11: Examen formal del depósito**

**1) La Oficina de Marcas examinará si el depósito de la marca se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7, 8, 9 y 10.**

Cualquiera que sea el sistema de examen de solicitudes de registro de marcas adoptado por un país, la Oficina de Marcas tendrá que examinar cada una de las solicitudes para ver si se ajustan a los requisitos **formales** de la Ley. El Artículo 11 trata de ese examen.

**2) En caso de no observancia de los Artículos 7 o 10, la Oficina rehusará el registro de la marca; si no se cumplen las condiciones de los Artículos 8 o 9, la Oficina no mencionará, en lo que se refiere al registro de la marca, la prioridad reivindicada o la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.**

El *párrafo (1)* se refiere a los artículos que se tienen que tener en cuenta en relación con el examen en cuanto a la forma. Se trata de los Artículos 7, 8, 9 y 10.

*En conexión con el Artículo 7*, la Oficina tiene que ver si la solicitud contiene los elementos que se enumeran en dicho artículo (una petición de registro; el nombre y el domicilio del solicitante; las copias necesarias de una reproducción de la marca, de conformidad con el Reglamento; la lista de los productos o servicios respecto de los cuales se solicita la marca, con indicación de la clase o de las clases correspondientes). En los casos en los que la solicitud es depositada por conducto de un mandatario, la Oficina verificará también si va acompañada de un poder privado debidamente firmado.

Ya se ha indicado que, en particular, el examen de la lista de los productos o servicios con indicación de la clase o de las clases correspondientes es siempre importante y a veces difícil.

Si no se cumplen los requisitos del Artículo 7, la Oficina rehusará el registro de la marca (Artículo 11(2)). El registro podrá quedar también en suspenso para que el solicitante pueda completar o revisar su solicitud, pero entonces la fecha efectiva de la solicitud será la fecha en la cual se ha puesto en orden.

*En relación con el Artículo 8*, la Oficina tiene que examinar — cuando se reivindica la prioridad a base de una solicitud anterior en otro país — si la declaración escrita requerida en esos casos contiene todas las indicaciones necesarias. También examinará, a su debido tiempo, si se ha presentado una copia certificada de la solicitud extranjera anterior.

El no cumplimiento de esos requisitos no implicará la denegación del registro de la marca; la única consecuencia será que la Oficina no mencionará, en relación con el registro de la marca, la prioridad reivindicada (véase el párrafo (2) del artículo que nos ocupa).

También se considerará como una cuestión de forma el saber si la solicitud posterior, con la que se reivindica la prioridad, se ha presentado dentro del plazo de prioridad y si se refiere a la misma marca y a los mismos productos o servicios que la solicitud extranjera anterior a base de la cual se hace la reivindicación de la prioridad. La Oficina de Marcas examinará igualmente, por la tanto, esta cuestión. Sin embargo, no examinará las cuestiones de fondo tales como saber si la solicitud extranjera invocada era el primer depósito nacional regular o si el solicitante es el sucesor en derecho de la persona que depositó la solicitud extranjera. Esas cuestiones, en caso de disputa, serán resueltas por los tribunales. Si el registro de una marca contiene una referencia a una reivindicación de prioridad no válida, el tribunal declarará nula la reivindicación de prioridad (con la posible consecuencia de que ya no se considere la marca como la primera depositada y, en ese caso, el registro mismo sería declarado nulo, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 33 y 6(1)(a)); si, por otra

parte, la Oficina de Marcas no menciona, en relación con el registro de la marca, una prioridad válidamente reivindicada, el tribunal ordenará que se incluya la referencia en el registro (con la posible consecuencia de que el registro sobreviva a una acción en la que se pida que se declare nulo, puesto que podrá hacer valer la pretensión de prioridad).

*En relación con el Artículo 9*, la Oficina tiene que examinar — cuando se reivindica una prioridad basada en la utilización de la marca en una exposición internacional — si la reivindicación se hace dentro del periodo de prioridad y si el certificado presentado con ese fin se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 9(2), o sea si ha sido expedido por las autoridades competentes de lo que se dice ser una exposición oficial u oficialmente reconocida, si indica la fecha en la que se utilizó por primera vez la marca en conexión con los productos o servicios incluidos en la exposición, y si esos productos o servicios son los mismos respecto de los cuales se pide el registro de la marca.

El no cumplimiento de esos requisitos no tendrá por resultado, como con los requisitos del Artículo 8, la denegación del registro de la marca, sino únicamente la denegación de la mención del uso certificado de la marca en una exposición internacional (véase el párrafo (2) del artículo que nos ocupa).

La Oficina de Marcas no examinará las cuestiones más difíciles de fondo, tales como saber si es cierta la declaración de que la exposición de referencia era internacional y oficial u oficialmente reconocida, o si el certificado en el que se indica la fecha del primer uso de la marca en la exposición se ajusta a la realidad de los hechos.

Esas cuestiones, en caso de disputa, serán resueltas por los tribunales, con las mismas consecuencias posibles que se han indicado respecto de la prioridad reivindicada en virtud del Artículo 8.

*En relación con el Artículo 10*, la Oficina tendrá que examinar si se ha pagado la tasa prescrita. Si no se ha pagado, la solicitud podrá quedar en suspenso hasta que se haga el pago de la tasa y, de lo contrario, será rehusada.

## Alternativa A

### Artículo 12: Registro de la marca sin examinar el depósito en cuanto al fondo

**1) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que el depósito se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7 y 10, se registrará la marca tal como ha sido depositada, sin proceder a más exámenes, y particular-**

La Alternativa A de este artículo sigue el sistema en virtud del cual se examinan las solicitudes *únicamente en cuanto a la forma* y *no* en cuanto al fondo. En este sistema, la cuestión de saber si un registro se ajusta a las disposiciones de la Ley-tipo en cuanto al fondo, particularmente en los Artículos 5 y 6 sólo podrá ser juz-

mente sin examinar la cuestión de saber si el registro no es contrario a los Artículos 5 y 6.

2) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que se han cumplido los requisitos de los Artículos 8 o 9, la Oficina inscribirá, en relación con el registro, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.

gada por los tribunales si, después del registro, se les pide que ese registro sea declarado nulo (Artículo 33) con efectos retroactivos (Artículo 34(1)).

El *párrafo (1)* del artículo que nos ocupa trata de la solicitud misma. Si se considera que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 11, se registrará la marca.

El *párrafo (2)* aplica el mismo sistema a las reivindicaciones de prioridad hechas en virtud de los Artículos 8 ó 9.

Es obvio que en virtud de este sistema el registro de una marca no implica una garantía de validez. El Comité de la Segunda Ley-tipo consideró superfluo poner de manifiesto esta falta de garantía aunque, en circunstancias análogas aparece una declaración en ese sentido en la Ley-tipo sobre Invenciones (Artículo 18 (Alternativa A)(3) de esa Ley-tipo).

### Alternativa B

#### Artículo 12: Registro de la marca después de un examen del depósito en cuanto al fondo y posibilidad de hacer oposición

1) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que el depósito se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7 y 10, la Oficina de Marcas examinará si el registro de la marca se ve o no impedido por alguna de las razones indicadas en los Artículos 5 y 6.

2) Si la Oficina comprueba que la respuesta a la cuestión mencionada en el párrafo precedente es afirmativa, lo pondrá en conocimiento del depositante, indicándole cuáles son los motivos por los que la marca no puede ser registrada; le invitará a retirar su depósito de la marca o a presentar sus observaciones sobre los motivos de la denegación en un plazo de dos meses. Si el depositante no retira su depósito y si no presenta observaciones en el plazo mencionado, o si, habiendo presentado dentro de ese plazo sus observaciones, la Oficina sigue estimando, sin embargo, que la marca depositada debe ser excluida del registro, dicho registro será denegado. Si, por el contrario, la Oficina estima que la marca puede ser registrada, se aplicará lo dispuesto en el párrafo (4) del presente artículo.

3) Si la Oficina comprueba que la respuesta a la cuestión mencionada en el

Por contraposición con la Alternativa A, la Alternativa B de este artículo representa el sistema en virtud del cual sólo se registran las marcas después de un examen completo de las solicitudes, no sólo en cuanto a la forma (Artículo 11), sino también en cuanto al fondo y además se da oportunidad a terceros para oponerse al registro.

Este artículo se explica en gran medida por sí mismo y sólo requiere unas pocas observaciones.

No se ha estipulado un examen de las reivindicaciones de prioridad porque el examen de esas reivindicaciones en cuanto a la forma, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11, abarca ya en gran medida las cuestiones que pueden plantearse. Las demás cuestiones de fondo en lo que respecta a esas reivindicaciones pueden dejarse sin dificultad a los tribunales que, en caso de que se recurra para que declaren nulo un registro, verán también si, cuando se discutan esas reivindicaciones, están fundadas o no.

Otro punto importante es que toda persona que se oponga al registro de una marca (párrafo (7)) podrá invocar, no sólo sus propios derechos, sino cualquiera de las razones mencionadas en los Artículos 5 y 6 que impiden un registro válido.

El Comité de la Segunda Ley-tipo opinó que después de efectuado un examen completo, tal como se establece en la alternativa que nos ocupa, serían muy limitadas las posibilidades de solicitar que el registro se declare nulo (véase el proyectado addendum (párrafo (3)) del Artículo 33). La validez del registro de una marca estará

**párrafo primero es afirmativa solamente para una parte de los productos o servicios indicados en el depósito de la marca, aplicará el párrafo precedente para esa parte y dejará en suspenso la aplicación de los párrafos siguientes hasta que se haya adoptado una decisión en virtud del párrafo precedente.**

**4) Si la Oficina comprueba, después de aplicados los párrafos (2) o (3) del presente artículo cuando así proceda, que la respuesta a la cuestión mencionada en el párrafo primero es negativa, invitará al depositante a abonar, en el plazo de dos meses, la tasa de publicación del depósito fijada en el Reglamento de Ejecución.**

**5) Si no se abona la tasa de publicación del depósito en el plazo indicado, el registro de la marca será denegado.**

**6) Si la tasa de publicación del depósito se abona en el plazo indicado, la Oficina procederá a la publicación de la marca depositada, mencionando: la fecha del depósito; los productos o servicios a los que se aplica la marca cuyo registro se solicita con la indicación de la clase o las clases correspondientes; el nombre y el domicilio del depositante y, cuando así proceda, su domicilio constituido; y, por último, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.**

**7) Cualquiera que estime que se debe denegar el registro de la marca por uno o varios de los motivos indicados en los Artículos 5 y 6 podrá interponer oposición a ese registro en un plazo de tres meses contados desde la fecha de la publicación del depósito, exponiendo los motivos de su oposición. La oposición sólo se considerará como interpuesta cuando se haya abonado la tasa de oposición fijada por el Reglamento de Ejecución.**

**8) Si no se interpone oposición en el plazo indicado, la marca será registrada.**

**9) En caso de oposición, la Oficina comunicará al depositante los motivos de la oposición y le invitará a presentar sus observaciones sobre esos motivos en un plazo de tres meses. Transcurrido ese plazo, la Oficina estatuirá sobre la oposición lo más rápidamente posible y registrará la marca o denegará el registro.**

garantizada dentro de ciertas limitaciones. Como esas garantías no existen en la Alternativa A, el grado de probabilidades de validez del registro será mucho mayor en la Alternativa B que en la Alternativa A.

El Comité de la Segunda Ley-tipo expresó además la opinión de que las Alternativas A y B no eran las únicas posibilidades de satisfacer las necesidades o las preferencias de los países en desarrollo y que en el comentario se debían indicar otras posibilidades.

Entre esas otras posibilidades figuran las siguientes.

El examen en cuanto al fondo puede extenderse únicamente a algunos de los puntos que se indican en el Artículo 5; por ejemplo, únicamente a la cuestión de saber si la marca es contraria a la moral o al orden público (Artículo 5(e)).

El examen en cuanto al fondo podría prescribirse sin posibilidad de oposición o, por el contrario, se podría estipular que las solicitudes se publicasen para que se pudiera hacer oposición y que sólo se examinaran en cuanto al fondo aquellas contra las que, de hecho, se hubiese hecho oposición.

El examen en cuanto al fondo podría limitarse a las razones objetivas de inadmisibilidad (Artículo 5), mientras que los derechos de terceros (Artículo 6) sólo se examinarían si se interpusiera oposición.

Otra posibilidad que fue especialmente mencionada en el Comité de la Segunda Ley-tipo consistiría en establecer ambos sistemas y crear dos registros separados: uno para las marcas en las que se ha solicitado y se ha llevado a cabo un examen completo, y otro para las marcas en las que no se ha solicitado examen en cuanto al fondo y que, por lo tanto, sólo han sido examinadas en cuanto a la forma. La tasa en este último caso sería inferior a la del primero. El solicitante podría escoger entre los dos registros. Si deseara obtener un registro rápido y barato pediría el examen en cuanto a la forma solamente pero el registro resultante no tendría garantía de validez. Si prefiriese recurrir a un procedimiento más lento y más caro solicitaría el examen en cuanto al fondo igualmente y el registro resultante tendría a su favor una presunción de validez y, al cabo de cierto periodo y hasta cierto punto, podría llegar a ser indiscutible (Artículo 33, párrafo (3) propuesto).

10) En caso de registro de la marca, si del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resultase que se habían respetado las disposiciones de los Artículos 8 y 9, la Oficina inscribirá, por lo que respecta al registro, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.

11) La Oficina podrá conceder, a petición, una prolongación razonable de los plazos indicados en el presente artículo, particularmente cuando el depositante resida en el extranjero o cuando se le indique que la persona que interpone oposición y el depositante han entablado negociaciones.

12) El Reglamento de Ejecución regulará los detalles de aplicación de este artículo.

### Artículo 13: Registro de la marca y expedición de un certificado

1) La Oficina de Marcas llevará un registro en el que se registrarán las marcas, numeradas por orden de registro y donde se inscribirán igualmente, respecto de cada marca, todos los actos que deban ser inscritos en virtud de la presente ley.

2) El registro de una marca reproducirá esta marca y mencionará: su número; el nombre y el domicilio del titular y, si éste estuviere fuera del país, su domicilio constituido en el país; las fechas del depósito y del registro; cuando así proceda, la reivindicación de prioridad, así como el número, la fecha y el país del depósito base de la prioridad reivindicada; cuando se haya depositado un certificado relativo a la utilización de una marca en una exposición internacional, el contenido de ese certificado; y, finalmente, la enumeración de los productos o servicios para los cuales se ha concedido el registro, con la indicación de la clase o de las clases correspondientes.

3) La Oficina establecerá y expedirá al titular un certificado del registro de la marca mediante carta certificada enviada a su domicilio o, si ese domicilio estuviere fuera del país, a su domicilio constituido.

Este artículo trata de las cuestiones siguientes: registro de las marcas e inscripción de las transacciones relativas a ellas (párrafo (1)), contenido del registro (párrafo (2)), comunicación por la Oficina de Marcas de un certificado de registro (párrafo (3)), inscripción de los cambios de domicilio o de domicilio constituido (párrafo (4)), y domicilio o domicilios a los que se han de enviar las comunicaciones destinadas al titular del registro (párrafo (5)).

Una vez examinada la solicitud por la Oficina de Marcas — tanto si es sólo en cuanto a la forma como si se refiere también al fondo — y si el registro no ha sido rehusado (Artículos 11(2) y 12 (Alternativa B)(2), (5), (9)), la marca tiene que ser registrada (Artículo 12 (Alternativa A)(1) y (Alternativa B)(8), (9)).

El párrafo (1) del artículo que nos ocupa trata del registro de la marca y de la inscripción de las transacciones relativas a ella. Se reitera que el registro es el acto que crea el derecho exclusivo a la marca (Artículos 4 y 18).

El contenido del registro está prescrito en el párrafo (2) que no requiere más explicaciones.

El párrafo (1) prescribe la inscripción en el registro, respecto de cada marca, de todas las transacciones que se han de incluir en él en virtud de lo dispuesto en la Ley. Esas transacciones son: cambios de domicilio (Artículo 13(4)), renovaciones de los registros (Artículo 17(5)), cesiones y transferencias (Artículo 21(4)), contratos de licencia (Artículo 22(3)), renuncia a la marca (Artículo 29(2)), cancelación de la marca y declaración

**4) La Oficina inscribirá todo cambio de domicilio o de domicilio constituido que le sea notificado por el titular de la marca.**

**5) Salvo disposición en contrario de la presente ley, las comunicaciones que se hayan de hacer al titular de la marca en virtud de la presente ley le serán enviadas a su último domicilio registrado, al mismo tiempo que a su último domicilio constituido registrado.**

de nulidad (Artículo 35) y, respecto de las marcas colectivas, los reglamentos que rigen el uso de la marca (Artículo 42), los cambios en esos reglamentos (Artículo 43(2)) y las transferencias de los registros (Artículo 45(2)).

El **párrafo (3)** estipula la forma en la que la Oficina de Marcas tiene que enviar un certificado del registro al titular registrado.

El **párrafo (4)** prescribe la inscripción de todos los cambios de domicilio, o de domicilio constituido, cambios que el titular del registro tiene que notificar a la Oficina de Marcas, y el **párrafo (5)** trata de la forma en la que se han de hacer las comunicaciones al titular del registro, en virtud de la Ley. Esas comunicaciones son necesarias en relación con las peticiones de cancelación de la marca (Artículo 32(1)), las peticiones de declaración de nulidad del registro (Artículo 33(1)), y los procedimientos legales por parte del licenciario (Artículo 38(1)).

La finalidad de los párrafos (3) a (5) consiste en asegurar que las comunicaciones importantes lleguen al titular del registro. En el Comité de la Segunda Ley-tipo se suscitó la cuestión de saber lo que ocurriría si el titular del registro no notificaba un cambio de domicilio. La respuesta es que las comunicaciones seguirán siendo enviadas a su último domicilio conocido, por cuenta y riesgo del titular.

#### **Artículo 14: Publicación de las marcas registradas; consulta del registro**

**1) La Oficina de Marcas publicará en la forma y el plazo prescritos en el Reglamento de Ejecución las marcas registradas, en el orden de su registro, con mención de todos los datos inscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 (2).**

**2) Las marcas registradas en la Oficina de Marcas podrán ser consultadas gratuitamente en ella y cualquier persona podrá obtener copias pagando los gastos correspondientes. Esta disposición será aplicable también a todos los actos inscritos respecto de cada marca.**

El **párrafo (1)** trata de la publicación de las marcas registradas. Esa publicación es necesaria y tiene que efectuarse lo antes posible después del registro, porque el registro de una marca confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de ciertos actos (Artículo 18). Los terceros tienen, por lo tanto, que tener conocimiento de este derecho en el periodo de tiempo más breve que sea posible.

La forma y el periodo en el que tendrán que efectuarse la publicación de los registros de marcas tienen que estipularse en el Reglamento, teniendo en cuenta las posibilidades existentes en el país de que se trate. Generalmente, la publicación se efectúa en una gaceta especial publicada por la Oficina de Marcas o por la Oficina de Patentes y Marcas. Si no existe esa gaceta oficial, la publicación podrá efectuarse en cualquiera otra publicación oficial o gaceta editada por el gobierno.

Las disposiciones que nos ocupan especifican que las marcas se publicarán en el orden en que sean registradas. Otra posibilidad sería que la publicación de las marcas se hiciese en el orden en el que se han presentado las solicitudes de registro, pero ese sistema podría inducir a error, porque no tendría en cuenta los derechos

de prioridad. También produciría complicaciones en los países en los que las solicitudes de registro son sometidas a un examen en cuanto al fondo, examen que, puede durar un periodo de tiempo muy diferente de unos casos a otros.

El párrafo que nos ocupa estipula además que la publicación incluirá todos los detalles a los que se hace referencia en el Artículo 13(2)). Esto es necesario a fin de informar plenamente a los terceros.

Los países que escojan seguir la Alternativa B del Artículo 12 tendrán que llevar a cabo la publicación de las *solicitudes* a fin de que se presenten oposiciones de terceros (Artículo 12 (Alternativa B)(6)). Si no se interpone oposición o si la oposición interpuesta no prospera no habrá necesidad de volver a publicar todos los detalles cuando se efectúe el registro ya que la mayoría de ellos son los mismos en la solicitud que en el registro. Esos países podrán estipular, por lo tanto, que en esos casos la publicación del registro se limite a indicar el número y la fecha del registro, con una referencia a la solicitud tal como fue publicada.

El *párrafo (2)* del artículo que nos ocupa estipula el acceso libre y gratuito del público a las marcas registradas, así como la posibilidad de que cualquier persona pueda obtener copias de las marcas, tal como han sido registradas, pagando los gastos. Ese acceso tiene que ser gratuito porque es de interés público que las marcas registradas puedan ser consultadas con la mayor libertad posible. Sólo cuando se piden copias se establece un pago. Las mismas disposiciones se aplican a todas las transacciones inscritas en relación con una marca, tales como los cambios de domicilio (Artículo 13), las renovaciones (Artículo 17), las cesiones y transferencias (Artículos 21 y 45), los contratos de licencia (Artículo 22), las renunciaciones (Artículo 29), las decisiones sobre cancelación y nulidad (Artículo 35) y los reglamentos que rigen el uso de las marcas colectivas (Artículos 42 y 43).

## Artículo 15: Recursos

**Toda persona que desee recurrir contra una decisión final adoptada por la Oficina de Marcas en virtud de las disposiciones de la presente Sección podrá apelar al tribunal del lugar donde esté situada la Oficina de Marcas, en las condiciones establecidas en el Artículo 54.**

Como se hizo notar respecto de varias disposiciones de la Ley-tipo, el examen de las solicitudes necesitará frecuentemente que se tomen decisiones muy difíciles. A fin de que el procedimiento de examen cuente con todas las garantías posibles de corrección en el resultado conviene disponer la posibilidad de un control por parte de la autoridad judicial. Así se hace en el artículo que nos ocupa, que se refiere además al Artículo 54 en lo que respecta a la competencia de los tribunales ordinarios y a las posibilidades de nueva apelación, revisión, etc. La posibilidad de apelar ante una autoridad judicial no excluye, desde luego, que se estipule un recurso administrativo dentro de la Oficina de Marcas.

Sólo después de llegarse a una decisión final respecto a ese recurso será posible apelar ante las autoridades judiciales. Por lo que respecta a esas cuestiones de procedimiento, cada país que adopte la Ley-tipo tendrá que armonizar dicha Ley con su sistema jurídico general.

En el Comité de la Segunda Ley-tipo se suscitó la cuestión de saber si una vez que el tribunal ha aprobado u ordenado el registro de una marca, en relación con los Artículos 5 ó 6, será posible volver a pedir a un tribunal — posiblemente al mismo tribunal — que declare nulo el registro en virtud de lo dispuesto en el Artículo 33, por razones que se encuentran en los mismos Artículos 5 ó 6. Se consideró que esta posibilidad debería existir porque en las acciones de nulidad del registro podrán tenerse en cuenta nuevos factores.

### SECCIÓN III: DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LAS MARCAS

En esta Sección figuran disposiciones que tratan de la duración del registro de una marca (Artículo 16) y de la renovación de ese registro (Artículo 17).

#### Artículo 16: Duración del registro

**El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados desde la fecha del registro, bajo reserva de expiración anterior conforme a los Artículos 29 a 35.**

Aunque una marca produce ya ciertos efectos cuando ha sido sólomente *depositada* para su registro (Artículo 6(1)(a)) o meramente *utilizada* en el país (Artículo 6(1)(b) y 5(2)), o es notoriamente conocida (Artículo 6(1)(b)), su protección plena por la Ley (Artículo 18) depende de su registro. En casi todos los países se ha considerado necesario limitar el registro, que puede ser renovado, a un cierto periodo de tiempo. Esa limitación es necesaria a fin de evitar que el registro siga mostrando como protegidas marcas que ya no tienen ningún interés legítimo para sus titulares y que, a causa de su presencia en el registro, impiden el registro válido de la misma marca o de otras marcas por parte de terceros. Este último efecto puede producirse pese a la posibilidad de eliminar del registro las marcas no utilizadas (Artículo 30) o las marcas que se han convertido en nombres genéricos (Artículo 31). Por esta razón se estipula un periodo de tiempo relativamente breve para el registro, exactamente de diez años. Antes de la expiración de cada periodo de diez años, el titular tendrá que decidir si desea abandonar el registro o renovarlo por otro periodo de diez años mediante el pago de la tasa de renovación. Este sistema de renovación fue adoptado unánimemente por el Comité de la Segunda Ley-tipo.

Los efectos del registro pueden darse por terminados por otras razones distintas de la falta de renovación.

Esas razones son: renuncia (Artículo 29), cancelación del registro en los casos antes mencionados (Artículos 30 y 31), declaración de nulidad (Artículo 33). En este último caso, el registro se considerará como si no hubiera existido nunca (Artículo 34). Las palabras iniciales del capítulo que nos ocupan se refieren a esas posibilidades.

## Artículo 17: Renovación

**1) El registro de una marca se podrá renovar por nuevos periodos consecutivos de diez años, mediante el mero pago de una tasa de renovación fijada en el Reglamento de Ejecución.**

**2) Al hacer la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni en la lista de los productos o servicios para los cuales se registra la marca, bajo reserva del derecho del titular a limitar esa lista.**

**3) La renovación de la marca no dará lugar a ningún nuevo examen de la marca por parte de la Oficina de Marcas, ni a ninguna oposición.**

**4) La tasa de renovación de la marca se deberá pagar durante los doce meses que preceden a la expiración de la duración del registro. Se concederá, sin embargo, un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa después de esa expiración, mediante el pago de una sobretasa fijada en el Reglamento de Ejecución.**

**5) La Oficina de Marcas inscribirá en el registro y publicará, en la forma y el plazo prescritos por el Reglamento de Ejecución, las renovaciones efectuadas, mencionando toda limitación de la lista de los productos o servicios.**

A fin de no recargar a la Oficina de Marcas con el examen de las peticiones de renovación o con la oferta de nuevas posibilidades de oposición, en la Ley-tipo se establece un sistema de renovación *automática*, o sea que la renovación se efectúa mediante el mero pago de la tasa de renovación (párrafo (1) del Artículo 17). En lo que respecta a la renovación de los registros se excluyen de manera expresa el examen y la oposición (párrafo (3)).

En un sistema en el que la renovación se lleva a cabo mediante el mero pago y sin volver a someter la marca a examen, ésta no puede ser modificada. Esta característica del sistema fue discutida a fondo en el Comité de la Segunda Ley-tipo. Algunos se opusieron arguyendo que el titular del registro podría desear, legítimamente, «modernizar» el gráfico o la presentación pictórica de su marca sin cambiar sus elementos distintivos, o modificar la lista de productos o servicios abarcados por el registro y que quizá deseara al mismo tiempo conservar la fecha del registro existente. Se señaló, sin embargo, que los países en los que se examinan las solicitudes en cuanto a la forma y en cuanto al fondo se verían obligados a hacer un nuevo examen con ocasión de las renovaciones y que ese examen entrañaría difíciles decisiones respecto a la cuestión de saber si la modificación de la marca cambiaría o no cambiaría sus elementos distintivos o de si se podían añadir a la lista productos o servicios sustancialmente diferentes. En los países en los que el examen se limita a la forma, los tribunales se verían ante las mismas dificultades. Se llegó finalmente a una fórmula de compromiso en virtud de la cual, al llevar a cabo la renovación no se permitiría introducir modificaciones en la marca ni en la lista de productos o servicios, *excepto* que se podría *eliminar* de la lista cualquier producto o servicio. Esa eliminación podría dar por resultado un número menor de clases y, por consiguiente, una tasa de renovación menor, puesto que esa tasa se calcula por clases. Se completó esa solución mediante la introducción de una disposición en el Artículo 30(3) en el sentido de que se podrá *utilizar* una marca, sin correr el riesgo de que sea eliminada del registro y sin que se reduzca la protección, en una forma que tenga elementos diferentes de la forma en que la marca fue registrada, siempre que esos elementos diferentes no alteren el carácter distintivo de la marca.

Así, la marca podrá ser siempre renovada en la forma en que fue registrada aunque su utilización pueda ser ligeramente «modernizada» sin perjuicio para el registro ni para la protección de la marca.

El *párrafo (4)* del artículo que nos ocupa prohíbe, por otra parte, el pago de la tasa de renovación con demasiada antelación (o sea, no más de 12 meses antes de la expiración del periodo de registro), porque esto crearía complicaciones innecesarias para la Oficina de Marcas. Por otra parte, con el fin de evitar complicaciones cuando expire el periodo de registro sin que el titular se haya dado cuenta, se aceptará el pago de la tasa de renovación incluso con retraso, siempre que se efectúe en un periodo de gracia de seis meses después de la expiración. El efecto de esta disposición es que, en la fecha de expiración, el registro no se considerará necesariamente como caducado aunque no se haya pagado la tasa de renovación. Sólo si no se paga la tasa al expirar el periodo de gracia de seis meses se dará por terminado el registro, pero entonces se hará retroactivamente, o sea con efectos desde la fecha de expiración del registro. Si se paga la tasa de renovación dentro del periodo de gracia, el registro se considerará como si hubiese sido renovado en la fecha de expiración.

El *párrafo (5)* prescribe la inscripción y la publicación de las renovaciones de las marcas. Esto es necesario para tener informado al público.

## SECCIÓN IV: DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA

Como el registro de una marca confiere a su titular un derecho «exclusivo», o sea un derecho a excluir a otros de llevar a cabo ciertos actos en relación con la marca, es importante que se definan claramente los límites de este derecho. La Sección IV de la Ley-tipo está destinada a cumplir ese cometido. Está constituida por tres artículos: el Artículo 18 define los derechos que confiere el registro; el Artículo 19 indica que esos derechos no interfieren con el uso de buena fe de las indicaciones que se parezcan a la marca si esas indicaciones se usan meramente para la identificación o la información y no pueden inducir al público a error respecto al origen de los productos o los servicios; el Artículo 20 indica ciertos límites de los derechos conferidos en relación con los productos legalmente vendidos con la marca.

### Artículo 18: Derechos conferidos por el registro

**El registro de la marca confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de los actos siguientes:**

**a) todo uso de la marca o de un signo que se le asemeje de forma que pueda inducir al público a error, en los produc-**

Este artículo protege la marca registrada contra ciertos actos por parte de terceros, lo mismo que el Artículo 6(1)(a) protege las marcas contra el registro por parte de terceros.

Se deduce de las palabras iniciales de este artículo que el registro de una marca no confiere a su titular el

tos o servicios para los cuales se registra la marca, así como en otros productos o servicios en los que el uso de la marca o del signo pudiera inducir al público a error;

b) todo uso de la marca, o de un signo o de un nombre comercial que se le asemeje, sin motivo justificado y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.

derecho (positivo) de *utilizar* su marca — ya que incluso después del examen en cuanto a la forma, la marca o la forma en que se usen podrán violar los derechos de terceros o estar en conflicto con el orden público — sino meramente el derecho (negativo) a *excluir a terceros* de la comisión de ciertos actos. Esta exclusión es inherente a las disposiciones de la Ley misma: no requiere ningún acto ni ninguna manifestación de voluntad, tal como la advertencia contra las posibles violaciones por parte del titular. Si el titular invoca este derecho, será sostenido por los tribunales de acuerdo con los Artículos 36 y 37.

El *apartado (a)* de este artículo establece lo que pudiera llamarse la protección «normal» o «mínima» de la marca registrada, mientras que el *apartado (b)* estipula cuál ha de ser la protección «ampliada».

El *apartado (a)* trata de las tres clases de actos por parte de terceros:

- (i) el uso de la marca *misma* para los *mismos* productos o servicios respecto de los cuales se registró la marca;
- (ii) el uso de un signo que se *asemeje* a la marca de tal modo que pueda inducir al público a error, también para los mismos productos o servicios respecto de los cuales se registró la marca;
- (iii) el uso de la marca *misma*, o de un signo que se asemeje a ella en la forma antes descrita, para productos o servicios *distintos* de aquellos respecto de los cuales se registró la marca, aunque únicamente en el caso de que ese uso pueda inducir al público a error.

El primer caso es relativamente sencillo porque supone la mera identificación de la marca y de los productos o servicios de que se trate.

El segundo caso plantea una cuestión más difícil, concretamente la del *grado de similitud* que tiene que existir entre las marcas (o entre una marca u otro signo que no sea necesariamente también una «marca») para que el uso simultáneo o consecutivo de ambos pueda inducir al público a error. Esta misma cuestión de similitud entre marcas se plantea, como se ha indicado anteriormente, respecto del registro de una marca en lo que respecta al Artículo 6(1)(a), y, en un contexto diferente, en virtud del Artículo 6(1)(b), (c) y (d).

Para responder a la cuestión antes planteada no bastará poner las marcas o signos de que se trate unos al lado de otros y comparar y juzgar sus puntos de similitud y sus diferencias. Por una parte tiene que existir la semejanza, pero hay que averiguar también si existe la posibilidad de confusión *por parte del público* que compra los productos o utiliza los servicios ofrecidos con esas marcas y que rara vez podrá tener la oportunidad y aun menos el deseo de estudiar y de juzgar las semejanzas y diferencias. Cabe suponer que se inducirá al público a error si las marcas o signos se asemejan entre sí de tal modo que cualquier persona que no esté par-

ticularmente bien informada, al ver una de las marcas o signos se acuerda — a veces de una manera vaga — del otro y supone identidad o relación en cuanto al origen. En esos casos puede existir un grado de similitud susceptible de inducir a error por la similitud de las *palabras* o de los *signos visuales* contenidos en las marcas o por la analogía en la *pronunciación* o la *significación*, etc.

El tercer caso da origen a una cuestión similar respecto de los productos o servicios para los cuales se registran y utilizan marcas idénticas o similares y que, aunque los productos o servicios sean diferentes, pueden no obstante ser causa de que el uso de esas marcas o signos pueda inducir al público a error. Esta cuestión tendrá que ser igualmente juzgada a base de las impresiones probables del público de que se trate. Se pueden producir confusiones aunque se registre una de las marcas para productos (por ejemplo, jabón) y la otra se use para servicios (por ejemplo, los de una lavandería), o viceversa.

La semejanza de las marcas o signos y la de los productos y servicios tiene que ser apreciada en sus mutuas relaciones. Si las marcas son idénticas o se asemejan mucho la confusión puede producirse en el público aún cuando se usen las marcas con productos o servicios diferentes; por otra parte, si hay menos semejanza entre las marcas, generalmente pueden coexistir en lo que respecta a productos o servicios diferentes, sin ocasionar confusión.

En el *apartado (b)* del artículo que nos ocupa se establece una protección «ampliada» de la marca registrada que es necesaria en varios casos. La protección «ampliada» significa que la marca está en primer lugar protegida también contra la utilización de un *nombre comercial* que se le asemeje. En cuanto a esta semejanza, se aplicará el mismo criterio que se indicó antes: un nombre comercial que no distingue productos o servicios, sino que identifica a una empresa también puede ocasionar confusión con una marca registrada puesto que el público puede creer equivocadamente que existe una relación entre ambos.

Además, la marca registrada tiene que ser protegida también contra todo uso de la marca misma o de un signo semejante si se lleva a cabo ese uso sin causa justificada y si se efectúa en condiciones que puedan resultar perjudiciales para los intereses del titular de la marca. Se puede dar, por ejemplo, esa situación si se utiliza una marca *notoriamente conocida* en relación con productos o servicios diferentes, pero de tal modo que pueda ocasionar daño al carácter único y, por lo tanto, al poder de atracción de la marca notoriamente conocida o si se hace publicidad de la marca con el propósito evidente de vender productos inferiores de otro origen o si, en la publicidad o en publicaciones tales como las revistas comerciales o científicas, o incluso en diccionarios, se utiliza la marca como indicación genérica.

### **Artículo 19: Uso por terceros de indicaciones con fines distintos de los de la marca**

**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.**

Una marca sólo puede servir para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y no debe crear obstáculos para el uso normal y de buena fe de indicaciones, en forma de palabras, símbolos o imágenes, con el mero propósito de identificación o de información. De conformidad con el artículo que nos ocupa, para que no violen los derechos conferidos por el registro de una marca, esas indicaciones tienen que ser *exactas* y no tienen que ser susceptibles de inducir al público a error en cuanto a la *procedencia* de los productos o de los servicios de que se trate. Los tribunales cuidarán de que no se invoque esta disposición más allá de los límites justificados.

### **Artículo 20: Limitación de los derechos conferidos por el registro**

**El registro de la marca no confiere al titular el derecho a prohibir a un tercero la utilización de la marca en relación con los productos que se han vendido lícitamente en el país con esa marca, a condición de que esos productos no hayan sufrido ninguna alteración.**

En este artículo se establece una nueva limitación del derecho exclusivo conferido en el Artículo 18. Se establece en este artículo que una vez que los *productos* que llevan la marca hayan sido lícitamente vendidos en el país, terceras personas podrán utilizar libremente la marca en relación con esos productos, a condición de que esos productos no sean modificados.

«Lícitamente vendidos» significa, en esta disposición, que los productos que llevan la marca tienen que haber sido vendidos por el titular de la marca o por un licenciario o, en el caso de una marca colectiva, por un usuario autorizado de la marca colectiva (Artículos 40 y 44), o que la venta se ha efectuado antes de ser registrada la marca. La venta ha tenido que haberse hecho *en el país*: no vale que los productos que llevan la marca hayan sido vendidos legalmente en otro país, porque no se haría así referencia a la marca tal como ha sido registrada en el país mismo y al derecho exclusivo conferido por ese registro (en otro país, la misma marca puede no estar registrada o puede estar registrada a nombre de otro titular).

Si los productos que llevan la marca han sido pues lícitamente vendidos en el país, de conformidad con el artículo que nos ocupa, no quedan excluidos los terceros de la utilización de la marca en relación con esos productos: estarán facultados para revender los productos con la marca o para exhibir la marca y para hacer una publicidad adecuada en favor de los productos ofrecidos con esa marca.

Sin embargo, la licitud de todos esos actos está sujeta a la condición de que los productos que llevan la marca no hayan sufrido ninguna alteración. Si, por ejemplo, los productos han sido embalados por un tercero en embalajes nuevos o mezclados con otros productos, o

si los productos han sufrido transformación o deterioro, los terceros perderán la libertad de utilizar la marca, y resultará aplicable lo dispuesto en el Artículo 18(b).

Como ya se ha dicho, la libertad de terceros para utilizar la marca no puede derivarse del hecho de que los productos hayan sido lícitamente vendidos con la marca *en otro país*. En casos excepcionales, que probablemente no se darán con frecuencia en los países en desarrollo, concretamente en los casos en los que algún titular de una marca en diferentes países vende en esos países productos *totalmente idénticos* con *la misma marca exactamente*, los tribunales determinarán si el titular abusa de su derecho exclusivo a la marca al oponerse al uso de ésta por terceros en uno o varios de esos países en relación con productos que él ha vendido con su marca en otro de los países.

## SECCIÓN V: CESIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y DE LOS REGISTROS

### Artículo 21: Cesión y transmisión de los depósitos y de los registros

1) Independientemente de la transferencia de la totalidad o una parte de la empresa que utiliza la marca, el depósito o el registro de una marca se podrán ceder o transmitir para la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se ha depositado o registrado la marca.

2) La cesión o la transmisión será sin embargo nula si tiene por objeto o por consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.

3) La cesión del depósito o del registro de la marca deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión puede hacerse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión.

4) Las cesiones y las transmisiones de los registros de marcas deberán ser inscritas por la Oficina de Marcas, mediante el pago de la tasa estipulada

Esta Sección está formada por un solo artículo que trata de los cambios de propietario de las marcas, de los registros solicitados o ya registrados. Esos cambios de propietario pueden producirse por cesión o por transmisión (sucesión después de la muerte del titular, fusión entre empresas, etc.). Esas cesiones y transmisiones se producirán en la mayoría de los casos en lo que respecta a los *registros* de las marcas, pero, según se puso de relieve en el Comité de la Segunda Ley-tipo, también tiene que ser posible la cesión o transmisión de las *solicitudes* de registro, a fin de mantener un derecho de prioridad por lo que respecta al futuro registro.

El *párrafo (1)* de este artículo es importante tanto por lo que dice como por lo que no dice. Prevé que se pueda ceder o transmitir una solicitud de registro de marca, o su registro: (i) *independientemente* de la transmisión de la totalidad o de parte de la *empresa* que utiliza la marca y (ii) en lo que respecta a la *totalidad* o a *parte* de los productos o servicios para los cuales se depositó la solicitud o se registró la marca. En esta disposición *no* se dice, y por lo tanto se excluye (véase también la solución contraria en lo que respecta a las licencias, en el Artículo 26) la posibilidad de cesión o transmisión para *una parte solamente del territorio nacional*. Se tiene que excluir esta transferencia parcial porque, al contrario de lo que ocurre con las disposiciones sobre licencias en las que se establece un control efectivo por parte del titular sobre la calidad de los

**en el Reglamento de Ejecución; las cesiones y las transmisiones de depósitos deberán ser inscritas, previo pago de la misma tasa, provisionalmente, y la marca, una vez registrada, deberá ser inscrita a nombre del cesatario o del beneficiario de la transmisión.**

**5) Las cesiones y las transmisiones sólo surtirán efectos frente a terceros después de su inscripción en el registro.**

productos o servicios del licenciatario (Artículo 23), este control no es concebible en los casos de cesión o transmisión. En estos últimos casos, la marca tiene que ser *territorialmente indivisible* a fin de impedir que la misma marca abarque, con detrimento del público, productos o servicios que sean los mismos, pero de calidad muy diferente.

Esas consideraciones no se aplican a la cesión o transmisión de una marca para una parte tan sólo de los productos o servicios para los cuales se depositó la solicitud o se registró la marca porque, después de esa transferencia el cesatario, o el que ha recibido la transmisión, utilizará la marca únicamente para esa parte de los productos o servicios. Tampoco hay inconveniente mayor en que la cesión o la transmisión de una marca se haga independientemente de la transferencia de la totalidad o de parte de la empresa que utiliza la marca. La experiencia ha mostrado que el nexo entre la transmisión de la marca y el traspaso de la empresa no es ni necesario ni eficaz para evitar cambios en la calidad de los productos o servicios comprendidos en la marca.

Sin embargo, al discutir a fondo estas cuestiones, el Comité de la Segunda Ley-tipo reconoció que se pueden producir abusos con las cesiones y transmisiones. Esa es la razón de que en el **párrafo (2)** se prevea la nulidad de esos actos cuando su finalidad o sus consecuencias puedan ser el inducir al público a error en cuanto a las características esenciales de los productos o servicios que llevan la marca. Esa nulidad, sobre la que se pronunciarán los tribunales, podrá ser invocada por terceros; por ejemplo, un demandado al que se acusa de haber violado la marca. La nulidad de la cesión o de la transmisión podrán tener consecuencias muy graves porque el cesatario o el que ha recibido la transmisión no serán considerados como propietarios, mientras que los que han hecho la cesión o la transmisión habrán perdido su derecho a la marca, probablemente, por falta de uso (Artículo 30).

El Comité de la Segunda Ley-tipo reconoció, sin embargo que la sanción de nulidad de las cesiones o transmisiones susceptibles de engañar al público quizá no baste para preservar la calidad de los productos y servicios que llevan la marca y que la Ley-tipo no impide otras medidas que los gobiernos puedan querer adoptar para garantizar este control de calidad.

El **párrafo (3)** trata de los requisitos de las cesiones y de las transmisiones desde el punto de vista de la forma. Para que la prueba resulte más fácil, las cesiones deben hacerse por escrito y tienen que ir firmadas por las partes contratantes. Las transmisiones por sucesión, fusión, etc., podrán probarse mediante cualquier documento que pruebe esas transmisiones.

En el **párrafo (4)** se exige la inscripción de las cesiones y transmisiones en la Oficina de Marcas. Esa inscripción no ocasionará problemas en lo que respecta a los regis-

tros de marcas ya existentes. Por lo que respecta a las solicitudes de registro, se establece una regla especial.

El **párrafo (5)** estipula que las cesiones y transmisiones no producirán efectos frente a terceros mientras no hayan sido inscritas. Eso significa que, si no se inscriben esos actos, no queda afectada por ello la validez de la transacción entre el que hace la cesión y el que la recibe ni entre el que hace la transmisión y el que la recibe, sino que la transacción resulta inoperante frente a terceros. Así pues, el nuevo titular sólo podrá demandar en su propio nombre a quienes violen sus derechos y sólo podrá hacer inscribir las licencias que él otorgue después de que se inscriba la cesión. Además, si el que hace la cesión cede su marca a dos personas o empresas distintas («doble cesión», que generalmente suelen ser fraudulenta), el cesatario registrado (o su cesatario o licenciatario registrado) podrán impedir el uso de la marca por parte del cesatario no registrado (o de su cesatario o licenciatario), aun cuando la cesión al cesatario no registrado se hubiese hecho antes que la cesión al cesatario registrado.

El Comité de la Segunda Ley-tipo rechazó la introducción en la Ley-tipo de una disposición especial relativa a la propiedad conjunta de registros de marcas (como la que figura en el Artículo 27 de la Ley-tipo sobre Invenciones), porque consideró que la propiedad conjunta de los registros de marcas, que probablemente es muy rara, puede y debe regirse por las disposiciones generales de propiedad conjunta del derecho civil del país de que se trate.

## SECCIÓN VI: CONTRATOS DE LICENCIA

La Ley-tipo contiene disposiciones detalladas sobre los contratos de licencia. Es una característica fundamental de la Ley-tipo ya que los contratos de licencia tienen importancia particular para los países en desarrollo. Lo mismo que con las patentes, en el caso de las marcas, el establecimiento y el desarrollo de empresas industriales y comerciales depende con frecuencia del apoyo proporcionado por los contratos de licencia.

Las disposiciones de la presente Ley-tipo en lo que respecta a los contratos de licencia son en gran parte idénticas a las disposiciones sobre la misma materia que aparecen en la Ley-tipo sobre Invenciones. Conviene esa identidad porque, muchas veces, los contratos de licencia tratan al mismo tiempo de patentes, conocimientos técnicos y marcas. Es por tanto lógico y práctico que esos contratos estén regidos por unas disposiciones jurídicas similares. Esas disposiciones jurídicas comunes establecen, en interés de los países en desarrollo, la posibilidad del control gubernamental de los contratos de licencia que entrañan pagos al extranjero (Artículo 28) e incluyen disposiciones que anulan las cláusulas de los contratos de licencia que impongan al licenciatario restricciones que no se deriven de los derechos conferidos por la Ley al titular de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar esos derechos (Artículo 24).

En contraposición con la Ley-tipo sobre Invenciones, la Ley-tipo sobre Marcas no estipula que haya licencias obligatorias, porque hay buenas razones para ello. En el caso de las patentes, las licencias obligatorias pueden ser necesarias a fin de que las invenciones sean explotadas en el país mismo. En el caso de

las marcas no existe esa necesidad ya que los mismos productos y los mismos servicios pueden siempre llevar otra marca. En lo que respecta a las marcas, las licencias obligatorias serían incluso perjudiciales para el público, ya que éste correría el peligro de comprar y obtener, con la misma marca, productos o servicios de calidad diferente.

Así pues, en la Sección VI de la presente Ley-tipo sólo hay disposiciones sobre licencias contractuales, repartidas en siete artículos: el Artículo 22 establece la posibilidad de conceder licencias por contrato y regula su entrada en vigor y sus efectos; los Artículos 23 y 24 tratan de los casos de nulidad del contrato o de algunas de sus cláusulas; los Artículos 25 y 26 especifican los derechos del que concede la licencia y del licenciataria en los casos en los que los contratos de licencia no estipulen otra cosa o no sean bastante completos; el Artículo 27 fija las condiciones en que se puede ceder la licencia; por último, el Artículo 28 establece la posibilidad del control gubernamental de los contratos de licencia que entrañen pagos de cánones (regalías) al extranjero.

Estos siete artículos no abarcan todos los aspectos legales de los contratos de licencia. Naturalmente, esos contratos estarán regidos igualmente por otras disposiciones de la legislación de cada país, particularmente por las reglas generales del derecho de contratos. También se podrán aplicar otras leyes, como las que se ocupan de las prácticas comerciales restrictivas (la legislación anti-trust). La Ley-tipo sólo contiene normas *peculiares* de los contratos de concesión de licencias de marcas.

### Artículo 22: Contratos de licencia

**1) El titular del registro de una marca podrá otorgar a otra persona o empresa, por contrato, licencia para utilizar la marca con la totalidad o con parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca. La utilización de la marca efectuada por el licenciataria se considerará como utilización efectuada por el titular de la marca.**

**2) El contrato de licencia deberá establecerse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes.**

**3) El contrato de licencia o un extracto adecuado de dicho contrato deberá ser inscrito en la Oficina de Marcas, mediante el pago de la tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución. La licencia sólo surtirá efectos frente a terceros después de esa inscripción.**

**4) La inscripción de una licencia será cancelada a petición del titular de la marca o del licenciataria mediante presentación de la prueba de la expiración de la licencia.**

En el *párrafo (1)* se establece el derecho del titular de la marca a conceder licencias por contrato. La licencia puede ser total o estar restringida en varios aspectos (Artículo 26); en particular, puede limitarse a una parte de los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

El Comité de la Segunda Ley-tipo se declaró contrario a la idea de que, en lo tocante a las marcas, no sólo el titular registrado, sino también el solicitante del registro pudiese conceder licencias. La posibilidad de conceder licencias relativas a marcas no registradas, e incluso a marcas que son meramente usadas, dependerá del derecho civil o mercantil del país de que se trate.

En el párrafo que nos ocupa se establece que todo uso de la marca por el licenciataria se considerará como uso por parte del titular. Esta disposición ayuda a evitar la cancelación del registro de la marca por falta de uso (Artículo 30). También impide que el licenciataria pretenda tener algún derecho sobre la marca en virtud del uso que hace de ella.

En el *párrafo (2)* se establece la forma de los contratos de licencia. A fin de facilitar la prueba, se dispone que los contratos de licencia tienen que hacerse por escrito y llevar la firma de las partes. Por lo tanto, los requisitos formales son los mismos que para la cesión de las solicitudes y de los registros (Artículo 21(3)).

En el *párrafo (3)* se establece la inscripción obligatoria de las licencias en la Oficina de Marcas. No es necesario depositar en su totalidad el contrato de licencia para su inscripción; bastará con que se inscriba un extracto

adecuado del mismo en el que figuren las cláusulas que determinan el alcance de la licencia y se especifique el control que ha de efectuar el titular de la marca. La Oficina de Marcas tendrá que comprobar si es adecuado el extracto del contrato de licencia que se presenta para su inscripción.

Conviene que se inscriban las licencias en la Oficina de Marcas para que tanto el gobierno como los terceros puedan controlar si se ha cumplido con lo dispuesto en los Artículos 23 y 24, o en cualquier otra orden dada en virtud del Artículo 28. La falta de inscripción no afecta a la validez de la licencia entre el que la otorga y el licenciataria, pero la licencia será inoperante frente a terceros. Si se inscribe la licencia y, por lo tanto, se hace efectiva frente a terceros, las consecuencias resultantes serán, entre otras, las siguientes:

- (i) la licencia inscrita seguirá siendo válida incluso después de que el que ha concedido la licencia ceda el registro de la marca a otra persona o a otra empresa;
- (ii) si la licencia inscrita es exclusiva (Artículo 25(2)), las licencias posteriores serán nulas;
- (iii) el titular no podrá renunciar al registro sin el consentimiento del licenciataria inscrito (Artículo 29(3));
- (iv) en determinados casos, el licenciataria inscrito podrá entablar acciones legales, en su propio nombre, contra quienes violen los derechos (Artículo 39(2)).

En el **párrafo (4)** se establece la cancelación del registro de la licencia después de su terminación y previa prueba de ella. Desde luego, la licencia se dará también por terminada si se acaba el registro de la marca puesto que sin registro no hay derecho a la marca y no tiene objeto la licencia.

### Artículo 23: Nulidad de los contratos de licencia \*

**El contrato de licencia será nulo cuando entre el titular de la marca y el licenciataria no existan relaciones o disposiciones que aseguren un control efectivo, por parte del titular, de la calidad de los productos o servicios del licenciataria para los que se utiliza la marca.**

\* Los países que quieran permitir a su Oficina de Marcas el controlar la aplicación de este artículo deberán añadir la disposición siguiente, como párrafo (2):

« 2) La Oficina de Marcas denegará la inscripción en el registro de los contratos de licencia en los que no se indiquen las relaciones o no se prevean las disposiciones a las que se hace referencia en el párrafo (1) del presente artículo.»

Este artículo está destinado a impedir que el licenciataria rebaje la calidad de los productos o los servicios con los que se utiliza la marca. Se establece por lo tanto que el contrato de licencia será nulo y carecerá de validez si no contiene relaciones o estipulaciones entre las partes (relaciones, por ejemplo, en forma de propiedad de la mayoría de las acciones; estipulaciones incorporadas al contrato de licencia), que garanticen un **control efectivo** de dicha calidad por parte del titular de la marca. El efecto de la nulidad del contrato de licencia puede ser muy grave porque el uso de la marca por el licenciataria en virtud de un contrato no válido no puede ser imputado al titular y así este último puede perder su derecho a la marca por falta de uso (Artículo 30). Normalmente, corresponderá a los tribunales decidir, a petición de cualquier parte interesada o de una autoridad competente, si los contratos de licencia se

ajustan a los requisitos del artículo que nos ocupa. Sin embargo, algunos países podrán desear que la Oficina de Marcas ejerza previamente un control, en el momento en que se deposita el contrato para su inscripción. Esos países deberán adoptar el proyectado **párrafo (2)** que aparece como nota de pie de página en el artículo que nos ocupa.

El Comité de la Segunda Ley-tipo reconoció, sin embargo, que este artículo quizá no asegure siempre un control efectivo de la calidad, particularmente si hay connivencia entre el que concede la licencia y el licenciatario. Quedó entendido por lo tanto que este artículo no excluye el derecho de las autoridades públicas a entablar acciones en virtud de otras disposiciones de su sistema legal, a fin de garantizar la calidad de los productos o servicios y de impedir que se engañe al público.

### **Artículo 24: Cláusulas nulas de los contratos de licencia**

**1) Serán nulas las cláusulas de los contratos de licencia o relativas a ellos que impongan al licenciatario limitaciones, en el plano industrial o comercial, que no se deriven de los derechos conferidos por el registro de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar esos derechos.**

**2) De manera particular, no se considerarán como limitaciones de esa clase:**

**a) las limitaciones relativas a la medida, la extensión, el territorio o la duración de la utilización de la marca, o a la calidad o la cantidad de los productos o servicios para los cuales se podrá utilizar la marca;**

**b) las limitaciones justificadas por las necesidades del control efectivo previsto en el Artículo 23;**

**c) la obligación impuesta al licenciatario de abstenerse de todo acto susceptible de menoscabar la validez del registro de la marca.**

La finalidad de este artículo es impedir que el que otorga la licencia imponga al licenciatario restricciones, en materia industrial o comercial, que no se basen en los derechos exclusivos que confiere el registro de la marca.

Fundamentalmente, este artículo es una disposición de la legislación anti-trust o anti-monopolio. Los países que tengan leyes generales anti-trust o anti-monopolio adecuadas para impedir o para reprimir las restricciones incluidas en los contratos de licencia de marcas que puedan resultar nocivas para la libre concurrencia podrán suprimir este artículo de la presente Ley, por ser superfluo. A los demás países, sin embargo, les convida a conservarlo.

En relación con este artículo, se debe hacer una distinción entre lo que se puede y lo que no se puede estipular en las cláusulas de un contrato de licencia.

En principio, el que concede la licencia puede fijar toda clase de límites en un contrato de licencia concedido por él. Como titular de la marca registrada no tiene obligación de conceder licencias y, si lo hace, tiene que poder limitar su alcance en la forma que lo crea conveniente. Esas limitaciones no entrañan ninguna restricción injustificada de la competencia porque, sin licencia, no podría existir la competencia dentro de la marca de que se trate.

Pero, al mismo tiempo, es importante que el que concede la licencia no abuse de su posición imponiendo, en los contratos de licencia o en relación con ellos, limitaciones **adicionales**, en materia industrial o comercial, que estén **fuera del ámbito** del derecho exclusivo conferido por la marca y que sean **innecesarias** para salvaguardar su derecho.

Como ejemplos de esas restricciones ilegales se pueden citar, en general, las estipulaciones en el sentido

de que el licenciatario no pueda comprar o vender productos o prestar servicios con otras marcas totalmente diferentes, ni comprar o vender productos o prestar servicios que nada tienen que ver con los productos o servicios para los cuales se ha concedido la licencia.

En el **párrafo (1)** de este artículo figura una norma general por la que se prohíben las restricciones de esa clase. Se deduce, **a contrario**, de este mismo párrafo que son lícitas las restricciones **derivadas** de los derechos conferidos por el registro de la marca, tales como las que conciernen al territorio o la duración para la cual se concede la licencia. Lo mismo cabe decir respecto de las restricciones que son **necesarias** para salvaguardar los derechos de la marca. Al titular de la marca registrada se le deberá permitir, por ejemplo, que prohíba el uso por parte del licenciatario, y mientras dure el contrato, de otras marcas que se asemejen a la marca cuyo uso es objeto de licencia, a fin de impedir un debilitamiento del poder distintivo de la marca.

El **párrafo (2)** contiene ejemplos de restricciones que son lícitas y que figuran entre las restricciones legales más frecuentes. Conviene señalar que la fijación de precios no figura entre los ejemplos de restricciones legales. La razón es que la cuestión de los precios no es de la competencia de una ley sobre marcas, que debe ser de la incumbencia de las leyes generales que rigen la competencia y los precios.

El Comité de la Segunda Ley-tipo reconoció que probablemente las Oficinas de Marcas no estarán preparadas para ocuparse de las difíciles cuestiones de legislación anti-trust que implica la aplicación del presente artículo, que debe pues confiarse a los tribunales.

En el párrafo que nos ocupa se establece que son nulas y carecen de validez las cláusulas contractuales en las que se estipulen restricciones prohibidas. Por lo general, no anulan ni invalidan las otras cláusulas del contrato. Sin embargo, las cláusulas que se han de declarar nulas pueden ser tan esenciales para el contrato que sin ellas éste no pueda subsistir. En esos casos, se declarará nulo todo el contrato, conforme a las normas generales del derecho de contratos. No está de más recordar, sin embargo, que en interés de la seguridad de las relaciones comerciales del país de que se trate, no conviene anular los contratos demasiado a la ligera, sino que se debe respaldar su validez siempre que sea posible y en la mayor medida posible.

## **Artículo 25: Derecho del titular de la marca a conceder otras licencias**

**1) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la marca, de conceder licencias a otras personas para la utili-**

Es importante definir algunos aspectos esenciales de los derechos del titular de la marca. Este artículo sirve a dicho fin. Sus disposiciones, sin embargo, sólo se aplicarán en la medida en que en los contratos de licencia no se disponga otra cosa.

zación de la misma marca, ni de utilizar la misma marca por sí mismo.

**2) La concesión de una licencia exclusiva impedirá, al titular de la marca, conceder licencias a otras personas para la utilización de la misma marca y, mientras el contrato de licencia no disponga otra cosa, utilizar la marca por sí mismo.**

En el *párrafo (1)* se establece, en efecto, que mientras no se estipule expresamente lo contrario, se considerará que la licencia no es exclusiva y, en ese caso, el titular de la marca podrá conceder otras licencias a terceros y usar la marca por sí mismo. El contrato de licencia puede estipular lo contrario, por ejemplo, limitando el número y el alcance de las otras licencias que el titular de la marca pueda conceder a terceros, o declarando que la licencia es «exclusiva».

De ese último caso se ocupa el *párrafo (2)*, en el que se establece que la concesión de una licencia exclusiva impedirá al titular de la marca el conceder otras licencias a terceros. Si se registra, la licencia exclusiva producirá efectos frente a terceros (Artículo 22(3)) y las demás licencias serán nulas y carecerán de validez; si no se registra, la licencia exclusiva no producirá efectos frente a terceros (*ibidem*) y las licencias subsiguientes serán válidas, pero el titular de la licencia exclusiva podrá demandar al titular de la marca por incumplimiento de contrato. En el caso de una licencia exclusiva, ni siquiera podrá usarla el titular de la marca, a menos que el contrato de licencia contenga una cláusula en ese sentido.

Se dice que una licencia es parcialmente exclusiva cuando sólo es exclusiva para una parte de la duración del registro de la marca, para una parte del territorio nacional o respecto de algunos de los productos o servicios para los cuales se registró la marca. En esos casos, lo dispuesto en el *párrafo (2)* se aplicará a la parte que se designe como exclusiva en el contrato y lo dispuesto en el *párrafo (1)* se aplicará al resto.

## Artículo 26: Derechos del licenciataria

**Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, el licenciataria tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio del país y con todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada.**

El Artículo 25 trata de los derechos del titular de la marca y este artículo se ocupa de los derechos del licenciataria. Como en el caso del Artículo 25, las disposiciones de este artículo sólo se aplicarán en la medida en que el contrato de licencia no disponga lo contrario.

Se establece en este artículo que mientras no se disponga otra cosa en el contrato de licencia, se considerará que la licencia permite al licenciataria utilizar la marca durante toda la duración del registro (y la duración de todas las renovaciones), en la totalidad del territorio del país y con todos los productos o servicios para los cuales se registró la marca. El contrato de licencia podrá limitar el derecho del licenciataria en cualquiera de esos aspectos y también en otros (Artículo 24(2)), siempre que se respeten los límites fijados en el Artículo 24(1).

## Artículo 27: Carácter intransferible de las licencias

**1) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, no se podrá ceder la licencia a terceros y el licenciatarlo no podrá conceder sublicencias.**

**2) Cuando en el contrato se autorice al licenciatarlo a ceder su licencia o a conceder sublicencias, resultarán aplicables las disposiciones de los Artículos 22 a 26 y 28.**

Trata este artículo de la cuestión de si el licenciatarlo puede ceder su licencia a un tercero y en qué condiciones.

En el *párrafo (1)* se estipula que, mientras no se disponga otra cosa en el contrato de licencia, ésta *no* podrá ser cedida y que el licenciatarlo *no* podrá conceder otras licencias (generalmente llamadas «sub-licencias»). Sin embargo, de las palabras que sirven de introducción se infiere que el contrato de licencia puede autorizar al licenciatarlo a hacer una cosa u otra, o ambas. Dentro de los límites establecidos en el Artículo 24(1), en esa autorización se podrán incluir ciertas limitaciones; por ejemplo, las que se trataron en relación con el Artículo 26, o la limitación de que se ceda la licencia únicamente junto con la empresa del licenciatarlo.

En el *párrafo (2)* se estipula que si el licenciatarlo está facultado por el contrato para ceder su licencia o para conceder sub-licencias, se aplicará lo dispuesto en los Artículos 22 a 26 y 28. Significa esta disposición, por ejemplo, que la utilización de la marca por el cesatario del licenciatarlo o por el sub-licenciatarlo, se considerará como utilización efectuada por el titular del registro de la marca (Artículo 22(1)). Esta disposición significa también que el titular de la marca registrada tendrá que encargarse del control efectivo de la calidad de los productos y servicios con los cuales usa la marca el cesatario del licenciatarlo o el sub-licenciatarlo (Artículo 23). En el Comité de la Segunda Ley-tipo se puso de relieve que este último sistema era necesario a fin de que el control de la calidad siguiese estando en manos de una persona, para garantizar esa calidad de la manera más eficaz posible.

## Artículo 28: Contratos de licencia que entrañan pagos al extranjero

**El Ministro responsable o cualquier otra autoridad competente podrá estatuir que los contratos de licencia o ciertas categorías de ellos y sus modificaciones o renovaciones requerirán, cuando entrañen pagos al extranjero, bajo pena de nulidad, la aprobación de . . . ., teniendo en cuenta las necesidades del país y su desarrollo económico.**

En este artículo se faculta al gobierno del país que adopte la Ley-tipo para establecer el control obligatorio y la necesidad de la aprobación por una autoridad gubernativa de todos los contratos de licencia que entrañen pago de cánones (regalías) al extranjero. Se efectuará el control y se dará la aprobación teniendo en cuenta las necesidades del país y su desarrollo económico. Así, la autoridad correspondiente podrá proteger los intereses nacionales contra una influencia extranjera excesiva y defender la balanza de pagos del país.

En algunos países, este artículo resultará superfluo. Así ocurrirá cuando las leyes del país sobre inversiones o sobre divisas establezcan ya un control *general* de todos los contratos y de otras transacciones legales que entrañen pagos al extranjero, o cuando establezcan el control de la fabricación o de la importación de ciertos

artículos. Otros países, en cambio, no tendrán esas disposiciones de carácter general y al adoptar la Ley-tipo les convendrá incluir este artículo.

## SECCIÓN VII: RENUNCIA, CANCELACIÓN, NULIDAD

Esta Sección está formada por siete artículos que tratan de tres formas de terminación del registro de una marca — la renuncia, la cancelación y la nulidad — antes de que expire su plazo inicial (Artículo 16) o cualquiera de sus plazos de renovación (Artículo 17).

El Artículo 29 trata de la renuncia al registro. Esa renuncia puede ser total o estar limitada a una parte de los productos y servicios para los cuales se registró la marca.

Los Artículos 30 a 32 tratan de la cancelación de la marca del registro: el Artículo 30 trata de la cancelación por falta de uso, el Artículo 31 de la cancelación cuando la marca se convierte en nombre genérico y el Artículo 32 del procedimiento y los efectos de la cancelación.

Los Artículos 33 y 34 se ocupan de la declaración de nulidad del registro: el Artículo 33 trata de los motivos y el Artículo 34 de los efectos de esa declaración.

Por último, el Artículo 35 contiene disposiciones relativas a la notificación, la inscripción y la publicación de las decisiones de cancelación y de nulidad.

### Artículo 29: Renuncia al registro

**1) El titular de una marca puede renunciar al registro totalmente o por una parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.**

**2) La renuncia deberá ser notificada mediante declaración por escrito a la Oficina de Marcas que la inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible. La renuncia sólo será efectiva después de su inscripción.**

**3) Cuando haya una licencia de utilización de la marca inscrita en la Oficina de Marcas, 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.**

Si el titular de una marca registrada desea que su registro deje de producir efectos, una de las posibilidades que se le ofrecen es esperar a que expire el plazo del registro (Artículo 16) y no renovarlo. También tiene la posibilidad, en caso de renovación, de suprimir productos o servicios de la lista de aquellos para los que se registró la marca (Artículo 17(2)). No bastan, sin embargo, esas posibilidades porque, por ejemplo a fin de evitar un litigio, puede desear dar por terminado su registro definitivamente o suprimir del mismo la parte de los productos o servicios para los que se registró la marca, sin esperar a que expire el plazo.

En el *párrafo (1)* se hace posible actuar de esa manera mediante una renuncia total o parcial al registro.

En el *párrafo (2)* se especifica la forma de la renuncia y se obliga a la Oficina de Marcas a inscribir y publicar la renuncia lo antes posible. Esa inscripción y esa publicación son necesarias para informar a los terceros de la terminación total o parcial de los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca.

La renuncia a un registro puede ser perjudicial para un licenciatario que haya hecho inversiones — en publicidad, impresión de etiquetas, fabricación de envases, nombramiento de agentes, etc. — en la creencia de que va a seguir utilizando la marca. Esa es la razón por la que en el *párrafo (3)* se exige como condición para que el titular de la marca pueda hacer la renuncia, el consentimiento de todos los licenciatarios cuyos con-

tratos de licencia hayan sido inscritos en la Oficina de Marcas, con excepción de todo licenciatario que haya renunciado a ese derecho en el contrato de licencia inscrito. Esa disposición significa que el licenciatario tiene derecho a no dar su consentimiento y que puede acordar, en cambio, con el titular de la marca registrada que se le transfiera el registro en su totalidad o respecto a una parte solamente de los productos o servicios (Artículo 21(1)).

Conviene señalar que si no se efectúa la renovación, el titular de la marca registrada no puede causar al licenciatario el perjuicio antes indicado ya que éste tiene derecho a pagar por sí mismo la tasa de renovación (posiblemente durante el periodo de gracia que se establece en el Artículo 17(4)) y mantener así la validez del registro. Hay que señalar también a este respecto que en el Artículo 17(1) no se exige que la tasa de renovación sea abonada por el titular de la marca registrada: la puede pagar el licenciatario u otra persona cualquiera.

### **Artículo 30: Cancelación de la marca por falta de uso**

**1) Bajo reserva de lo dispuesto en los párrafos (3) y (4), la marca será cancelada del registro cuando su titular, sin excusa legítima, no la haya utilizado en el país o no la haya hecho utilizar en virtud de una licencia, después del registro, durante los cinco años consecutivos precedentes a la alegación de falta de uso.**

**2) Sólo se podrán considerar excusas legítimas de la falta de uso las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca. La insuficiencia de recursos no se considerará como excusa legítima. En relación con la alegación de falta de uso de la marca, o de su uso, el tribunal hará recaer la prueba conforme a las circunstancias del caso.**

**3) La utilización de la marca en una forma que difiera, por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que la marca ha sido registrada, no será motivo suficiente para la cancelación de la marca ni disminuirá la protección concedida a la marca.**

**4) La utilización de la marca para uno solo o varios de los productos o servicios, pertenecientes a una determinada clase, para los que se ha registrado la marca bastará para impedir la cancelación, incluso respecto de los otros productos o servicios de la misma clase.**

Con el fin de no recargar el registro con marcas que no se usan en el país y que por lo tanto carecen de interés legítimo para sus titulares pero que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6(1)(a) impiden el registro válido de otras marcas, había que adoptar una disposición para cancelar del registro las marcas que no se han utilizado durante cierto periodo de tiempo sin que medie una razón legítima. Esa disposición figura en el Artículo 30.

Las disposiciones de este artículo fueron objeto de discusiones minuciosas en el Comité de la Segunda Ley-tipo. Se consideró en dicho Comité que la «utilización» de la marca, en el sentido de este artículo, consiste en la venta de productos o la prestación de servicios en el país con esa marca. No bastará el mero uso de la marca en la publicidad en el país. También se acordó que el artículo que nos ocupa no excluiría totalmente las llamadas «marcas de reserva» o «marcas defensivas»; sin embargo, la persona o la empresa que desee tener a su disposición esas marcas tendrá que hacer cuando menos alguna utilización real y no meramente simbólica de ellas. También se acordó que este artículo no interferiría la protección de las marcas notoriamente conocidas, ni siquiera aunque no se usen en el país, ya que seguirían protegidas contra los registros que entraran en conflicto con ellas, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6(1)(d). Esa protección es necesaria para evitar que se induzca al público a error.

En lo que respecta a la cuestión de cómo se puede controlar el uso o la falta de uso de una marca, el Comité de la Segunda Ley-tipo no deseó recargar a la Oficina de Marcas con ninguna tarea a ese respecto. Sólo los tribunales serán competentes (Artículo 32(1)) para or-

denar la cancelación de la marca del registro por causa de falta de uso.

En el **párrafo (1)** se definen las condiciones que pueden conducir a la cancelación de la marca del registro. Habrá motivo para esa cancelación si la marca no se ha utilizado dentro del país, sin causa legítima, después de su registro, durante cinco años consecutivos o más antes de que se alegue la falta de uso. No es necesario hacer esa alegación inicialmente ante un tribunal: si se hace por escrito y tiene como consecuencia, posteriormente, una acción ante el tribunal para solicitar la cancelación de la marca, no se podrá tener en cuenta ninguna reanudación de la utilización de la marca en el intervalo entre la alegación y el depósito de la acción legal ante el tribunal.

En el **párrafo (2)** se estipula que sólo las circunstancias que escapen al control del titular de la marca registrada podrán constituir excusa legítima de la falta de uso de la marca. Se podrán dar esas circunstancias, por ejemplo, si hay una guerra o si se impide la importación de los productos de que se trate o — en el caso de productos o servicios muy valiosos — si no hay temporalmente demanda en el país.

En cuanto a la carga de la prueba relativa a la alegación de falta de uso de la marca, el Comité de la Segunda Ley-tipo adoptó una solución de compromiso. Por una parte, es desde luego, mucho más fácil para el titular de la marca registrada probar que la ha utilizado que para un tercero probar el hecho negativo de la falta de uso. Por otra parte, sin embargo, si la carga de la prueba relativa a la utilización de la marca recayese incondicionalmente sobre el titular, se le podría molestar con alegaciones injustificadas de falta de uso que tendría que desmentir siempre y a veces le costaría mucho probarlo. Por eso, el Comité de la Segunda Ley-tipo prefirió dejar a la discreción de los tribunales la decisión sobre la persona que deba aportar la prueba, según las circunstancias del caso. Probablemente, en la práctica, los tribunales empezarán por exigir pruebas de la falta de uso de la marca y luego pedirán al titular de su registro que pruebe su utilización.

El **párrafo (3)** ha sido ya objeto de comentarios en relación con la renovación de los registros. Al llevar a cabo esa renovación, no se puede modificar la marca registrada. Sin embargo, el párrafo que nos ocupa permite ciertas modificaciones de la forma de la marca durante su **utilización**, siempre que esos cambios no alteren el carácter distintivo de la marca.

En el **párrafo (4)** se indica que no se debe aplicar de manera demasiado estricta el requisito de uso de la marca en relación con los productos o servicios para los cuales se registró: bastará con que se use en lo que respecta cuando menos a un producto o servicio de una determinada clase para impedir la cancelación de la marca en lo que respecta a todos los demás productos

o servicios de la misma clase para los cuales se registró la marca, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13(2).

### **Artículo 31: Cancelación de la marca que se convierte en denominación genérica**

**Se cancelará el registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado la transformación en denominación genérica de uno a 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 la significación de marca.**

Se establece en este artículo otra causa de cancelación. Se cancelará una marca del registro si, a consecuencia de la conducta de su titular, pierde totalmente su significado como marca y se convierte en nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

El Comité de la Segunda Ley-tipo acordó que se debería aplicar esta disposición de manera estricta: no deberá castigar el éxito de una marca que se ha hecho tan conocida que también se utiliza ocasionalmente como nombre genérico, sino que deberá castigar únicamente la negligencia del titular del registro por la cual un signo pierde totalmente su significado de marca y se convierte en un mero nombre genérico.

Por consiguiente, sólo será posible la cancelación del registro de esa marca si se cumplen tres condiciones:

En primer lugar, el titular del registro tiene que ser responsable de la transformación de su marca en nombre genérico, bien por lo que haya hecho (por ejemplo, por dar en su publicidad un sentido genérico a su marca) o bien por lo que haya dejado de hacer (por ejemplo, al no servirse del derecho que se le confiere en el Artículo 18, o sea al no prohibir a terceros el uso de la marca, bien como marca o signo, o bien como nombre genérico; véase a este respecto el comentario al Artículo 18).

En segundo lugar, la marca tiene que haber perdido su significado como tal marca — o sea, su facultad de poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas — *tanto* entre los círculos comerciales *como* a los ojos del público en general. Si sólo es el público quien considera que la marca se ha convertido en un nombre genérico — situación contra la cual nada podrá hacer muchas veces el titular — no bastará como causa de cancelación, siempre que el titular del registro se haya opuesto con éxito a que hagan el mismo uso de su marca los círculos comerciales, cuidando así de que esos círculos comerciales se sigan dando cuenta del significado del signo como marca. Y, contrariamente, no habrá motivo para cancelar la marca si los círculos comerciales dejan de respetar su carácter de marca, pero subsiste ese carácter a los ojos del público.

En tercer lugar, la marca tiene que haberse convertido, a los ojos de los círculos comerciales y del público en una designación genérica o en un nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios comprendidos en el registro. Esto presupone que la marca se use

para productos o servicios de más de una empresa. Ciertamente, si el signo es utilizado como nombre pero sólo para los productos o servicios de una empresa y si la empresa es la del titular del registro no hay diferencia entre marca y nombre y éste no se ha convertido en **genérico**.

Una marca que se **ha** convertido en nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró deberá ser cancelada del registro en su totalidad porque en esos casos, que se dan con poca frecuencia, hay que volver a examinar en su totalidad la situación de la marca. Siempre se podrá depositar una nueva solicitud de registro de la misma marca para los productos o servicios para los que ha conseguido preservar su carácter distintivo.

### Artículo 32: Procedimiento y efectos de la cancelación

**1) La cancelación del registro de una marca, tal como se prevé en los Artículos 30 y 31, deberá ser decidida por el tribunal, a petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente, y después que el tribunal haya dado al titular la oportunidad de ser oído.**

**2) Cuando la decisión de cancelación total o parcial del registro de una marca llega a ser definitiva se considerará que, dentro de los límites de la decisión, el registro no produce efectos jurídicos desde que se produjo el acontecimiento que ha provocado la cancelación.**

El **párrafo (1)** trata del **procedimiento** de cancelación de una marca del registro. Las características principales de esta disposición son las siguientes:

(i) Sólo los tribunales serán competentes para ordenar la cancelación. Sin embargo, en los países donde la Oficina de Marcas esté equipada para realizar esa tarea y donde se prefiera disponer en primera instancia de un procedimiento más sencillo, se podrá confiar la decisión de cancelación a la Oficina de Marcas. Pero, incluso en esos países, vistas las dificultades y la importancia de las correspondientes decisiones, se deberá prever la apelación ante los tribunales contra las decisiones de la Oficina de Marcas. Otra posibilidad que existe en algunos países es la de dar a la parte que pide la cancelación una opción entre presentar su petición a la Oficina de Marcas, con posibilidad de apelación ante los tribunales, o de presentarla directamente ante el tribunal competente.

(ii) Los Tribunales (o la Oficina de Marcas cuando se le conceda jurisdicción en la materia) podrán ordenar la cancelación del registro de una marca a petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo, o de cualquier autoridad competente. El Comité de la Segunda Ley-tipo opinó que habría de mostrar «interés legítimo» una persona (o una empresa) que solicitase la cancelación de una marca del registro a fin de evitar reivindicaciones de cancelación vejatorias. El interés legítimo por la cancelación de una marca lo tendrá normalmente un competidor del titular de la marca registrada o una asociación de empresas que comercien con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. Como la cancelación de las marcas que no se usan o que se han convertido en nombre genérico ha de considerarse además como una cuestión de interés para el público, tendrá que ser igualmente posible para cualquier autoridad pública competente el pedir la cancelación: esa autoridad puede ser el

fiscal, que actúe en nombre del Estado, o una Cámara de Comercio, si es considerada de derecho público.

(iii) Sólo se podrá ordenar la cancelación del registro de una marca después de haber dado al titular del registro oportunidad de ser oído y de defender su registro. Eso significa que el tribunal (o la Oficina de Marcas cuando sea competente en primera instancia) tendrá que invitar al titular del registro a comparecer o a hacerse representar en la audiencia del caso antes de que se tome una decisión. Se tiene que enviar esa invitación al titular del registro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13(5) y se tiene que conceder al demandado un plazo razonable para que prepare su defensa. Si, pese a esa invitación, el titular del registro no comparece ni se hace representar en la audiencia, se aplicará la legislación del país de que se trate relativa a la no comparecencia en juicio.

El **párrafo (2)** trata de los **efectos** de la decisión de declarar la cancelación total o parcial del registro de una marca. La cancelación parcial significa la cancelación respecto a algunos de los productos o servicios únicamente para los que se registró la marca, posibilidad que se da en caso de falta de uso (Artículo 30(4)) pero que no se da en el caso de los nombres genéricos (Artículo 31). Como la decisión relativa a la cancelación tendrá que basarse siempre en acontecimientos acaecidos en el pasado (falta de uso de la marca durante cierto plazo o transformación de la marca en nombre genérico), la decisión habrá de indicar **la fecha** en la que se produjo el acontecimiento que da origen a la cancelación. Esto es necesario porque los efectos legales de la cancelación comienzan retroactivamente, desde la citada fecha, y no desde la fecha de la decisión ni desde la de su inscripción en la Oficina de Marcas. Se informará a los terceros sobre la cancelación y la fecha de su entrada en vigor mediante la inscripción de la decisión en la Oficina de Marcas y mediante su publicación por dicha Oficina (Artículo 35).

### Artículo 33: Nulidad del registro \*

#### 1) A petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente y después de

\* Los países que efectúan el examen de las solicitudes de registro de marcas en cuanto al fondo — por ejemplo, conforme a la Alternativa B del Artículo 12 — quizá deseen añadir la disposición siguiente, como párrafo (3):

«3) Toda acción de nulidad fundada en uno o varios de los motivos previstos en el párrafo (1) del Artículo 6 deberá entablarse en un plazo de cinco años contado desde la fecha del registro.»

Es indispensable estipular en la Ley-tipo que, cuando se solicite, se tendrán que declarar nulos los registros de marcas que sean contrarios a los requisitos de la ley, particularmente a los que figuran en los Artículos 5 y 6. Esa disposición es particularmente necesaria cuando la ley no prevé un examen de las solicitudes de registro de marcas en cuanto al fondo (Artículo 12 (Alternativa A)), porque con ese sistema no hay salvaguardia contra los registros que no se ajusten a lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley (véase el comentario a la Sección II y a los Artículos 5 y 6). Incluso con un sistema que prevea el examen de las solicitudes en cuanto al fondo (Artículo 12 (Alter-

dar al titular oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de una marca si esta última no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de los Artículos 5 o 6 de la presente ley, en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal.

**2) Cuando las causas de nulidad del registro de la marca sólo existen para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esa parte de los productos o servicios.**

nativa B)), hay que prever la posibilidad de anulación de registros erróneamente aceptados, a fin de rectificar cualquier error que pueda cometer la Oficina de Marcas. Esa posibilidad de anulación tiene que existir incluso cuando el registro se base en la sentencia de un tribunal al que se ha apelado contra una decisión de la Oficina de Marcas, porque nuevos hechos pueden requerir una nueva decisión (véase el comentario al Artículo 15).

En el párrafo (1) se regula el procedimiento relativo a la declaración de nulidad de la misma manera que en el Artículo 32 se regula el procedimiento para la cancelación: los tribunales serán competentes para declarar la nulidad; podrán hacerlo a petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente; antes de tomar una decisión tendrán que dar al titular del registro oportunidad de ser oído (véase el comentario al Artículo 32).

En cuanto a las causas de la declaración de nulidad de un registro, el párrafo que nos ocupa estipula que el tribunal tendrá que juzgar si el registro era inadmisibile (« la marca no debería haber sido registrada ») conforme a lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley, en la inteligencia, sin embargo, de que no se tendrán en cuenta los motivos de inadmisibilidad que ya no existan en el momento de la decisión. En otras palabras, sólo se declarará la nulidad si las razones que existían en el momento del registro siguen existiendo en el momento de tomar la decisión, tanto si se trata de « razones objetivas » (Artículo 5: falta de carácter distintivo, conflicto con la moralidad o el orden público, carácter engañoso, conflicto con emblemas públicos, etc.) como si se trata de razones basadas en « derechos de terceros » (Artículo 6: solicitudes de registro anteriores, usurpación de marcas o nombres comerciales ya utilizados, reproducción de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocido, conflicto con derechos de terceros o con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, etc.). No habrá anulación si existían las razones en el momento del registro pero ya no existen en el momento de la decisión, por ejemplo, si el registro anterior ha caducado o ha sido cancelado del registro, si la utilización de una marca anterior ha cesado o si la marca cuya anulación se solicita ha adquirido un carácter distintivo (« significación secundaria ») del que carecía originalmente.

En los casos en los que la admisibilidad de la marca dependa de derechos de terceros y el solicitante haya reivindicado la prioridad (Artículo 6(1) (a)), el tribunal tendrá que decidir si la prioridad ha sido *válidamente* reivindicada (Artículos 8 ó 9). El tribunal tendrá que examinar luego si se han cumplido las formalidades estipuladas en los Artículos 8 y 9 y si estaba justificado

el derecho de prioridad en cuanto al fondo de la cuestión (véase el comentario al Artículo 11, en relación con los Artículos 8 y 9).

Conviene señalar que la anulación por las razones que se indican en el Artículo 6 de conflicto con marcas anteriores se puede solicitar invocando no sólo, ni necesariamente, marcas anteriores del que pide la anulación, sino **cualquier** otra marca anterior. No sólo importan los derechos de las partes interesadas, sino el hecho de que el registro se vea libre de marcas que no deberían figurar en él conforme a la Ley.

El **párrafo (2)** trata del caso de una nulidad parcial de un registro, o sea de una nulidad del registro que afecta sólo a parte de los productos o servicios para los cuales se registró la marca. Esa nulidad parcial será declarada si la inadmisibilidad de la marca por razones objetivas (por ejemplo falta de carácter distintivo) o por razón de derechos de terceros (por ejemplo, existencia de una solicitud anterior de registro) se aplica únicamente a una parte de los productos o servicios incluidos en la marca. No hay motivo para que la parte del registro correspondiente a los otros productos y servicios no pueda librarse de la anulación.

El Comité de la Segunda Ley-tipo consagró un debate detallado a la cuestión de saber si se debían permitir las peticiones de anulación sin limitación de tiempo o sólo dentro de un plazo determinado después del registro. El Comité llegó a las conclusiones que se indican a continuación. En los países donde se examinan las solicitudes únicamente en cuanto a la forma (Artículo 12 (Alternativa A)) no se debe limitar el plazo para solicitar la anulación de un registro. En los países en los que se examinan las solicitudes también en cuanto al fondo (Artículo 12 (Alternativa B) o se procede a cualquiera otra forma de examen en cuanto al fondo) convendrá reforzar la posición del titular del registro ya examinado estipulando que las acciones de nulidad basadas en el Artículo 6 (inadmisibilidad **por razón de derechos de terceros**) se hayan de iniciar en un plazo de cinco años contados desde la fecha del registro. Parece razonable proceder así porque es de esperar que los terceros que puedan tener conocimiento de los nuevos registros de las marcas a través de su publicación (Artículo 14(1)), y que quizá hayan tenido ya oportunidad de oponerse a esos registros (Artículo 12 (Alternativa B) (7)) puedan y deban decidir en un plazo de cinco años después del registro si desean atacar el registro, basándose en razones de derecho de terceros. Por otra parte, el Comité no ha creído que se deba limitar el tiempo para entablar una acción de inadmisibilidad de una marca cuando se trate de **razones objetivas**. Esas razones, si no están directamente relacionadas con la moral o el orden público (Artículo 5(1)(e)), suelen afectar al comercio o incluso al público en su totalidad, de tal modo que habría de ser posible invocarlas sin limitación de tiempo.

### Artículo 34: Efectos de la declaración de nulidad

**1) Cuando la decisión de declaración de nulidad total o parcial de un registro sea definitiva se considerará el registro, dentro de los límites de la decisión, como nulo desde la fecha de dicho registro.**

**2) Ello no obstante, si se concedieron licencias, el tribunal podrá declarar que la declaración de nulidad del registro no entrañará la devolución de los cánones (regalías) pagados por el beneficiario de la licencia, en la medida en que se haya efectivamente aprovechado de la licencia.**

Este artículo trata de los efectos de la sentencia de un tribunal en la que se declare nulo el registro de una marca.

Se establece en el *párrafo (1)* que esa declaración tendrá efectos retroactivos puesto que todo registro que sea contrario a la Ley no debería haber existido nunca. Los efectos de esa declaración retroactiva de nulidad estarán regidos por las normas generales del derecho relativas a la nulidad.

Sin embargo, en el *párrafo (2)* se establece una mitigación posible de las consecuencias de la retroactividad en determinadas circunstancias. Cuando ha existido una licencia a lo largo del plazo de aparente validez del registro y se han pagado cánones (regalías) al titular del registro en virtud de esa licencia, pese a la retroactividad de la nulidad del registro, el licenciario no tendrá normalmente derecho a reclamar la devolución de los pagos que haya efectuado, si se ha aprovechado efectivamente de la licencia y en la medida en que lo haya hecho. En ese caso, la devolución de los cánones percibidos sería un enriquecimiento injusto del licenciario. Los tribunales podrán considerar discrecionalmente las circunstancias de cada caso y podrán ordenar o no ordenar la devolución de los cánones percibidos.

### Artículo 35: Notificación, inscripción y publicación de las decisiones de cancelación y de nulidad

**Cuando la decisión de declaración de cancelación total o parcial de una marca o de nulidad de un registro llega a ser definitiva, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Marcas que la inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible.**

Como se indicó respecto de la renuncia al registro de una marca (véase el comentario al Artículo 29(2)), se tiene que informar lo antes posible a los terceros de toda terminación del registro de una marca antes de que expire su plazo normal. El Artículo 35 establece el procedimiento necesario con ese fin en el caso de cancelación del registro de una marca, así como en el caso de una declaración de nulidad de un registro.

## SECCIÓN VIII: VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

Esta Sección contiene disposiciones que tratan de las violaciones, cometidas o intentadas, de los derechos conferidos al titular de la marca registrada (Artículo 18). Es necesario prever *sanciones* contra esas violaciones ya que carecería de valor práctico establecer los derechos sin prever al mismo tiempo los medios para hacerlos valer. Sin embargo, la Ley-tipo no puede entrar en detalles sobre las sanciones de carácter

civil y penal que se hayan de establecer porque, naturalmente, esas sanciones tendrán que armonizarse con el sistema general de reparaciones y sanciones que exista en el país que adopte la Ley-tipo.

Por lo que respecta al *procedimiento* relativo a la aplicación de las sanciones, estará regido, en su totalidad, por los códigos o leyes de procedimiento del país de que se trate.

Por lo tanto, la Ley-tipo sólo contiene ciertas normas de carácter general sobre sanciones, de carácter usual, y deja a cada país que adopte esta Ley el adaptar y completar esas normas de conformidad con su sistema legal.

Las normas sobre sanciones que se proponen son análogas a las que aparecen en la Ley-tipo sobre Inventiones ya que, si hay violaciones de patentes y marcas, siempre que se trate de las mismas partes y al mismo tiempo, conviene poder tratar ambos casos en un único pleito, invocando y aplicando sanciones similares.

Esta sección está constituida por tres artículos: uno sobre las sanciones civiles (Artículo 36), otro sobre las sanciones penales (Artículo 37), y otro sobre las reparaciones puestas a disposición de los licenciarios (Artículo 38).

### Artículo 36: Sanciones civiles

**1) El titular de una marca cuyos derechos conferidos en virtud de las disposiciones del Artículo 18 se vean amenazados de violación, o sean violados, podrá entablar una acción legal, bien para prevenir la violación, bien para prohibir su continuación.**

**2) En caso de violación de esos derechos, el titular de la marca podrá pedir también daños y perjuicios y la aplicación de cualesquiera otras sanciones de derecho civil.**

En el Artículo 18 se definen los derechos conferidos al titular de una marca. Cada uno de los actos que se describen en este artículo, efectuados por una persona sin autorización del titular de la marca registrada — particularmente sin haber obtenido una licencia — y que no están incluidos en las limitaciones establecidas en los Artículos 19 y 20, constituye una violación de los derechos conferidos por la marca.

En el *párrafo (1)* se faculta al titular de la marca registrada para entablar un procedimiento legal civil, no sólo cuando sus derechos ya han sido violados, sino también cuando están amenazados de violación. Esta última medida está destinada a impedir la violación antes de que realmente se produzca y antes de que produzca unos daños difíciles o imposibles de evaluar y de reparar.

En el *párrafo (2)* se establece que, una vez cometida la violación, el titular de la marca registrada podrá reclamar también daños y perjuicios y la aplicación de cualesquiera otras sanciones previstas en el derecho civil general del país (por ejemplo, la incautación de las etiquetas o envases que lleven la marca violada; la publicación de la decisión de condenación de la violación a expensas del que ha cometido la violación).

Se puede entablar la acción civil aún cuando la violación no sea intencionada o aunque el que la comete, de buena fe pero sin base legal, haya pretendido tener un derecho al uso de la marca. En ese caso, el tribunal tendrá que impedir que siga violando la marca pero podrá tener en cuenta la buena fe del demandado como circunstancia atenuante y podrá reducir los daños y perjuicios u otras sanciones, siempre que las reglas generales del derecho del país permitan esa posibilidad.

### Artículo 37: Sanciones penales

- 1) **Toda violación intencionada de los derechos conferidos al titular de la marca en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18 (a) constituirá delito.**
- 2) **Ese delito será sancionado con una multa máxima de . . . . . o con un arresto máximo de . . . . ., o con ambas penas.**
- 3) **En caso de reincidencia, las penas, en su grado máximo, serán duplicadas.**
- 4) **Se considerará que hay reincidencia cuando, en el transcurso de los cinco años anteriores, el reo hubiera sido declarado culpable alguna otra vez de violación de los derechos conferidos en virtud de las disposiciones del Artículo 18 (a).**

Este artículo fue objeto de debate en el Comité de la Segunda Ley-Tipo donde se suscitaron cuestiones sobre si la Ley debería prever sanciones penales en caso de violación de los derechos de las marcas registradas y, en caso afirmativo, en qué medida. El Comité opinó que eran necesarias algunas sanciones penales porque la violación de una marca es asunto que interesa no sólo al titular de la marca registrada, sino también al público en general, que puede ser inducido a error por la actuación del demandado. Además, en algunos casos — por ejemplo cuando los productos con las marcas violadas son importados o vendidos por comerciantes financieramente incapaces de pagar los daños — sólo las sanciones penales pueden ser un medio prácticamente eficaz para poner fin a la violación.

Estimó, sin embargo, el Comité de la Segunda Ley-tipo que sólo debería recurrirse a las sanciones penales en relación con la protección « normal » o « mínima » de la marca, tal como se prevé en el Artículo 18(a) y no en relación con la protección « ampliada » prevista en el Artículo 18(b) (véase el comentario al Artículo 18).

La mayoría de los miembros de Comité de la Segunda Ley-tipo se mostró también de acuerdo en que las sanciones penales sólo deberán aplicarse cuando la violación sea intencionada.

El artículo que nos ocupa sólo contiene las normas básicas y no propone ninguna cuantía para las multas ni una duración determinada de las penas de arresto. Todas esas cuestiones y algunas otras tendrán que ser determinadas en cada país de conformidad con los principios de su propio sistema de derecho penal. En algunos países podrá convenir incluir también más detalles para definir los actos de violación sujetos a sanciones penales. También se podrían establecer sanciones penales para otros actos, tales como la utilización injustificada de una indicación en el sentido de que la marca está registrada en el país.

### Artículo 38: Ejercicio de las acciones legales por el beneficiario de una licencia

- 1) **Todo beneficiario de una licencia podrá requerir por carta certificada al titular de la marca para que entable las acciones legales necesarias a fin de obtener sanciones civiles o penales contra toda violación de la marca señalada por el beneficiario.**
- 2) **Salvo que en el contrato de licencia se estipule otra cosa, cuando el titular de la marca se niegue a entablar esas acciones**

Este artículo recoge varios deseos expresados en el Comité de la Segunda Ley-tipo. El Comité opinó que los licenciarios deberían gozar de una posición sólida frente a terceros, especialmente en los países en desarrollo donde el desarrollo de la industria y el comercio dependen en cierto grado del eficaz funcionamiento de los acuerdos de licencia. En particular, todo licenciario deberá tener derecho a requerir al titular de la marca para que entable acción contra las violaciones de la marca, ya que esas violaciones pueden perjudicar gravemente las inversiones que el

**o no lo haga en un plazo de tres meses desde el requerimiento, el beneficiario de la licencia inscrita en el registro podrá obtener daños y perjuicios del titular si el tribunal considera que la violación de la marca era evidente, o podrá entablar esas acciones en su propio nombre después de advertir al titular de la marca y sin perjuicio del derecho de este último de intervenir en esas acciones. El beneficiario de la licencia será responsable ante el titular de la marca de todo perjuicio sufrido por este último a consecuencia de toda acción injustificada de dicho beneficiario.**

licenciatario haya hecho para la explotación de la marca que él mismo lleva a cabo en el país. En caso necesario y a menos que el contrato de licencia excluya esa posibilidad, el licenciatario mismo deberá estar facultado para entablar en su propio nombre una acción legal contra quienes violen la marca.

Por otra parte, se deben medir cuidadosamente los derechos del licenciatario a este respecto porque una acción injustificada por su parte contra violaciones podría ocasionar graves perjuicios a los intereses del titular de la marca registrada e incluso poner en peligro la posición legal de la marca misma.

En el *párrafo (1)* se estipula que, en todo caso, el licenciatario tiene derecho a requerir al titular de la marca para que entable una acción legal contra toda violación de la marca que le señale el licenciatario. En la Ley-tipo se establece que la invitación del licenciatario tiene que ser enviada por correo certificado, pero se pueden prever otros medios de comunicación legalmente válida, en cualquier país que desee hacerlo así. Esas comunicaciones tienen que ser enviadas al titular de la marca registrada, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 13(5).

El *párrafo (2)* contiene disposiciones para los casos en los que el titular, a pesar de haber sido invitado a hacerlo, se niega a entablar o no entabla las acciones legales en un periodo de tres meses. En ese caso, y a menos que en el contrato de licencia se disponga lo contrario, el licenciatario podrá optar entre reclamar la compensación al titular por los perjuicios sufridos por su inacción o entablar una acción en su propio nombre contra el que lleva a cabo la violación, sin perjuicio del derecho del titular a intervenir en esa acción. Si el licenciatario escoge la primera posibilidad, sólo obtendrá la reparación de daños y perjuicios del titular de la marca registrada cuando el tribunal llegue a la conclusión de que la violación de la marca por terceras personas era evidente. Esto es así porque no se puede obligar al titular de la marca registrada a actuar ni a hacerse responsable de los daños y perjuicios en caso de inacción si la supuesta violación es dudosa o no es evidente. Si el licenciatario escoge la segunda posibilidad — o sea que demanda en su propio nombre al que efectúa la violación — será responsable ante el titular de la marca registrada de todos los daños que ocasionen sus acciones injustificadas.

El sistema establecido en el párrafo (2) se define con más detalle que el previsto en las correspondientes disposiciones (Artículo 52(2)) de la Ley-tipo sobre Invenciones. Naturalmente, los países que deseen adoptar estas leyes-tipo podrán estudiar cuál de los dos sistemas les conviene más.

## PARTE III: MARCAS COLECTIVAS

La Parte III de la Ley-tipo trata de las marcas colectivas. En el Artículo 1 (1) se define la noción de « marca colectiva ». Las marcas colectivas, lo mismo que las « marcas individuales » (marcas de productos y de servicios, de las que se ocupa la Parte II), son signos visibles pero, mientras que las marcas individuales sirven para distinguir los productos o servicios de *una* empresa de los de otras empresas, las marcas colectivas sirven para distinguir el *origen* o cualesquiera otras características *comunes* de los productos o servicios de *diferentes* empresas que utilizan la marca bajo el control del titular de la marca registrada. Las marcas colectivas tienen siempre que ser designadas como tales en la solicitud. (Véase también el comentario al Artículo 1 (1) (c).)

Las marcas colectivas pueden ser de gran utilidad en los países en desarrollo donde muchas empresas no podrán adquirir inmediatamente importancia económica suficiente para aprovechar plenamente el uso de las marcas individuales. En esos casos, puede ser de utilidad considerable el indicar, por medio de marcas colectivas, que ciertos productos han sido fabricados en el país mismo o que son productos naturales del país, o que se atienen a ciertas normas de calidad, o que ciertos servicios — por ejemplo los servicios relativos a los seguros o a los trasportes — son prestados en el país por distintas empresas, bajo el control del Estado o de alguna institución pública.

La Parte III de la Ley-tipo contiene ocho artículos, en el primero de los cuales (Artículo 39) se estipula que, con sujeción a las excepciones y adiciones indicadas en los artículos subsiguientes, la mayor parte de las disposiciones relativas a las marcas individuales que figuran en la Parte II, se aplican igualmente a las marcas colectivas. Los otros siete artículos contienen disposiciones en las que se tiene en cuenta el carácter especial de las marcas colectivas. Se refieren a las condiciones de la solicitud (Artículo 40), al examen de la solicitud (Artículo 41), al registro y la publicación (Artículo 42), al procedimiento relativo a las modificaciones efectuadas en los reglamentos de utilización de la marca colectiva (Artículo 43), al uso de una marca colectiva (Artículo 44), a la transmisión (Artículo 45) y a la nulidad (Artículo 46) del registro.

### Artículo 39: Otras disposiciones aplicables

**Bajo reserva de las excepciones y adiciones indicadas en los artículos siguientes, las disposiciones de los Artículos 4 a 20, 29, 31, 32 y 34 a 37 de la presente ley se aplicarán igualmente a las marcas colectivas.**

Se estipula en este artículo, en efecto, que todas las disposiciones de la Ley-tipo relativas a las marcas individuales son también aplicables a las marcas colectivas, con excepción de lo dispuesto en los Artículos 21 a 28, 30, 33 y 38 y bajo reserva también de las excepciones y adiciones especificadas en los artículos que siguen a continuación (Artículos 40 a 46).

Según se ha indicado ya (véase el comentario que sirve de introducción a la Parte II, Sección I), la aplicación de las mismas disposiciones de la Ley tanto a las marcas individuales como a las colectivas no siempre produce exactamente los mismos resultados. Por ejemplo, un nombre geográfico no será admisible como marca individual en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5(1)(b) si designa el lugar de procedencia de los productos o servicios de que se trate; por otra parte, una marca colectiva, por su definición misma (Artículo 1(1)(c)), podrá servir para distinguir el origen de los productos y los servicios y podrá estar

formada, por lo tanto, por una indicación geográfica tal como «hecho en...», a menos que esa indicación geográfica misma sea tan corriente o su uso esté tan difundido para otros fines también que no permita distinguir ni siquiera el origen común de los productos o servicios de empresas diferentes.

Como se ha indicado ya, los artículos de la Parte II de la Ley exceptuados de la aplicación a las marcas colectivas son los Artículos 21 a 28, 30, 33 y 38. De ellos, el Artículo 21 trata de la cesión y la transmisión, tema que es objeto de una regulación especial para las marcas colectivas (Artículo 45); los Artículos 22 a 28 y 38, que se refieren a las licencias, no se pueden aplicar a las marcas colectivas porque estas últimas, por su naturaleza misma, son utilizadas por terceros; en el caso de las marcas colectivas se ha excluido el Artículo 30, en el que se prevé la cancelación de una marca individual por falta de uso, por las razones que se indicarán más adelante (véase el comentario al Artículo 46); el Artículo 33 trata de la nulidad del registro de una marca individual, asunto que está regulado de manera especial para las marcas colectivas (Artículo 46).

#### **Artículo 40: Depósito de una marca colectiva**

**1) El depósito de una marca colectiva sólo será válido si en la solicitud de registro se designa la marca como marca colectiva y si el depósito va acompañado de una copia del reglamento de empleo de la marca, debidamente certificada por el depositante. Esta certificación estará dispensada de legalización.**

**2) El reglamento mencionado en el párrafo (1) deberá precisar las características comunes o las cualidades de los productos o servicios que la marca debe designar y las condiciones en las cuales se puede utilizar la marca, y las personas que pueden utilizarla; deberá garantizar el ejercicio de un control efectivo del empleo de la marca conforme al reglamento; deberá, en fin, estipular sanciones adecuadas por todo uso contrario al citado reglamento.**

Como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones, una marca colectiva sirve para distinguir la procedencia u otras características comunes de productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca bajo el control del titular. La marca colectiva está pues destinada a facilitar a los consumidores productos, o a los usuarios servicios, con garantía en cuanto al origen, la calidad o la autenticidad de los productos o servicios de que se trate.

Es necesario por lo tanto que el uso de la marca colectiva esté regulado y controlado por el titular de la marca registrada (o, si no lo hace él directamente, a petición suya por un organismo público, tal como un departamento oficial de inspección). Así pues, la marca colectiva sólo puede existir si hay un reglamento que rige su utilización en el que se especifiquen las características que han de tener los productos o los servicios como condición para la utilización de la marca, se indique en qué condiciones se puede utilizar la marca y qué personas pueden hacerlo, se regule el procedimiento para mantener el control y se establezcan sanciones contra todo uso de la marca que sea contrario al reglamento.

El artículo que nos ocupa regula en ese sentido el depósito de las solicitudes de registro de las marcas colectivas. Según lo dispuesto en el Artículo 39, las solicitudes tendrán que cumplir además con las otras condiciones de la Ley, particularmente las determinadas en los Artículos 5, 6, 7 y 10 y, cuando así proceda, en los Artículos 8 ó 9 también.

En el **párrafo (1)** se dispone que en la solicitud de registro de una marca colectiva se tiene que indicar de manera expresa que se trata de una marca colectiva, y tiene que ir acompañada de una copia del reglamento que rige la utilización de la marca, debidamente certificada por el solicitante.

En el **párrafo (2)** se estipula el contenido de dichos reglamentos.

### **Artículo 41: Examen del depósito de la marca colectiva**

**El examen del depósito, previsto en el Artículo 11, se extenderá igualmente a la observancia de las disposiciones del Artículo 40.**

Como, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 39, se aplican también a las marcas colectivas las disposiciones del Artículo 11, las solicitudes de registro de las marcas colectivas tendrán que ser sometidas a examen en cuanto a la forma. En el artículo que nos ocupa se dispone que el examen en cuanto a la forma habrá de extenderse también a la cuestión de decidir si el reglamento de utilización de la marca colectiva se ajusta a las condiciones establecidas en el Artículo 40. Si no se cumplen esas condiciones, la marca colectiva no podrá ser inscrita en el registro. El examen de esta cuestión es, por supuesto, una de las tareas (véase el comentario a la Sección II) para las cuales las Oficinas de Marcas necesitarán un personal muy calificado.

### **Artículo 42: Registro y publicación de la marca colectiva**

**1) Las marcas colectivas serán registradas en una sección especial del registro al que se hace referencia en el Artículo 13 y se adjuntará al registro una copia del reglamento de empleo de la marca.**

**2) Para las marcas colectivas, la publicación de la marca, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14, comprenderá un resumen del reglamento adjuntado al registro.**

**3) La disposición del Artículo 14 (2) se aplicará también al reglamento adjuntado al registro.**

El registro y la publicación de las marcas colectivas se rigen por las disposiciones de los Artículos 13 y 14 y por las disposiciones adicionales contenidas en el artículo que nos ocupa.

En el **párrafo (1)** se estipula que las marcas colectivas, para que sean reconocidas inmediatamente como tales, tienen que ser registradas en una sección especial del registro a la que se hace referencia en el Artículo 13, y que se tiene que adjuntar a cada registro una copia del reglamento de utilización de la marca colectiva.

En el **párrafo (2)** se estipula que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, la publicación de la marca tiene que incluir, en el caso de las marcas colectivas, un resumen del reglamento de utilización de la marca. Ese resumen tiene que abarcar, naturalmente, los elementos esenciales del reglamento, particularmente los elementos que se mencionan en el Artículo 40(2). En el Reglamento de Ejecución de la Ley, que fijará los detalles de su aplicación (Artículo 55), se podrá estipular que el resumen del reglamento de utilización de la marca colectiva tenga que ser redactado por el solicitante. Naturalmente la Oficina de Marcas tendrá que comprobar la exactitud

y adecuación del resumen, comparándole con el ejemplar completo del reglamento que se deposita en virtud de lo dispuesto en el Artículo 40(1).

En el *párrafo (3)* de este artículo se garantiza al público, a pesar de que ya conocerá los elementos esenciales del reglamento de utilización de la marca colectiva por la publicación del resumen, el libre acceso al texto completo de ese reglamento, y la obtención de copias del mismo mediante el pago de los gastos (Artículo 14(2)).

### Artículo 43: Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva

**1) El titular de la marca colectiva comunicará a la Oficina de Marcas todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca.**

**2) Toda comunicación de esos cambios será inscrita en el registro mediante el pago de una tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; esos cambios sólo surtirán efectos después de la inscripción. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42(2), se publicará un resumen de los cambios inscritos en el registro.**

En este artículo se tiene en cuenta la posibilidad de que, durante el plazo de registro de una marca colectiva o durante el plazo de sus renovaciones, pueda ser necesario o conveniente modificar el reglamento de empleo de la marca. Como se ha publicado un resumen del reglamento y el texto completo del mismo está a disposición del público, se tiene que informar a éste de los cambios que se introduzcan en dicho reglamento.

En el *párrafo (1)* de este artículo se dispone que el titular del registro de una marca colectiva tendrá que notificar todos los cambios del reglamento a la Oficina de Marcas.

En el *párrafo (2)* se especifica que esas notificaciones tienen que ser registradas y que los cambios del reglamento no tendrán efecto mientras no se proceda a su inscripción. La Oficina de Marcas publicará un resumen de los cambios.

### Artículo 44: Utilización de la marca colectiva

**El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo esa marca siempre que sea igualmente utilizada por terceros autorizados, de conformidad con el reglamento de empleo. La utilización por terceros se considerará como efectuada por el titular.**

En lo que respecta a la utilización de la marca colectiva, el Comité de la Segunda Ley-tipo celebró un debate sobre principios muy importantes. Se suscitaron principalmente tres cuestiones en este debate, o sea: (i) ¿Qué tipos de marcas se incluyen en la noción de marcas colectivas? (ii) ¿Quién puede utilizar una marca colectiva? (iii) ¿Tiene el titular de una marca colectiva derecho a utilizar la marca por sí mismo?

Las respuestas dadas por el Comité a estas cuestiones son las que se indican a continuación.

(i) Las marcas colectivas son distintas de las que normalmente se llaman «marcas de estandarización» o «marcas de normalización» y, por lo tanto, no las incluyen. En realidad, estas últimas no son marcas ya que se limitan a prescribir *nombres genéricos* para ciertos productos (por ejemplo, productos químicos

o farmacéuticos). Por otra parte, las marcas colectivas podrían identificarse con lo que se llama en algunos países « marcas de certificación » ya que sirven para *distinguir*, en el comercio, productos certificados por una persona en cuanto a su origen, componentes, modo de fabricación, calidad, exactitud u otras características, por lo que podrían incluirlas. (El Comité opinó, sin embargo, que las normas que rigen la posibilidad de registrar esas marcas de certificación a nombre del usuario podrían ser diferentes de las que prevalecen en dichos países.)

(ii) El Comité consideró que se debía permitir el uso de la marca colectiva — de conformidad con su reglamento de empleo (Artículo 40(2)) — por parte de instituciones públicas y por parte de personas o empresas particulares.

(iii) En cuanto a la posibilidad de que utilice la marca colectiva el titular mismo del registro de la marca, la mayoría de los miembros del Comité no vieron el menor inconveniente en ese uso. Se indicaron varias posibilidades. La marca podría ser registrada a nombre de una institución pública o de una colectividad o asociación de comerciantes, o incluso de una empresa privada (por ejemplo, un laboratorio de ensayo). Estos titulares autorizarían la utilización de la marca, en las condiciones especificadas en el reglamento, por parte de terceros (empresas o personas), y también podrían utilizar la marca colectiva por sí mismos, si les facultaban para ello las disposiciones del propio reglamento y conforme a estas disposiciones. En vista de esa opinión del Comité, en el artículo que nos ocupa se establece que el titular del registro de una marca colectiva puede usarla por sí mismo, siempre que la utilicen además otras personas autorizadas de conformidad con el reglamento que regula su uso. Esta disposición es necesaria porque, de lo contrario, la marca ya no sería colectiva, sino individual.

Como en el caso de las marcas individuales, todo uso autorizado de la marca por un tercero se imputará siempre al titular de la marca y a él sólo.

## Artículo 45: Transmisión del registro de la marca colectiva

**1) El Ministro responsable o cualquier otra autoridad competente podrá disponer la aprobación de la transmisión del registro de una marca colectiva si el beneficiario de la transmisión se encarga del control efectivo del empleo de la marca conforme al reglamento de empleo.**

El Comité de la Segunda Ley-tipo consideró que se debía permitir la transmisión del registro de una marca colectiva con menos libertad que la de una marca individual, porque las marcas colectivas implican, aún más que las marcas individuales, una garantía de origen, calidad u otras características. Por otra parte, no conviene prohibir totalmente la transmisión de los registros de las marcas colectivas porque, en determinadas circunstancias, puede ser necesario transmitir esos registros de una institución u organi-

**2) La transmisión se deberá inscribir en el registro mediante el pago de una tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; sólo surtirá efectos después de esa inscripción.**

zación a otra; por ejemplo, cuando cambien las tareas de esos órganos.

En vista de esas consideraciones, en el **párrafo (1)** se establece que la transmisión del registro de una marca colectiva sólo es posible con aprobación de la autoridad gubernamental competente y con sujeción a la condición de que el que recibe la transmisión se comprometa a ejercer un control efectivo de la utilización de la marca, en cumplimiento del reglamento.

En el **párrafo (2)** se establece con carácter obligatorio el registro de todas esas transferencias: mientras no se registre, la transferencia no producirá efectos — al contrario de lo que pasaba en las transferencias de las marcas individuales (Artículo 21(5)) — ni siquiera entre las partes interesadas. Antes de registrar la transmisión, la Oficina de Marcas comprobará, naturalmente, si se han cumplido las disposiciones del Artículo 45(1).

#### **Artículo 46: Nulidad del registro de la marca colectiva \***

**1) A petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente y después de dar al titular oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de una marca colectiva:**

**a) si la marca no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de los Artículos 5, 6 ó 40, en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal;**

**b) si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público;**

**c) si sólo el titular utiliza la marca, o si utiliza o permite una utilización de la marca contraria a su reglamento de empleo, o si efectúa o permite una utilización de la marca susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquiera otra característica común de los productos o servicios para los cuales se utiliza la marca, aplicándose igualmente estas disposiciones si el titular tolera esa utiliza-**

Como puede verse comparando el apartado (a) del párrafo (1) de este artículo con el Artículo 33, se puede declarar nulo el registro de una marca colectiva por las mismas razones y en las mismas condiciones que se aplican a la anulación de las marcas individuales. En este párrafo se añaden, sin embargo, unas razones de nulidad que son aplicables especialmente a las marcas colectivas. Como esas marcas presuponen una cierta garantía de origen, calidad u otras características, no se justifica el registro si esa garantía no está debidamente organizada en las disposiciones del reglamento (apartado (a)), o si la marca no se utiliza de acuerdo con ese reglamento, o si se utiliza de una manera que pueda engañar al público (apartado (c)). Tampoco estará justificado el registro si las disposiciones del reglamento de utilización de la marca son contrarias a la moral o al orden público (apartado (b)), o si sólo utiliza la marca el titular de la misma (apartado (c)). En ese último caso — al menos cuando se produce la utilización de la marca sólo por parte del titular de la misma durante un periodo de tiempo de duración apreciable — la marca perderá el carácter de marca colectiva y se deberá anular el registro.

En el **párrafo (2)** se indica, por analogía con lo dispuesto en el Artículo 33(2), que la nulidad del registro de una marca colectiva podrá aplicarse, en determinadas circunstancias, a una parte solamente de los productos o servicios para los que se registró la marca.

\* Véase la nota de pie de página relativa al Artículo 33.

**ción aunque haya tenido conocimiento de ella o la ignora por falta de un control suficiente.**

**2) Cuando los motivos de nulidad del registro de la marca colectiva previstos en el precedente apartado (a) del párrafo (1) sólo se den en lo referente a una parte de los productos o servicios para los que la marca colectiva fue registrada, sólo se declarará la nulidad del registro de esa parte de los productos o servicios.**

Al discutir las posibles causas de nulidad de las marcas colectivas, el Comité de la Segunda Ley-tipo examinó también la cuestión de si se deberían aplicar igualmente a las marcas colectivas otras razones susceptibles de poner fin al registro de las marcas individuales antes del tiempo normal de su expiración (Artículos 29, 30 y 31). Parece que no hubo objeción a que se aplicaran a las marcas colectivas las disposiciones relativas a la *renuncia* al registro (Artículo 29) y a la *cancelación* de la marca del registro a causa de su transformación en un *nombre genérico* (Artículo 31). Sin embargo, el Comité opinó que la cancelación de una marca por *falta de uso* (Artículo 30) no resultaría posible en lo que respecta a las marcas colectivas. La razón de esta opinión fue que el uso o la falta de uso de una marca colectiva depende de consideraciones diferentes de las que rigen el uso de las marcas individuales. Además, si se usa una marca colectiva en varios países y por alguna razón no se utilizara o dejara de utilizarse en uno o varios países, y si la marca pudiera y debiera ser cancelada del registro por esa razón en esos países, se podría engañar al público. Eso resultaría posible a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5(1)(h) que protege a la marca colectiva durante cierto periodo aún después de que se dé por terminado su registro. Por último, las marcas colectivas son mucho menos numerosas que las marcas individuales, de tal forma que el mantenimiento del registro de las primeras, aun cuando no se usen, no impedirá el registro de otras marcas en medida apreciable.



## PARTE IV: NOMBRES COMERCIALES, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, INDICACIONES DE PROCEDENCIA, DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Parte IV de la Ley-tipo agrupa cierto número de temas de diferente carácter pero que tienen en común el hecho de que influyen en la competencia entre las empresas y tratan de garantizar que esa competencia sea leal y se ejerza de acuerdo con el interés del público. Esos temas son los nombres comerciales (Artículos 47 y 49) y los actos de competencia desleal (Artículos 50 a 52), en particular el abuso de indicaciones de procedencia y de denominaciones de origen (Artículo 51) y otros actos de competencia considerados desleales (Artículo 52). Las disposiciones citadas se completan con otra relativa a las demandas judiciales (Artículo 53).

En las legislaciones existentes, no hay a veces una regulación detallada de las materias citadas, o se encuentra dispersa por textos legislativos distintos. Sin embargo, es conveniente regular y combinar las disposiciones que rigen estas cuestiones en una misma ley a causa de la afinidad entre las materias y por el hecho de que están íntimamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, se debe proteger a una marca contra un nombre comercial que se le parezca mucho (Artículo 18 (b)) y vice versa (Artículos 6 (1) (c) y (d) y 48 (2)). Tampoco se deberá considerar válido el registro de una marca si es contrario a las normas que reprimen la competencia desleal (Artículo 6(1)(e)) como, por ejemplo, cuando la marca puede engañar a los círculos comerciales o al público (Artículos 5(1)(e) y 52(c)) o cuando crea confusión con el establecimiento, los productos o las actividades de un competidor (Artículo 52(a)).

La Ley-tipo regula las materias mencionadas de una manera sucinta pero que, no obstante, parece ser adecuada. Los países que prefieran estipular unas regulaciones más detalladas podrán, naturalmente, hacerlo así.

En lo que respecta a las diferentes materias tratadas en esta Parte de la Ley-tipo, se pueden hacer las siguientes observaciones, a modo de introducción.

La regulación de los *nombres comerciales* tiene que ser diferente de la de las *marcas* porque la finalidad del nombre comercial es diferente de la de la marca. Según las definiciones que figuran en el Artículo 1(1), la *marca* sirve para *distinguir* los *productos* o *servicios* de una empresa de los de otras empresas: tiene por lo tanto que ser necesariamente distintiva, pero puede, en principio, consistir en cualquier signo que satisfaga esa condición. Por otra parte, el *nombre comercial* tiene que *identificar* a la empresa misma: puede pues ser un nombre o designación que no sea distintivo y puede consistir en una descripción de la empresa, por ejemplo « Banco General ». Por esta razón, la Ley no puede crear un derecho exclusivo a un nombre comercial que excluya de manera absoluta a terceros de utilizar la misma descripción de una empresa o incluso el mismo nombre. Lo único que hace falta es que no se engañe al público. Por ejemplo, el público no será inducido a error ni siquiera en los casos en los que las empresas tengan el mismo nombre comercial, siempre que estén muy separadas y sólo sean conocidas en la localidad, de tal modo que la confusión sea poco probable, o si se añade un elemento suficientemente distintivo a la descripción o al nombre que, por lo demás, pueden ser comunes.

Otra diferencia entre la marca y el nombre comercial es que la utilización de la marca es optativa — ya que es perfectamente posible vender productos o prestar servicios sin utilizar ninguna marca — mientras que el uso del nombre comercial es inevitable: toda persona natural o jurídica que se dedique a una actividad comercial tendrá que hacerlo con un nombre, bien sea su propio nombre u otro nombre, designación o descripción. Además, la utilización de una marca puede ser un acto transitorio, difícil de probar, mientras que el uso de un nombre comercial por parte de una empresa es un hecho más estable generalmente fácil de comprobar. Por esas razones, la protección plena de una marca, en ocasiones efímera,

tendrá que depender del registro (Artículo 4), mientras que el nombre comercial que se usa necesariamente y de forma más permanente tiene que estar protegido contra la confusión a base de su mero uso. Si, en algunos países, es obligatorio el registro de los nombres comerciales, la principal razón de ello suele ser el control o la fijación de los impuestos, y la obligación del registro se limita frecuentemente a las compañías o no se extiende a los comerciantes pequeños o de carácter temporal. Sin embargo, los nombres comerciales de estos últimos tienen que ser protegidos contra la confusión y tienen que ser protegidos por lo tanto a base de su mero uso.

En lo que respecta a la competencia desleal, la Ley-tipo establece el importante principio de que es ilícito todo acto de competencia *contrario a las prácticas honradas* en asuntos industriales y comerciales (Artículo 50), y especifica ciertos actos que, en particular, tienen que ser considerados como ilegales. Así por ejemplo el abuso de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen (Artículo 51; véanse las definiciones en el Artículo 1(1)(e) y (f)), y algunos otros actos cuyo carácter ilícito no ofrece la menor duda (Artículo 52). Los actos especificados son ejemplos y no pretenden agotar todas las posibilidades. Puede haber otros muchos actos contrarios a las prácticas honradas en materia industrial o comercial que los tribunales habrán de considerar ilícitos. La legislación de algunos países contiene regulaciones detalladas a este respecto. Pueden ser actos ilícitos, por ejemplo, cualesquiera de los actos siguientes:

- (i) sobornar a los compradores de un competidor para asegurarse o conservar la clientela;
- (ii) obtener secretos del negocio o secretos comerciales de un competidor por medio del espionaje o sobornando a sus empleados;
- (iii) utilizar o revelar, sin autorización, los conocimientos técnicos secretos de un competidor (véase la Ley-tipo sobre Invenciones, Artículos 53 a 57);
- (iv) inducir a los empleados de un competidor a violar los contratos de trabajo y a abandonar a su empleador;
- (v) amenazar a los competidores con demandas por violaciones de patentes o de marcas, si se hace de mala fe y con el fin de reducir el comercio de éstos y de entorpecer la competencia;
- (vi) boicotear el comercio para impedir o estorbar la competencia;
- (vii) hacer dumping, o sea, vender por debajo del costo con intención de entorpecer o suprimir la competencia;
- (viii) dar la impresión de que se está ofreciendo a la clientela una oportunidad de hacer compras en condiciones extraordinariamente favorables cuando no es éste el caso;
- (ix) copiar descaradamente los productos, los servicios, la publicidad u otras características del comercio de un competidor;
- (x) fomentar o utilizar los competidores el incumplimiento de contrato;
- (xi) hacer en la publicidad comparaciones con los productos o servicios de los competidores;
- (xii) violar las disposiciones legales que no se refieren directamente a la competencia para obtener mediante esa violación una ventaja desleal sobre otros competidores.

Es difícil inscribir en la Ley disposiciones que abarquen todos los casos porque a veces dependerá de las circunstancias en las que los actos indicados se cometan el que sean considerados o no como actos de competencia desleal.

A petición del Comité de la Segunda Ley-tipo se añade una nota de pie de página<sup>1</sup> en la que se sugiere un método diferente de legislación, susceptible de tratar algunos de los problemas planteados.

<sup>1</sup> Propuesta titulada «Indicaciones comerciales» presentada por el experto de la República Árabe Unida durante la reunión del Comité de la Segunda Ley-tipo:

«(1) Para los fines de la presente Ley, la designación comercial será toda indicación directa o indirecta relativa a:

- (a) el número, la cantidad, el tamaño, la capacidad o el peso de los productos;
- (b) el lugar o país donde son fabricados o producidos;
- (c) su método de fabricación o producción;
- (d) sus elementos constituyentes;

## Artículo 47: Nombres comerciales inadmisibles

**No podrá ser nombre comercial un nombre o una designación que por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él sea contrario a la moral al orden público y, especialmente, que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de la empresa designada por ese nombre.**

Según la definición que figura en el Artículo 1(1)(d), el nombre comercial es un nombre o una designación que sirve para identificar la empresa de una persona física o moral. Puede consistir en el nombre del propietario de la empresa, en un seudónimo o nombre inventado, en una abreviatura, en una descripción de la empresa, o en cualquiera otra designación. Una empresa podrá también usar más de un nombre comercial — por ejemplo el nombre completo y una abreviatura — o un nombre comercial especial para una parte de la empresa. En esos casos, si se usan independientemente, ambos nombres estarán protegidos por la Ley.

La elección de un nombre comercial está más restringida que la de una marca: muchos de los ejemplos de marcas que se indican en el Artículo 1(2), tales como dibujos, relieves, etiquetas, no se pueden utilizar como nombre comercial, ya que este último tiene que ser un *nombre* o una *designación*.

El artículo que nos ocupa impone aún más límites a la elección de un nombre comercial. En primer lugar, este nombre y la utilización que de él se haga, tienen que no ser contrarios a la moral o al orden público. Un nombre obsceno, o un nombre idéntico o similar al nombre de una autoridad pública o de un partido político prohibido serían ejemplos de este caso (véase el comentario al Artículo 5(1), apartado (e), relativo a las marcas). Además, el nombre comercial no tiene que ser susceptible de engañar a los círculos comerciales o al público en cuanto al carácter de la

- 
- (e) el nombre o la ocupación de sus productores o fabricantes;
  - (f) la existencia de patentes o de cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, de privilegios o de otros premios y distinciones comerciales o industriales;
  - (g) el nombre o la forma con que determinados productos son conocidos y apreciados generalmente.
- (2) Toda designación comercial que figure directa o indirectamente en los productos o en las tiendas, almacenes, signos, embalajes, papeles, facturas, membretes, material publicitario, etc., en la que, o por medio de la cual, los productos se presentan al público tendrá que corresponder de manera completa y absoluta con la verdadera naturaleza de los objetos de que se trate.
  - (3) El nombre o la dirección del vendedor no se podrán indicar en productos originarios de un país distinto de aquél en el que se efectúa la venta si no se acompaña de una indicación clara y en caracteres legibles del país o el lugar de fabricación o de producción.
 

Las personas que vivan en un lugar notoriamente conocido por la producción o manufactura de determinados productos y que comercien con productos que sean similares pero originarios de otra fuente no podrán utilizar su marca en esos últimos productos ni siquiera aunque no se indique ni su nombre ni su dirección cuando la marca sea de tal naturaleza que pueda inducir al público a error en cuanto al origen de los productos, a menos que se tomen todas las precauciones necesarias para evitar esa confusión.
  - (4) Sólo se podrá permitir el uso del nombre de la localidad donde el fabricante tiene su establecimiento industrial principal en lo que respecta a los productos fabricados por él en otro lugar, cuando se indica claramente esta circunstancia.
  - (5) Sólo se permitirá la mención de cualquier medalla, diploma, premio o distinción honorífica concedidos en exposiciones o certámenes, u otorgadas por soberanos, Estados, administraciones públicas, entidades académicas o sociedades científicas, en relación con los productos a los que se aplican las distinciones y con las personas y empresas comerciales que los han recibido o sus sucesores. Esa mención deberá contener una indicación exacta de la fecha y de su carácter, así como de las exposiciones o concursos en los que se han obtenido las distinciones.
 

Ningún participante en una exposición colectiva podrá utilizar en sus productos una distinción concedida en dicha exposición sin indicar claramente cuál es su origen y naturaleza.

empresa identificada con ese nombre: por ejemplo, no debe indicar un carácter nacional respecto de una empresa que, de hecho, es extranjera, ni dar la impresión de que las empresas que identifica tienen un alcance o una forma legal diferente de la que en realidad tengan. Con el fin de no engañar a los círculos comerciales ni al público, un nombre comercial no deberá ser idéntico ni similar a otro nombre que ya no se use pero que todavía sea notoriamente conocido del público.

### **Artículo 48: Protección del nombre comercial**

**1) No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, éste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros.**

**2) Se considerará especialmente como acto ilícito todo uso ulterior de un nombre comercial por terceros, bien sea en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de servicio o colectiva, así como de un nombre comercial similar o de una marca similar, susceptibles de inducir al público a error.**

**3) El Artículo 19 de la presente ley será aplicable por analogía al nombre comercial.**

Este artículo regula la protección de los nombres comerciales. Fue objeto de detenido debate en el Comité de la Segunda Ley-tipo, en el seno del cual la mayoría se manifestó partidaria de que se adoptara el principio de que la protección del nombre comercial debía basarse en la prioridad de uso. Este principio queda incorporado en el párrafo (1) del artículo que nos ocupa, en el que se establece la protección independientemente del registro, aun cuando ese registro sea por otra parte obligatorio en virtud de otras leyes o disposiciones legales del país. Probablemente, esas leyes y disposiciones legales establecerán sanciones si no se registra un nombre comercial. Sin embargo, esas sanciones no podrán consistir en la denegación de la protección del nombre comercial no registrado contra actos que puedan causar confusión, tal como se indica en la Ley-tipo. Esta protección es evidentemente necesaria en interés del público.

El objeto de la protección a la que se hace referencia en el presente artículo es el nombre — o cualesquiera de los nombres — o la designación de una empresa misma, o de parte de una empresa, y no el signo o el nombre del edificio donde está establecida. Se puede combatir la confusión de esos elementos invocando las disposiciones del Artículo 52(a).

El Comité de la Segunda Ley-tipo discutió la cuestión de si la Ley-tipo debía prever la posibilidad de conceder licencia para que un tercero utilizase un nombre comercial. En vista del hecho de que esas licencias son comparativamente raras, el Comité opinó que los contratos de licencia en relación con nombres comerciales deberían regirse por las disposiciones del derecho civil o mercantil del país de que se tratara y no por las disposiciones de la Ley-tipo.

En el *párrafo (2)* se especifica el alcance típico de la protección de un nombre comercial: se considerará ilícito todo uso subsiguiente, por un tercero, del nombre mismo, bien en forma de nombre comercial o en forma de marca, y todo uso de un nombre comercial o marca similar, si es susceptible de inducir al público

a error. Como se ha indicado ya, la protección de los nombres comerciales que prevé la Ley-tipo es menos absoluta que la protección de las marcas que figura en el Artículo 18, particularmente en la primera parte del apartado (a) de ese artículo. La razón de esta diferencia es que el nombre comercial no tiene que ser distintivo: puede estar formado por un nombre muy corriente o por una descripción de la empresa. En esos casos, el nombre o la descripción pueden ser utilizados por otros, siempre que se evite la probabilidad de que el público se confunda. Es probable que se produzca esa confusión si las empresas están muy apartadas entre sí; por ejemplo, si están situadas en partes diferentes del país y cada una de ellas sólo es conocida localmente. Por otra parte, la proximidad geográfica de los emplazamientos de las empresas o su magnitud pueden hacer que esa confusión resulte probable. En esos casos y si, por ejemplo, el nombre comercial está formado por un apellido, otra persona que tenga el mismo apellido no podrá utilizarlo como nombre comercial a menos que añada al nombre unos elementos distintivos que excluyan la probabilidad de confusión. Lo mismo cabe decir de una descripción de una empresa utilizada como nombre comercial.

Los nombres comerciales de empresas establecidas en países extranjeros estarán también protegidos en virtud de las disposiciones de la Ley-tipo contra el uso de un nombre comercial idéntico o similar en el país mismo, si este nombre puede inducir al público a error. Esos casos sólo se producirán normalmente cuando el nombre comercial extranjero se utiliza ya, en el país de que se trate, en el comercio o en la publicidad, o cuando el nombre comercial extranjero, aunque todavía no se haya utilizado en el país, sea notoriamente conocido en él (véase una situación idéntica respecto al registro de marcas, Artículo 6(1)(c) y (d)).

En el *párrafo (3)* se hace aplicable el Artículo 19 a los nombres comerciales, por analogía. Esta disposición significa que la protección del nombre comercial no crea obstáculo al uso de buena fe de indicaciones *exactas* (o sea verdaderas) con el mero fin de identificación o información, a condición de que esas indicaciones no puedan inducir al público a error sobre la identidad de una empresa.

### **Artículo 49: Cesión y transmisión del nombre comercial**

**1) El nombre comercial se podrá ceder o transmitir, pero únicamente en combinación con la transferencia de la empresa o de la parte de la empresa designada con ese nombre.**

Como en el caso de las marcas (Artículo 21), es necesario prever la posibilidad de cesión o transmisión de los nombres comerciales. Si se transfiere la propiedad de una empresa tendrá que ser posible que el que recibe la transferencia obtenga el nombre comer-

**2) La cesión del nombre comercial deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión podrá efectuarse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión.**

cial también, o sea el nombre comercial como tal, aun cuando se trate del apellido del que hace la transferencia, con la prioridad de uso que entraña. Esto se aplica igualmente en el caso de la transmisión de parte de una empresa, cuando la parte transferida se identifica por separado en el nombre comercial.

Sin embargo, como el nombre comercial (a diferencia de la marca) identifica a la empresa, o a una parte de ella, la cesión o la transmisión del nombre comercial sólo se permitirá si se efectúa en relación (« en combinación ») con la transmisión de la empresa o de la parte de ella identificada por el nombre comercial.

En el **párrafo (1)** se regula en ese sentido la cesión y la transmisión de los nombres comerciales.

El **párrafo (2)** trata de los requisitos de la cesión y la transmisión de un nombre comercial en cuanto a la forma. Las disposiciones son análogas a las que rigen la cesión y la transmisión de las marcas (Artículo 21(3)).

Durante las discusiones en el Comité de la Segunda Ley-tipo se suscitó la cuestión de si la Ley-tipo debería contener disposiciones relativas a la terminación de la protección de un nombre comercial. El problema es delicado porque mientras que en la mayoría de los casos ya no habrá necesidad de proteger un nombre comercial después de que su uso haya sido definitivamente abandonado, en otros casos en los que el nombre comercial ha llegado a ser notoriamente conocido, su usurpación por un tercero después de dado por terminado su uso podrá ser susceptible de engañar a los círculos comerciales o al público, al menos durante cierto tiempo, y necesitará cierta protección. En el caso últimamente citado, esa protección se obtendrá mediante lo dispuesto en el Artículo 47. Los competidores, o cualquier autoridad competente, podrán invocar esta disposición ante los tribunales.

### **Artículo 50: Actos de competencia desleal**

**Es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.**

En lo que respecta a la competencia desleal, la Ley-tipo contiene una regla general muy importante conforme a la cual es ilícito *cualquier* acto de competencia contrario a las prácticas honradas en materia industrial o comercial. Los tribunales tendrán que aplicar esta disposición a **todos** los actos de competencia desleal, aun cuando no estén indicados como ejemplos de actos de competencia desleal en los Artículos 51 y 52. Los tribunales tendrán que decidir, por ejemplo, en cada caso que les sea presentado si, dadas las circunstancias, cualquiera de los actos antes indicados en la introducción a la Parte IV constituye un acto de competencia desleal. En muchos países se ha desarrollado una jurisprudencia muy extensa en esta materia que podrán consultar con provecho los demás países.

## Artículo 51: Utilización ilícita de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen

### 1) Es ilícita, concretamente:

a) la utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante;

b) la utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares.

2) Podrán entablar una acción para prevenir o reprimir los actos ilícitos a los que se hace referencia en el párrafo precedente cualquier autoridad competente o cualquier persona, asociación o sindicato interesado, especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden identificar correctamente sus productos o servicios con la indicación o la denominación de que se trate, o los sindicatos o asociaciones que los representen al efecto.

El *párrafo (1)* de este artículo indica, como ejemplos de competencia desleal, el abuso de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Según las definiciones del Artículo 1(1)(e) y (f), esas dos nociones tienen que distinguirse una de otra. La indicación de procedencia es una expresión o signo utilizado para indicar que un producto o servicio tiene su origen en un determinado país o grupo de países, región o localidad. Las denominaciones de origen forman una categoría especial de esas indicaciones; sirven para designar a un producto originario de un país, región o localidad cuando la *calidad* o las *características* de ese producto *se deben* exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. Así, esta categoría no indica meramente el origen geográfico de un producto, sino que implica cierta calidad o ciertas características que se deben a ese origen. Ejemplo de apelaciones de origen son los nombres de los vinos o de los productos destilados tales como «Cognac», y también «lana de Cachemira», «seda thai», «té de Ceilán» y otros muchos.

Tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen son indicaciones geográficas. Tienen que distinguirse, por un lado, de las indicaciones aparentemente geográficas que, sin embargo, sólo son en realidad *nombres genéricos* de productos tales como «agua de Colonia» y, por otra parte, de las *marcas* que contienen una indicación geográfica. Una marca individual — marca de producto o marca de servicio — solo puede contener una indicación geográfica si la marca, con su indicación, es capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (Artículo 5(1)(d)). Esa indicación en una marca no tiene además que engañar (Artículo 5(1)(e)). La marca colectiva puede contener con mayor facilidad una indicación geográfica que puede también referirse a la calidad o a otras características de los productos o servicios. El registro de esa marca colectiva asegurará generalmente una protección muy eficaz a la indicación geográfica. Sin embargo, la marca colectiva requiere que su uso esté organizado por medio de un reglamento (Artículo 40), y el uso requiere el control por parte del titular de la marca (Artículo 46). Esa organización no siempre es posible o puede faltar por diversas razones. Ese es uno de los motivos por los que resulta importante prever la protección por medio de disposiciones especiales relativas a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen como tales.

Esas indicaciones y denominaciones pueden ser de gran importancia en los países en desarrollo. De hecho, en los países donde la industrialización no ha hecho todavía los progresos necesarios, hay con mucha

frecuencia productos naturales o productos de artesanía de alta calidad, originarios de determinadas regiones (el país mismo o varios de sus distritos, ciudades o aldeas). La misma situación puede producirse en lo que respecta a servicios de una calidad especial. En esos casos es importante que se utilicen las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen únicamente para productos o servicios que tengan derecho a ello y no para otros de origen diferente y posiblemente de peor calidad, porque su empleo por estos últimos destruiría la reputación de los productos o servicios de origen genuino y el valor económico correspondiente.

El **párrafo (1)(a)** trata de las indicaciones de procedencia. Establece que es ilícito hacer un uso directo o indirecto de una indicación de procedencia engañosa de productos o servicios. Esa indicación falsa o engañosa puede hacerse directamente, nombrando una indicación geográfica, o indirectamente utilizando un idioma extranjero o imágenes que indiquen o sugieran falsamente un origen particular. Las disposiciones que nos ocupan se extienden a las indicaciones falsas o engañosas sobre la identidad del productor, fabricante o abastecedor de los productos o servicios.

El **párrafo (1)(b)** trata de las denominaciones de origen. Contiene, en primer lugar, una disposición similar a la que figura en el apartado (a) con respecto a las indicaciones de procedencia. Sin embargo, como las denominaciones de origen no sólo indican el origen geográfico, sino que también entrañan una significación en cuanto a la calidad u otras características debidas al origen, se prohíbe no sólo su uso, sino también la imitación de esas denominaciones aun cuando se indique el verdadero origen de los productos (por ejemplo: «Champagne español» o «Cognac alemán»), o incluso cuando la denominación se usa meramente como referencia, como por ejemplo «té tipo de Ceilán».

En el **párrafo (2)** se tiene en cuenta el hecho de que las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen (a diferencia de las marcas) no tienen un propietario capaz de garantizar su protección contra los abusos. Por lo tanto, se reconoce capacidad para evitar o reprimir esos abusos a la autoridad competente del país de que se trate y a cualquier persona interesada, generalmente un competidor, así como a las organizaciones que puedan supervisar el uso correcto de esas indicaciones o denominaciones.

## Artículo 52: Otros actos de competencia desleal

**También constituirán actos de competencia desleal:**

**a) todos los hechos de la índole que sean que puedan crear confusión por cualquier medio con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;**

**b) las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;**

**c) las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías.**

Hay actos que se tienen que considerar siempre como actos de competencia desleal y este artículo especifica tres clases de ellos. Este artículo refleja las disposiciones del Artículo 10<sup>ter</sup> del Convenio de París, al que se han adherido gran número de países y que puede decirse, por lo tanto, que representa las opiniones generalmente aceptadas sobre esta materia.

## Artículo 53: Demandas judiciales

**1) Las sanciones civiles previstas en el Artículo 36 se aplicarán igualmente a los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 48 (1) y (2), 50, 51 y 52.**

**2) Toda comisión intencionada de uno de los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 51 y 52 constituirá un delito castigado con arreglo a las disposiciones del Artículo 37 (2).**

En este artículo se regulan los remedios legales disponibles para la protección de los nombres comerciales y la prevención o la represión de los actos de competencia desleal.

En el *párrafo (1)* se estipula que también se aplicarán las sanciones civiles previstas en relación con las marcas en el Artículo 36, a los actos de competencia desleal cometidos respecto de nombres comerciales (Artículo 48(1) y (2)), a los actos de competencia desleal en general (Artículo 50), al abuso de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen (Artículo 51), y a otros actos de competencia desleal especificados en la Ley (Artículo 52).

Según lo dispuesto en el *párrafo (2)*, sólo se podrán invocar sanciones penales en los dos últimos casos y cuando los actos ilícitos se cometan intencionalmente.



# PARTE V: DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

Esta Parte V y final de la Ley-tipo contiene dos artículos, uno relativo a la competencia de los tribunales (Artículo 54) y otro en el que se incluyen disposiciones para el establecimiento del Reglamento de Ejecución de la Ley (Artículo 55). Se han agrupado estas disposiciones al final de la Ley-tipo porque son aplicables a todas las materias tratadas en la misma, o sea, a las marcas individuales, a las marcas colectivas, a los nombres comerciales y a los actos de competencia desleal.

## Artículo 54: Competencia de los tribunales

**1) Los tribunales ordinarios serán competentes para entender en todo litigio relativo a la aplicación de la presente ley, especialmente en lo tocante a los recursos contra las decisiones de la Oficina de Marcas, los contratos de licencia, la cancelación y la nulidad de las marcas, la violación de los derechos conferidos por la marca y los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 48, 50, 51 y 52.**

**2) Bajo reserva de lo dispuesto en el Artículo 15, tendrá jurisdicción el tribunal del domicilio del demandado o, cuando este último esté domiciliado en el extranjero, el tribunal del lugar donde esté situada la Oficina de Marcas.**

**3) Se podrá apelar contra las decisiones del tribunal solicitando la anulación o la revisión de la sentencia con arreglo a las normas del derecho procesal común.**

Trata este artículo de las cuestiones relativas a la competencia y jurisdicción de los tribunales. Como el sistema judicial difiere mucho de unos países a otros, todo lo que la Ley-tipo puede hacer es indicar soluciones posibles al respecto, que cada país habrá de adaptar a su propio sistema legal.

En el *párrafo (1)* se confiere competencia a los tribunales ordinarios del país para entender en todos los litigios relativos a la aplicación de la Ley.

El *párrafo (2)* trata de la competencia territorial de esos tribunales dentro del país. No interfiere con la competencia de los tribunales extranjeros que estará regulada por la legislación del país extranjero de que se trate. La regla básica de este párrafo es que si el demandado está domiciliado en el país, será competente el tribunal de su domicilio. Si está domiciliado en el extranjero, el tribunal competente será el del lugar donde se encuentre situada la Oficina de Marcas. La indicación de un domicilio constituido dentro del país, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 7(1)(b) y 13(2) no modifica estas reglas, porque esa indicación sólo se tiene que hacer para facilitar las comunicaciones (Artículo 13(5)). En lo que respecta a los litigios relativos al registro de las marcas (Artículo 15), el único tribunal competente será siempre el tribunal del lugar donde se encuentre situada la Oficina de Marcas. Ese tribunal podrá adquirir así un máximo de experiencia en estas cuestiones y un cierto grado de especialización.

El *párrafo (3)* contiene un recordatorio de las disposiciones relativas a la apelación, la nulidad o la revisión de las decisiones de los tribunales que se habrán de aplicar, a menos que se disponga otra cosa en la legislación del país de que se trate.

### **Artículo 55: Reglamento de Ejecución**

**El Reglamento de Ejecución estipulará las modalidades de ejecución de la presente ley y, en especial, de los Artículos 7 (3), 10, 12 (Alternativa B) (4), (7) y (12), 14 (1), 17 (1), (4) y (5), 21 (4), 22 (3) 43 (2) y 45 (2).**

Este artículo se explica por sí mismo.

## **TEXTO DE LA LEY-TIPO**



# **LEY-TIPO SOBRE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO**

---

## **PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES**

### **Artículo 1: Definiciones**

- 1) En el sentido de la presente ley, se entiende por:**
  - a) « marcas de productos»:** todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas;
  - b) « marcas de servicio»:** todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas;
  - c) « marcas colectivas»:** todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquiera otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular;
  - d) « nombre comercial»:** el nombre o la designación que identifica la empresa de una persona física o moral;
  - e) « indicación de procedencia»:** la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinados;
  - f) « denominación de origen»:** la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos.
- 2) Siempre que no resulten inadmisibles según lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, pueden constituir marcas, concretamente, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, los nombres, los**

seudónimos, los nombres geográficos, los «slogans», los dibujos, relieves, letras, cifras, las etiquetas, envolturas, emblemas, estampados, timbres, sellos, viñetas, orlas, bandas, las combinaciones o disposiciones de colores y formas de productos o de acondicionamientos.

### **Artículo 2: Convenios internacionales aplicables**

Serán aplicables en virtud de la presente ley las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales bilaterales o multilaterales en los que [el país] sea o llegue a ser parte, que rigen los derechos de los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios y de las personas asimiladas a esos nacionales.

### **Artículo 3: Derechos de los extranjeros**

Los extranjeros a los que no alcancen las disposiciones del artículo precedente tendrán, en cuanto a la presente ley, los mismos derechos que los nacionales.

## **PARTE II: MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS**

### **SECCIÓN I: DERECHO A LA MARCA**

#### **Artículo 4: Registro de la marca**

- 1) Bajo reserva de las disposiciones siguientes, el derecho exclusivo a una marca concedido en virtud de la presente ley se adquiere por el registro.
- 2) El registro de una marca no puede ser válidamente concedido más que al primero que cumpla los requisitos exigidos para la validez del depósito, o al primero que haya reivindicado válidamente la prioridad anterior para su depósito.

#### **Artículo 5: Marcas inadmisibles por razones objetivas**

- 1) No pueden ser válidamente registradas las marcas
  - a) que consistan en formas impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial;
  - b) que consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir, en el comercio, para designar la especie,

- la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de la producción de los productos o de la prestación de los servicios;
- c) que consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes en el comercio del país, se haya convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate;
  - d) que, por otras razones, no puedan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;
  - e) que sean contrarias a la moral o al orden público y que, concretamente, puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
  - f) que reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional intergubernamental o creada por un convenio internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
  - g) que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y de garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
  - h) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca colectiva cuyo registro haya expirado y no haya sido renovado, o cuya renuncia, cancelación o nulidad haya sido inscrita en el registro durante los tres años precedentes al depósito de las marcas de que se trate.
- 2) Para apreciar si la marca puede ser válidamente registrada a tenor de las disposiciones (b) a (d) del párrafo precedente, se tendrán en cuenta todas las circunstancias que concurren, especialmente la duración del uso de la marca en el país mismo o en otros países, y el hecho de que la marca se considere distintiva en otros países o en los medios comerciales.

#### **Artículo 6: Marcas inadmisibles a causa de derechos de terceros**

- 1) **No pueden ser válidamente registradas las marcas**
  - a) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca depositada anterior y válidamente

- por un tercero, o registrada anterior y válidamente a favor de un tercero, o depositada posteriormente por un tercero pero reivindicando válidamente la prioridad, para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios respecto de los cuales el uso de esas marcas pudiera inducir al público a error;
- b) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca no registrada utilizada anteriormente en el país por un tercero para productos o servicios idénticos o similares, si el depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;
  - c) que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial utilizado anteriormente en el país por un tercero, si el depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;
  - d) que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero;
  - e) que violen otros derechos de terceros o que sean contrarias a las reglas relativas a la prevención de la competencia desleal;
  - f) que sean depositadas por el agente o el representante de un tercero que sea titular de esas marcas en otro país, sin la autorización de ese titular, a menos que ese agente o representante justifique su actuación.
- 2) El consentimiento de los terceros a los que se hace referencia en los apartados (a) a (e) del párrafo precedente podrá ser tenido en cuenta para determinar la admisibilidad de la marca.

## SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

### Artículo 7: Condiciones del depósito

- 1) El depósito de una marca a efectos de solicitud de registro deberá ser efectuado en la Oficina de Marcas y deberá comprender:
- a) una solicitud de registro de la marca;
  - b) el nombre y el domicilio completos del depositante, así como, si el domicilio del depositante se hallase fuera del país, el domicilio constituido por él en el país;

- c) una reproducción de la marca en cuatro ejemplares;
  - d) una enumeración clara y completa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, con indicación de la clase o de las clases correspondientes de la clasificación a la que se refiere el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación internacional de los productos y de los servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio.
- 2) Si el depósito de la marca es hecho por conducto de un mandatario, irá acompañado de un poder privado firmado por el depositante, para el que no será necesaria legalización ni certificación alguna.
- 3) En el Reglamento de Ejecución se fijarán con detalle las condiciones precedentes a las que deberá ajustarse el depósito de una marca.

### **Artículo 8: Derecho de prioridad**

El depositante de una marca que quiera prevalerse de la prioridad de un depósito anterior en otro país deberá adjuntar a su solicitud una declaración escrita en la que indique la fecha y el número del depósito anterior, el país en el que lo haya efectuado él mismo o su predecesor en derecho y el nombre del depositante, así como, en un plazo de tres meses contados desde la fecha del depósito ulterior, una copia del depósito anterior certificada por la Oficina de Propiedad Industrial o por la Oficina de Marcas del país donde haya sido depositada.

### **Artículo 9: Protección temporal de las marcas que figuran en una exposición internacional**

- 1) El depositante de una marca que, en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, haya hecho figurar productos provistos de esa marca o servicios utilizando esa marca, y que solicite el registro de la marca en un plazo de seis meses contados desde el día en que dichos productos o servicios han figurado por primera vez en la exposición con esta marca, será considerado, a petición propia, como si hubiese solicitado el registro en esa fecha.
- 2) La prueba de la exposición de los productos provistos de la marca o de los servicios prestados utilizando la marca será establecida mediante un certificado expedido por la autoridad competente de la exposición; ese certificado mencionará la fecha en la que la marca se ha utilizado por primera vez en relación con los productos o servicios, en la exposición.

3) La protección temporal concedida por el presente artículo no prolongará los otros plazos de prioridad invocados por el depositante.

#### **Artículo 10: Pago de la tasa**

El depósito de una marca sólo será aceptable cuando se haya pagado la tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución.

#### **Artículo 11: Examen formal del depósito**

- 1) La Oficina de Marcas examinará si el depósito de la marca se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7, 8, 9 y 10.
- 2) En caso de no observancia de los Artículos 7 o 10, la Oficina rehusará el registro de la marca; si no se cumplen las condiciones de los Artículos 8 o 9, la Oficina no mencionará, en lo que se refiere al registro de la marca, la prioridad reivindicada o la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.

#### **Alternativa A**

##### **Artículo 12: Registro de la marca sin examinar el depósito en cuanto al fondo**

- 1) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que el depósito se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7 y 10, se registrará la marca tal como ha sido depositada, sin proceder a más exámenes, y particularmente sin examinar la cuestión de saber si el registro no es contrario a los Artículos 5 y 6.
- 2) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que se han cumplido los requisitos de los Artículos 8 o 9, la Oficina inscribirá, en relación con el registro, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.

#### **Alternativa B**

##### **Artículo 12: Registro de la marca después de un examen del depósito en cuanto al fondo y posibilidad de hacer oposición**

- 1) Cuando del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resulte que el depósito se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 7 y 10, la Oficina de Marcas examinará si el registro de la marca

se ve o no impedido por alguna de las razones indicadas en los Artículos 5 y 6.

2) Si la Oficina comprueba que la respuesta a la cuestión mencionada en el párrafo precedente es afirmativa, lo pondrá en conocimiento del depositante, indicándole cuáles son los motivos por los que la marca no puede ser registrada; le invitará a retirar su depósito de la marca o a presentar sus observaciones sobre los motivos de la denegación en un plazo de dos meses. Si el depositante no retira su depósito y si no presenta observaciones en el plazo mencionado, o si, habiendo presentado dentro de ese plazo sus observaciones, la Oficina sigue estimando, sin embargo, que la marca depositada debe ser excluida del registro, dicho registro será denegado. Si, por el contrario, la Oficina estima que la marca puede ser registrada, se aplicará lo dispuesto en el párrafo (4) del presente artículo.

3) Si la Oficina comprueba que la respuesta a la cuestión mencionada en el párrafo primero es afirmativa solamente para una parte de los productos o servicios indicados en el depósito de la marca, aplicará el párrafo precedente para esa parte y dejará en suspenso la aplicación de los párrafos siguientes hasta que se haya adoptado una decisión en virtud del párrafo precedente.

4) Si la Oficina comprueba, después de aplicados los párrafos (2) o (3) del presente artículo cuando así proceda, que la respuesta a la cuestión mencionada en el párrafo primero es negativa, invitará al depositante a abonar, en el plazo de dos meses, la tasa de publicación del depósito fijada en el Reglamento de Ejecución.

5) Si no se abona la tasa de publicación del depósito en el plazo indicado, el registro de la marca será denegado.

6) Si la tasa de publicación del depósito se abona en el plazo indicado, la Oficina procederá a la publicación de la marca depositada, mencionando: la fecha del depósito; los productos o servicios a los que se aplica la marca cuyo registro se solicita con la indicación de la clase o las clases correspondientes; el nombre y el domicilio del depositante y, cuando así proceda, su domicilio constituido; y, por último, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.

7) Cualquiera que estime que se debe denegar el registro de la marca por uno o varios de los motivos indicados en los Artículos 5 y 6 podrá interponer oposición a ese registro en un plazo de tres meses contados desde la fecha de la publicación del depósito, exponiendo los motivos de su oposición. La oposición sólo se considerará como interpuesta cuando se haya abonado la tasa de oposición fijada por el Reglamento de Ejecución.

- 8) Si no se interpone oposición en el plazo indicado, la marca será registrada.
- 9) En caso de oposición, la Oficina comunicará al depositante los motivos de la oposición y le invitará a presentar sus observaciones sobre esos motivos en un plazo de tres meses. Transcurrido ese plazo, la Oficina estatuirá sobre la oposición lo más rápidamente posible y registrará la marca o denegará el registro.
- 10) En caso de registro de la marca, si del examen al que se hace referencia en el Artículo 11 resultase que se habían respetado las disposiciones de los Artículos 8 y 9, la Oficina inscribirá, por lo que respecta al registro, la prioridad reivindicada o la fecha de la utilización certificada de la marca en una exposición internacional.
- 11) La Oficina podrá conceder, a petición, una prolongación razonable de los plazos indicados en el presente artículo, particularmente cuando el depositante resida en el extranjero o cuando se le indique que la persona que interpone oposición y el depositante han entablado negociaciones.
- 12) El Reglamento de Ejecución regulará los detalles de aplicación de este artículo.

### **Artículo 13: Registro de la marca y expedición de un certificado**

- 1) La Oficina de Marcas llevará un registro en el que se registrarán las marcas, numeradas por orden de registro y donde se inscribirán igualmente, respecto de cada marca, todos los actos que deban ser inscritos en virtud de la presente ley.
- 2) El registro de una marca reproducirá esta marca y mencionará: su número; el nombre y el domicilio del titular y, si éste estuviere fuera del país, su domicilio constituido en el país; las fechas del depósito y del registro; cuando así proceda, la reivindicación de prioridad, así como el número, la fecha y el país del depósito base de la prioridad reivindicada; cuando se haya depositado un certificado relativo a la utilización de una marca en una exposición internacional, el contenido de ese certificado; y, finalmente, la enumeración de los productos o servicios para los cuales se ha concedido el registro, con la indicación de la clase o de las clases correspondientes.
- 3) La Oficina establecerá y expedirá al titular un certificado del registro de la marca mediante carta certificada enviada a su domicilio o, si ese domicilio estuviere fuera del país, a su domicilio constituido.

- 4) La Oficina inscribirá todo cambio de domicilio o de domicilio constituido que le sea notificado por el titular de la marca.
- 5) Salvo disposición en contrario de la presente ley, las comunicaciones que se hayan de hacer al titular de la marca en virtud de la presente ley le serán enviadas a su último domicilio registrado, al mismo tiempo que a su último domicilio constituido registrado.

#### **Artículo 14: Publicación de las marcas registradas; consulta del registro**

- 1) La Oficina de Marcas publicará en la forma y el plazo prescritos en el Reglamento de Ejecución las marcas registradas, en el orden de su registro, con mención de todos los datos inscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 (2).
- 2) Las marcas registradas en la Oficina de Marcas podrán ser consultadas gratuitamente en ella y cualquier persona podrá obtener copias pagando los gastos correspondientes. Esta disposición será aplicable también a todos los actos inscritos respecto de cada marca.

#### **Artículo 15: Recursos**

Toda persona que desee recurrir contra una decisión final adoptada por la Oficina de Marcas en virtud de las disposiciones de la presente Sección podrá apelar al tribunal del lugar donde esté situada la Oficina de Marcas, en las condiciones establecidas en el Artículo 54.

### **SECCIÓN III: DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LAS MARCAS**

#### **Artículo 16: Duración del registro**

El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados desde la fecha del registro, bajo reserva de expiración anterior conforme a los Artículos 29 a 35.

#### **Artículo 17: Renovación**

- 1) El registro de una marca se podrá renovar por nuevos periodos consecutivos de diez años, mediante el mero pago de una tasa de renovación fijada en el Reglamento de Ejecución.

- 2) Al hacer la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni en la lista de los productos o servicios para los cuales se registra la marca, bajo reserva del derecho del titular a limitar esa lista.
- 3) La renovación de la marca no dará lugar a ningún nuevo examen de la marca por parte de la Oficina de Marcas, ni a ninguna oposición.
- 4) La tasa de renovación de la marca se deberá pagar durante los doce meses que preceden a la expiración de la duración del registro. Se concederá, sin embargo, un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa después de esa expiración, mediante el pago de una sobretasa fijada en el Reglamento de Ejecución.
- 5) La Oficina de Marcas inscribirá en el registro y publicará, en la forma y el plazo prescritos por el Reglamento de Ejecución, las renovaciones efectuadas, mencionando toda limitación de la lista de los productos o servicios.

#### **SECCIÓN IV: DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA**

##### **Artículo 18: Derechos conferidos por el registro**

El registro de la marca confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de los actos siguientes:

- a) todo uso de la marca o de un signo que se le asemeje de forma que pueda inducir al público a error, en los productos o servicios para los cuales se registra la marca, así como en otros productos o servicios en los que el uso de la marca o del signo pudiera inducir al público a error;
- b) todo uso de la marca, o de un signo o de un nombre comercial que se le asemeje, sin motivo justificado y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.

##### **Artículo 19: Uso por terceros de indicaciones con fines distintos de los de la marca**

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.

#### **Artículo 20: Limitación de los derechos conferidos por el registro**

El registro de la marca no confiere al titular el derecho a prohibir a un tercero la utilización de la marca en relación con los productos que se han vendido lícitamente en el país con esa marca, a condición de que esos productos no hayan sufrido ninguna alteración.

### **SECCIÓN V: CESIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y DE LOS REGISTROS**

#### **Artículo 21: Cesión y transmisión de los depósitos y de los registros**

- 1) Independientemente de la transferencia de la totalidad o una parte de la empresa que utiliza la marca, el depósito o el registro de una marca se podrán ceder o transmitir para la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se ha depositado o registrado la marca.
- 2) La cesión o la transmisión será sin embargo nula si tiene por objeto o por consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.
- 3) La cesión del depósito o del registro de la marca deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión puede hacerse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión.
- 4) Las cesiones y las transmisiones de los registros de marcas deberán ser inscritas por la Oficina de Marcas, mediante el pago de la tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; las cesiones y las transmisiones de depósitos deberán ser inscritas, previo pago de la misma tasa, provisionalmente, y la marca, una vez registrada, deberá ser inscrita a nombre del cesatario o del beneficiario de la transmisión.
- 5) Las cesiones y las transmisiones sólo surtirán efectos frente a terceros después de su inscripción en el registro.

## SECCIÓN VI: CONTRATOS DE LICENCIA

### Artículo 22: Contratos de licencia

- 1) El titular del registro de una marca podrá otorgar a otra persona o empresa, por contrato, licencia para utilizar la marca con la totalidad o con parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca. La utilización de la marca efectuada por el licenciatarario se considerará como utilización efectuada por el titular de la marca.
- 2) El contrato de licencia deberá establecerse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes.
- 3) El contrato de licencia o un extracto adecuado de dicho contrato deberá ser inscrito en la Oficina de Marcas, mediante el pago de la tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución. La licencia sólo surtirá efectos frente a terceros después de esa inscripción.
- 4) La inscripción de una licencia será cancelada a petición del titular de la marca o del licenciatarario mediante presentación de la prueba de la expiración de la licencia.

### Artículo 23: Nulidad de los contratos de licencia \*

El contrato de licencia será nulo cuando entre el titular de la marca y el licenciatarario no existan relaciones o disposiciones que aseguren un control efectivo, por parte del titular, de la calidad de los productos o servicios del licenciatarario para los que se utiliza la marca.

### Artículo 24: Cláusulas nulas de los contratos de licencia

- 1) Serán nulas las cláusulas de los contratos de licencia o relativas a ellos que impongan al licenciatarario limitaciones, en el plano industrial o comercial, que no se deriven de los derechos conferidos por el registro de la marca o que no sean necesarias para salvaguardar esos derechos.
- 2) De manera particular, no se considerarán como limitaciones de esa clase:

---

\* Los países que quieran permitir a su Oficina de Marcas el controlar la aplicación de este artículo deberán añadir la disposición siguiente, como párrafo (2):

«2) La Oficina de Marcas denegará la inscripción en el registro de los contratos de licencia en los que no se indiquen las relaciones o no se prevean las disposiciones a las que se hace referencia en el párrafo (1) del presente artículo.»

- a) las limitaciones relativas a la medida, la extensión, el territorio o la duración de la utilización de la marca, o a la calidad o la cantidad de los productos o servicios para los cuales se podrá utilizar la marca;
- b) las limitaciones justificadas por las necesidades del control efectivo previsto en el Artículo 23;
- c) la obligación impuesta al licenciatarario de abstenerse de todo acto susceptible de menoscabar la validez del registro de la marca.

#### **Artículo 25: Derecho del titular de la marca a conceder otras licencias**

- 1) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la marca, de conceder licencias a otras personas para la utilización de la misma marca, ni de utilizar la misma marca por sí mismo.
- 2) La concesión de una licencia exclusiva impedirá, al titular de la marca, conceder licencias a otras personas para la utilización de la misma marca y, mientras el contrato de licencia no disponga otra cosa, utilizar la marca por sí mismo.

#### **Artículo 26: Derechos del licenciatarario**

Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, el licenciatarario tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio del país y con todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada.

#### **Artículo 27: Carácter intransferible de las licencias**

- 1) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, no se podrá ceder la licencia a terceros y el licenciatarario no podrá conceder sublicencias.
- 2) Cuando en el contrato se autorice al licenciatarario a ceder su licencia o a conceder sublicencias, resultarán aplicables las disposiciones de los Artículos 22 a 26 y 28.

#### **Artículo 28: Contratos de licencia que entrañan pagos al extranjero**

El Ministro responsable o cualquier otra autoridad competente podrá estatuir que los contratos de licencia o ciertas categorías de ellos y sus modificaciones o renovaciones requerirán,

cuando entrañen pagos al extranjero, bajo pena de nulidad, la aprobación de . . . . ., teniendo en cuenta las necesidades del país y su desarrollo económico.

## **SECCIÓN VII: RENUNCIA, CANCELACIÓN, NULIDAD**

### **Artículo 29: Renuncia al registro**

- 1) El titular de una marca puede renunciar al registro totalmente o por una parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.
- 2) La renuncia deberá ser notificada mediante declaración por escrito a la Oficina de Marcas que la inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible. La renuncia sólo será efectiva después de su inscripción.
- 3) Cuando haya una licencia de utilización de la marca inscrita en la Oficina de Marcas, sólo se registrará la renuncia al registro previa presentación de una declaración en la que el licenciatarario acceda a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de licencia.

### **Artículo 30: Cancelación de la marca por falta de uso**

- 1) Bajo reserva de lo dispuesto en los párrafos (3) y (4), la marca será cancelada del registro cuando su titular, sin excusa legítima, no la haya utilizado en el país o no la haya hecho utilizar en virtud de una licencia, después del registro, durante los cinco años consecutivos precedentes a la alegación de falta de uso.
- 2) Sólo se podrán considerar excusas legítimas de la falta de uso las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca. La insuficiencia de recursos no se considerará como excusa legítima. En relación con la alegación de falta de uso de la marca, o de su uso, el tribunal hará recaer la prueba conforme a las circunstancias del caso.
- 3) La utilización de la marca en una forma que difiera, por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que la marca ha sido registrada, no será motivo suficiente para la cancelación de la marca ni disminuirá la protección concedida a la marca.
- 4) La utilización de la marca para uno solo o varios de los productos o servicios, pertenecientes a una determinada clase, para

los que se ha registrado la marca bastará para impedir la cancelación, incluso respecto de los otros productos o servicios de la misma clase.

### **Artículo 31: Cancelación de la marca que se convierte en denominación genérica**

Se cancelará el registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado la transformación en denominación genérica de 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 la significación de marca.

### **Artículo 32: Procedimiento y efectos de la cancelación**

- 1) La cancelación del registro de una marca, tal como se prevé en los Artículos 30 y 31, deberá ser decidida por el tribunal, a petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente, y después que el tribunal haya dado al titular la oportunidad de ser oído.
- 2) Cuando la decisión de cancelación total o parcial del registro de una marca llega a ser definitiva se considerará que, dentro de los límites de la decisión, el registro no produce efectos jurídicos desde que se produjo el acontecimiento que ha provocado la cancelación.

### **Artículo 33: Nulidad del registro \***

- 1) A petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente y después de dar al titular oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de una marca si esta última no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de los Artículos 5 o 6 de la presente ley, en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal.
- 2) Cuando las causas de nulidad del registro de la marca sólo existen para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esa parte de los productos o servicios.

---

\* Los países que efectúan el examen de las solicitudes de registro de marcas en cuanto al fondo — por ejemplo, conforme a la Alternativa B del Artículo 12 — quizá deseen añadir la disposición siguiente, como párrafo (3):

« 3) Toda acción de nulidad fundada en uno o varios de los motivos previstos en el párrafo (1) del Artículo 6 deberá entablarse en un plazo de cinco años contado desde la fecha del registro.»

### **Artículo 34: Efectos de la declaración de nulidad**

- 1) Cuando la decisión de declaración de nulidad total o parcial de un registro sea definitiva se considerará el registro, dentro de los límites de la decisión, como nulo desde la fecha de dicho registro.
- 2) Ello no obstante, si se concedieron licencias, el tribunal podrá declarar que la declaración de nulidad del registro no entrañará la devolución de los cánones (regalías) pagados por el beneficiario de la licencia, en la medida en que se haya efectivamente aprovechado de la licencia.

### **Artículo 35: Notificación, inscripción y publicación de las decisiones de cancelación y de nulidad**

Cuando la decisión de declaración de cancelación total o parcial de una marca o de nulidad de un registro llega a ser definitiva, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Marcas que la inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible.

## **SECCIÓN VIII: VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA**

### **Artículo 36: Sanciones civiles**

- 1) El titular de una marca cuyos derechos conferidos en virtud de las disposiciones del Artículo 18 se vean amenazados de violación, o sean violados, podrá entablar una acción legal, bien para prevenir la violación, bien para prohibir su continuación.
- 2) En caso de violación de esos derechos, el titular de la marca podrá pedir también daños y perjuicios y la aplicación de cualesquiera otras sanciones de derecho civil.

### **Artículo 37: Sanciones penales**

- 1) Toda violación intencionada de los derechos conferidos al titular de la marca en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18 (a) constituirá delito.
- 2) Ese delito será sancionado con una multa máxima de . . . . . o con un arresto máximo de . . . . ., o con ambas penas.
- 3) En caso de reincidencia, las penas, en su grado máximo, serán duplicadas.

4) Se considerará que hay reincidencia cuando, en el transcurso de los cinco años anteriores, el reo hubiera sido declarado culpable alguna otra vez de violación de los derechos conferidos en virtud de las disposiciones del Artículo 18 (a).

### **Artículo 38: Ejercicio de las acciones legales por el beneficiario de una licencia**

1) Todo beneficiario de una licencia podrá requerir por carta certificada al titular de la marca para que entable las acciones legales necesarias a fin de obtener sanciones civiles o penales contra toda violación de la marca señalada por el beneficiario.

2) Salvo que en el contrato de licencia se estipule otra cosa, cuando el titular de la marca se niegue a entablar esas acciones o no lo haga en un plazo de tres meses desde el requerimiento, el beneficiario de la licencia inscrita en el registro podrá obtener daños y perjuicios del titular si el tribunal considera que la violación de la marca era evidente, o podrá entablar esas acciones en su propio nombre después de advertir al titular de la marca y sin perjuicio del derecho de este último de intervenir en esas acciones. El beneficiario de la licencia será responsable ante el titular de la marca de todo perjuicio sufrido por este último a consecuencia de toda acción injustificada de dicho beneficiario.

## **PARTE III: MARCAS COLECTIVAS**

### **Artículo 39: Otras disposiciones aplicables**

Bajo reserva de las excepciones y adiciones indicadas en los artículos siguientes, las disposiciones de los Artículos 4 a 20, 29, 31, 32, y 34 a 37 de la presente ley se aplicarán igualmente a las marcas colectivas.

### **Artículo 40: Depósito de una marca colectiva**

1) El depósito de una marca colectiva sólo será válido si en la solicitud de registro se designa la marca como marca colectiva y si el depósito va acompañado de una copia del reglamento de empleo de la marca, debidamente certificada por el depositante. Esta certificación estará dispensada de legalización.

2) El reglamento mencionado en el párrafo (1) deberá precisar las características comunes o las cualidades de los productos o servicios que la marca debe designar y las condiciones en las cuales se puede utilizar la marca, y las personas que

pueden utilizarla; deberá garantizar el ejercicio de un control efectivo del empleo de la marca conforme al reglamento; deberá, en fin, estipular sanciones adecuadas por todo uso contrario al citado reglamento.

#### **Artículo 41: Examen del depósito de la marca colectiva**

El examen del depósito, previsto en el Artículo 11, se extenderá igualmente a la observancia de las disposiciones del Artículo 40.

#### **Artículo 42: Registro y publicación de la marca colectiva**

- 1) Las marcas colectivas serán registradas en una sección especial del registro al que se hace referencia en el Artículo 13 y se adjuntará al registro una copia del reglamento de empleo de la marca.
- 2) Para las marcas colectivas, la publicación de la marca, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14, comprenderá un resumen del reglamento adjuntado al registro.
- 3) La disposición del Artículo 14 (2) se aplicará también al reglamento adjuntado al registro.

#### **Artículo 43: Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva**

- 1) El titular de la marca colectiva comunicará a la Oficina de Marcas todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca.
- 2) Toda comunicación de esos cambios será inscrita en el registro mediante el pago de una tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; esos cambios sólo surtirán efectos después de la inscripción. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42 (2), se publicará un resumen de los cambios inscritos en el registro.

#### **Artículo 44: Utilización de la marca colectiva**

El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo esa marca siempre que sea igualmente utilizada por terceros autorizados, de conformidad con el reglamento de empleo. La utilización por terceros se considerará como efectuada por el titular.

### **Artículo 45: Transmisión del registro de la marca colectiva**

- 1) El Ministro responsable o cualquier otra autoridad competente podrá disponer la aprobación de la transmisión del registro de una marca colectiva si el beneficiario de la transmisión se encarga del control efectivo del empleo de la marca conforme al reglamento de empleo.**
- 2) La transmisión se deberá inscribir en el registro, mediante el pago de una tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; sólo surtirá efectos después de esa inscripción.**

### **Artículo 46: Nulidad del registro de la marca colectiva \***

- 1) A petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente y después de dar al titular oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de una marca colectiva:**
  - a) si la marca no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de los Artículos 5, 6 ó 40, en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal;**
  - b) si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público;**
  - c) si sólo el titular utiliza la marca, o si utiliza o permite una utilización de la marca contraria a su reglamento de empleo, o si efectúa o permite una utilización de la marca susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquiera otra característica común de los productos o servicios para los cuales se utiliza la marca, aplicándose igualmente estas disposiciones si el titular tolera esa utilización aunque haya tenido conocimiento de ella o la ignora por falta de un control suficiente.**
- 2) Cuando los motivos de nulidad del registro de la marca colectiva previstos en el precedente apartado (a) del párrafo (1) sólo se den en lo referente a una parte de los productos o servicios para los que la marca colectiva fue registrada, sólo se declarará la nulidad del registro de esa parte de los productos o servicios.**

---

\* Véase la nota de pie de página relativa al Artículo 33.

## PARTE IV: NOMBRES COMERCIALES, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, INDICACIONES DE PROCEDENCIA, DENOMINACIONES DE ORIGEN

### **Artículo 47: Nombres comerciales inadmisibles**

No podrá ser nombre comercial un nombre o una designación que por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él sea contrario a la moral o al orden público y, especialmente, que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de la empresa designada por ese nombre.

### **Artículo 48: Protección del nombre comercial**

- 1) No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, éste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros.
- 2) Se considerará especialmente como acto ilícito todo uso ulterior de un nombre comercial por terceros, bien sea en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de servicio o colectiva, así como de un nombre comercial similar o de una marca similar, susceptibles de inducir al público a error.
- 3) El Artículo 19 de la presente ley será aplicable por analogía al nombre comercial.

### **Artículo 49: Cesión y transmisión del nombre comercial**

- 1) El nombre comercial se podrá ceder o transmitir, pero únicamente en combinación con la transferencia de la empresa o de la parte de la empresa designada con ese nombre.
- 2) La cesión del nombre comercial deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión podrá efectuarse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión.

### **Artículo 50: Actos de competencia desleal**

Es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

### **Artículo 51: Utilización ilícita de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen**

- 1) Es ilícita, concretamente:

- a) la utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante;
  - b) la utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares.
- 2) Podrán entablar una acción para prevenir o reprimir los actos ilícitos a los que se hace referencia en el párrafo precedente cualquier autoridad competente o cualquier persona, asociación o sindicato interesado, especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden identificar correctamente sus productos o servicios con la indicación o la denominación de que se trate, o los sindicatos o asociaciones que los representen al efecto.

### **Artículo 52: Otros actos de competencia desleal**

También constituirán actos de competencia desleal:

- a) todos los hechos de la índole que sean que puedan crear confusión por cualquier medio con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- c) las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías.

### **Artículo 53: Demandas judiciales**

- 1) Las sanciones civiles previstas en el Artículo 36 se aplicarán igualmente a los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 48 (1) y (2), 50, 51 y 52.
- 2) Toda comisión intencionada de uno de los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 51 y 52 constituirá un delito castigado con arreglo a las disposiciones del Artículo 37 (2).

## PARTE V: DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

### **Artículo 54: Competencia de los tribunales**

- 1) Los tribunales ordinarios serán competentes para entender en todo litigio relativo a la aplicación de la presente ley, especialmente en lo tocante a los recursos contra las decisiones de la Oficina de Marcas, los contratos de licencia, la cancelación y la nulidad de las marcas, la violación de los derechos conferidos por la marca y los actos ilícitos a los que se hace referencia en los Artículos 48, 50, 51 y 52.
- 2) Bajo reserva de lo dispuesto en el Artículo 15, tendrá jurisdicción el tribunal del domicilio del demandado o, cuando este último esté domiciliado en el extranjero, el tribunal del lugar donde esté situada la Oficina de Marcas.
- 3) Se podrá apelar contra las decisiones del tribunal solicitando la anulación o la revisión de la sentencia con arreglo a las normas del derecho procesal común.

### **Artículo 55: Reglamento de Ejecución**

El Reglamento de Ejecución estipulará las modalidades de ejecución de la presente ley y, en especial, de los Artículos 7 (3), 10, 12 (Alternativa B) (4), (7) y (12), 14 (1), 17 (1), (4) y (5), 21 (4), 22 (3), 43 (2) y 45 (2).

**LISTA DE LOS PARTICIPANTES  
EN EL  
COMITÉ DE LA LEY-TIPO**



# **LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL COMITÉ DE LA LEY-TIPO**

(Ginebra, 7-11 de noviembre de 1967)

## **I. PAÍSES**

### **ARGELIA**

Sra. Ghaoutia SELLALI, Directora Interina, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Argel  
Sr. Salah BOUZIDI, Jefe de la Oficina de Marcas, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Argel

### **ARGENTINA**

Sr. Luis Darío VERA, Jefe de División, Secretaría de Industria, Buenos Aires

### **BOLIVIA**

Sr. René ASCARRUNZ DURÁN, Director General de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía Nacional, La Paz

### **BRASIL**

Sr. Jorge Carlos RIBEIRO (Observador), Secretario de Embajada, Delegación Permanente del Brasil, Ginebra

### **CEILÁN**

Sr. J. F. PONNAMBALAM, Registrador Interino de Compañías, Colombo

### **CHILE**

Sr. Gastón ILLANES, Abogado, Banco Central de Chile, Santiago

### **CONGO (Kinshasa)**

Sr. Gustave MULENDA, Primer Secretario de Embajada, Embajada del Congo, Berna

### **ETIOPÍA**

Sr. Ato Assefa HABTU, Director General, Ministerio de Comercio e Industria, Addis-Abeba

### **FILIPINAS**

Sr. Tiburcio S. EVALLE, Director de la Oficina de Patentes, Manila

### **GHANA**

Sr. Moses ABAKAH, Registrador General Adjunto, Accra

### **INDIA**

Sr. A. JOGARAO, Controlador General de Patentes, Dibujos y Marcas, Bombay

**INDONESIA**

Sr. Hartono PRODJOMARDOJO, Director de la Oficina de Patentes, Yakarta

**IRAK**

Sr. Abdul Amir MOHAMED ALI, Director, División de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía, Bagdad

**IRÁN**

Sr. Mehdi NARAGHI, Director de la Oficina de Registro de las Sociedades y de la Propiedad Industrial, Teherán

**JORDANIA**

Sr. Ali HINDAWI, Director, Departamento de Comercio y Compañías, Ministerio de Economía Nacional, Ammán

**KENIA**

Sr. David J. COWARD, Registrador General, Nairobi

**LÍBANO**

Sra. Ruby HOMSY, Primera Secretaria, Misión Permanente del Líbano, Ginebra

**LIBERIA**

Sr. Augustine D. JALLAH, Director de Archivos, Patentes, Marcas y Derecho de Autor, Departamento de Estado, Monrovia

**LIBIA**

Sr. Salem ERRABTI, Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial, Ministerio de Economía Nacional, Trípoli

Sr. Munir HAWISA, Ministerio de Industria, Trípoli

**MALASIA**

Sr. Noor Naim Bin DADAMEAH, Registrador de Marcas de Fábrica y de Comercio, Kuala Lumpur

**MALTA**

Sr. Oliver GULIA, Senior Crown Counsel, Crown Advocate-General's Chambers, La Valetta

**MARRUECOS**

Sr. Abdeljalil KABBAJ, Director de la Oficina de la Propiedad Industrial, Casablanca

**NICARAGUA**

Sr. Julián BENDAÑA, Encargado de la Oficina Coordinadora de Asistencia Técnica, Ministerio de Economía, Managua

**PAKISTÁN**

Sr. S. M. NASRULLAH, Registrador de Marcas de Fábrica y Comercio, Karachi

**PERÚ**

Sr. Oscar HOLGUÍN NÚÑEZ DEL PRADO, Jefe de la División de Propiedad Industrial, Ministerio de Fomento, Lima

**REPÚBLICA ARABE UNIDA**

Sr. Mostafá MOHAMED EL DIFRAWY, Inspector del Registro de Comercio, Administración del Registro y del Control Comercial, El Cairo

**SINGAPUR**

Sr. KOH ENG TIAN, Consejero de Estado, Despacho del Fiscal General, Singapur

**TAILANDIA**

Sr. Somgiat SITTHISIRI, Jefe de la Sección de Examen, División de Marcas, Ministerio de Asuntos Económicos, Bangkok

**TRINIDAD Y TABAGO**

Sr. Richard Alfred CRANE, Departamento de Legislación, Ministerio Fiscal, Puerto España

**TÚNEZ**

Sr. Mongi AZABOU, Jefe de la Sección de Comercio, Secretaría de Estado del Plan y de Economía Nacional, Túnez

**UGANDA**

Sr. G. S. LULE, Registrador de Marcas de Fábrica y Comercio y de Patentes, Kampala

**URUGUAY**

Sr. Rubén Héctor GARRIDO, Ministerio de Industria y Trabajo, Montevideo

**II. OBSERVADORES****a) Organizaciones internacionales intergubernamentales****NACIONES UNIDAS**

Sr. Henri CORNIL, División de Asuntos y Desarrollo Comerciales, Comisión Económica para Europa, Ginebra

**OFICINA AFRICANA Y MALGACHE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OAMPI)**

Sr. Germain DIENG, Jefe del Servicio de Marcas, Dibujos y Modelos, OAMPI, Yaundé

**SECRETARÍA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA)**

Sr. Gautam FONSECA ZÚÑIGO, Jefe de la Sección Jurídica, SIECA, Guatemala

**b) Organizaciones internacionales no gubernamentales****ASOCIACIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ASIPI)**

Sr. Ernesto D. ARACAMA ZORRAQUÍN, ASIPI, Presidente, Buenos Aires

**ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (AIPPI)**

Sr. Stephen P. LADAS, Tesorero, AIPPI, Nueva York

**CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)**

Sr. Stephen P. LADAS, Presidente de la Comisión de la Propiedad Industrial, CCI, Nueva York

Sr. Pierre-Jean POINTET, Vicepresidente de la Comisión de la Propiedad Industrial, CCI, Zurich

Sr. Leslie A. ELLWOOD, Relator de la Comisión de la Propiedad Industrial, CCI, Londres

**FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS ASESORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (FIAPI)**

Sr. R. JOURDAIN, Presidente de la FIAPI, París

Sr. Eric H. WATERS, Abogado, Nueva York

**LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL (LICCD)**

Sr. H. DESBOIS, Presidente, LICCD, París

Sr. J. GUYET, Abogado, Ginebra

**III. MESA DEL COMITÉ**

Presidente: Sr. A. JOGARAO (India)

Vicepresidente: Sr. Ato Assefa HABTU (Etiopía)

Vicepresidente: Sr. Oscar HOLGUÍN NÚÑEZ DEL PRADO (Perú)

**IV. BIRPI**

Profesor G. H. C. BODENHAUSEN, Director

Sr. Charles-L. MAGNIN, Vicedirector

Sr. G. R. WIPF, Consejero

Srta. G. DAVIES, Asesora Jurídica





