



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS: TRATADOS
ADMINISTRADOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI). SU REGULACIÓN EN EL ACUERDO SOBRE LOS
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

Documento preparado por preparada por la Oficina Internacional de la OMPI

I. INTRODUCCIÓN

1. Hasta el siglo pasado, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, lograr la protección de derechos sobre nuevas invenciones, marcas y otros objetos de la propiedad industrial en varios países resultaba difícil. Por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí. Por otra parte, en lo que se refiere en especial a las invenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar que la publicación hecha en uno destruyera la novedad de la invención en los otros países. La falta de protección adecuada de las invenciones quedaba especialmente de manifiesto en ocasión de organizarse exposiciones internacionales de invenciones.

2. A medida que, durante la segunda mitad del siglo pasado, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones y de las marcas, existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial, con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo más necesaria dicha armonización.

3. Luego de la celebración de varios congresos internacionales en los que se destacó la conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 concluyó con la aprobación y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante llamado “el Convenio de París”). El Convenio de París fue firmado por 11 Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Cuando entró en vigor, el 7 de julio de 1884, se habían sumado también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador, con lo que el número inicial de países miembros fue de 14. Al terminar el siglo XIX, el número de países miembros ascendía a 19. Fue sólo durante el primer cuarto del siglo actual, y después, sobre todo, tras la segunda guerra mundial, que aumentó en forma más considerable el número de miembros del Convenio de París.

4. Después de su conclusión en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

5. Al 24 de septiembre de 2004, 168 Estados son países miembros del Convenio de París.

6. Cada una de las conferencias de revisión, a partir de la Conferencia de Bruselas de 1900, finalizó con la aprobación de un Acta revisada del Convenio. Con la excepción de las Actas concertadas en las conferencias de revisión de Bruselas y Washington, que ya no están vigentes, todas las otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoría de los Estados miembros son parte en la más reciente de estas Actas, la de Estocolmo de 1967.

7. El cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de París es obligatorio para todos los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con excepción de los países menos adelantados, desde el 1 de enero de 2000, incluso los que aun no son parte en el Convenio de París. Tal cumplimiento es obligatorio desde la fecha en la cual tales países queden obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado “el Acuerdo sobre los ADPIC”) que es parte del Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada bajo la égida del

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a cumplir los Artículos 1 al 12 y el Artículo 19 del Convenio de París.

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO DE PARÍS (ACTA DE ESTOCOLMO)

A. Generalidades

8. Las disposiciones del Convenio de París se pueden subdividir en cuatro categorías principales.

- a) normas de derecho sustantivo que garantizan el derecho básico conocido como el derecho al *trato nacional* en cada uno de los Estados miembros;
- b) normas que establecen otro derecho básico conocido como el *derecho a la prioridad*;
- c) ciertas *normas comunes* en materia de derecho sustantivo, que comprenden normas que establecen derechos y obligaciones y normas que exigen o permiten que los Estados miembros adopten leyes según lo que esas normas establecen; y
- d) disposiciones que se refieren al *marco administrativo* establecido para aplicar el Convenio y las *disposiciones finales* del Convenio.

B. Principio de trato nacional (Artículos 2 y 3)

9. El trato nacional significa que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada país parte en el Convenio de París debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales.

10. Debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son partes en el Convenio de París, si están domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial o comercial “efectivo y serio” en tal país.

11. Esta regla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Garantiza no sólo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación. Sin esa regla a menudo sería difícil, y a veces imposible, obtener una protección adecuada en países extranjeros para las invenciones, marcas y demás objetos de propiedad industrial.

12. La regla del trato nacional se aplica ante todo a los “nacionales” de los países miembros. El término “nacional” incluye tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Con respecto a estas últimas, las empresas de propiedad estatal de un país miembro u otras entidades creadas por el derecho público de ese país deben considerarse como nacionales del respectivo país miembro. Las personas jurídicas constituidas conforme al derecho privado de un país miembro se consideran generalmente nacionales de ese país.

13. Según el Artículo 2.1), la regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diversas leyes internas conceden a los nacionales. Esto significa que la ley nacional, en la forma en que se aplique a los nacionales de determinado país miembro, debe aplicarse también a los nacionales de los demás países miembros. En ese aspecto, la regla del trato nacional excluye toda posibilidad de discriminación en detrimento de nacionales de otros países miembros.

14. Esto significa, además, que está excluida cualquier exigencia de reciprocidad de protección. Por ejemplo, si un país miembro tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado que otro país miembro, el primero no tendrá derecho a disponer que los nacionales del segundo gozarán de un plazo de protección de igual duración que el establecido en la ley de ese segundo país. El principio se aplica no sólo al derecho codificado, sino también a la jurisprudencia y a la práctica de las oficinas de patentes u otras instituciones gubernamentales de carácter administrativo, según se aplique a los nacionales del país.

15. La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los derechos previstos específicamente en el Convenio de París cuando éstos fuesen más ventajosos que la legislación nacional. Tales derechos están expresamente salvados y el principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos.

16. El Artículo 2.3) establece una excepción al trato nacional. Quedan expresamente “reservadas” las disposiciones del derecho nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia de las autoridades nacionales y a los requisitos de representación. Esto significa que ciertas exigencias de índole procesal que imponen condiciones especiales a los extranjeros para los fines del procedimiento judicial y administrativo pueden invocarse también válidamente contra los extranjeros que son nacionales de países miembros. Por ejemplo, podría exigirse que los extranjeros depositen una garantía o fianza respecto de las costas judiciales, o que constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones o bien que designen un mandatario en el país en el que se solicite la protección. Esto último es probablemente el requisito especial más común que se impone a los extranjeros, y constituye una excepción permitida respecto de la regla del trato nacional.

17. Como se indicó inicialmente, la aplicación del trato nacional también se aplica a los nacionales de países que no son miembros, siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión (Artículo 3). La expresión “domiciliado” no se interpreta, por lo general, en el sentido jurídico estricto del término. Una persona se considera también “domiciliada” si vive en determinado lugar de manera más o menos permanente, aunque no tenga allí su residencia legal. La mera residencia, aun cuando fuera diferente del domicilio legal, es suficiente. Las personas jurídicas están domiciliadas en el lugar en que se encuentra su sede.

18. Aunque no se cumpliera con la condición de domicilio, una persona puede tener derecho al trato nacional en virtud de un establecimiento industrial o comercial. El Convenio precisa que el establecimiento debe ser efectivo y serio. Esto significa que debe existir una efectiva actividad industrial o comercial. La calificación del establecimiento como “efectivo y serio” incumbirá en cada caso a las autoridades del país en que se pretenda hacer valer el trato nacional por asimilación.

C. Derecho de prioridad (Artículo 4)

19. El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

20. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en su país y en países extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección en los diversos países de interés en su caso.

21. Se beneficia del derecho de prioridad cualquier persona con derecho a la regla del trato nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invención u otro derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros.

22. El derecho de prioridad puede basarse sólo en la *primera* solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.

23. El Artículo 4A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países, práctica bastante usual.

24. La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

25. La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el

país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

26. El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

27. El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B. Este efecto puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

28. La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

29. El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención.

30. Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen. En esos casos, resulta sumamente práctico que se puedan combinar esas solicitudes anteriores en una única solicitud posterior, al presentarla en otro país miembro antes del vencimiento del año de prioridad. Esta combinación es posible aunque las prioridades múltiples provengan de diferentes países miembros.

D. Disposiciones relativas a marcas

a) Utilización de marcas

31. El Artículo 5C.1) se refiere a la utilización obligatoria de marcas registradas. La mayoría de los países que prevén el registro de marcas también exigen que la marca, una vez registrada, sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso, la marca puede ser retirada del registro. Para este fin, se entiende por “utilización” la venta u oferta a la venta de productos que llevan la marca, si bien la legislación nacional puede regular esta cuestión

en forma más amplia. Dicho artículo indica que cuando se exige la utilización obligatoria, el registro de la marca puede cancelarse por la no utilización de la marca únicamente después de que ha transcurrido un período razonable y ello sólo si el titular no justifica la no utilización.

32. La definición de “período razonable” se deja al criterio de la legislación nacional de los países interesados o a las autoridades competentes para tales casos. En virtud del Artículo 19(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro sólo puede cancelarse después de un período ininterrumpido de por lo menos tres años de no utilización.

33. La cancelación del registro de una marca únicamente puede decidirse si el titular no justifica la no utilización de la marca. Esta justificación resultará aceptable si se basa en circunstancias jurídicas o económicas fuera del control del titular, por ejemplo, si la importación de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos gubernamentales.

34. El Convenio también establece en el Artículo 5C.2) que la utilización de una marca por su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada en uno de los países de la Unión no llevará a la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. El objetivo de esta disposición es permitir que haya diferencias menores entre la forma en que se registró la marca y aquella en la que se utiliza, por ejemplo en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para dicha utilización.

b) Uso simultáneo de la misma marca por diferentes empresas

35. El Artículo 5C.3) del Convenio se refiere al caso en el que la misma marca es utilizada para productos idénticos o similares por dos o más establecimientos considerados copropietarios de la marca. Se establece que dicha utilización simultánea no impedirá el registro de la marca ni disminuirá la protección en cualquiera de los países de la Unión, salvo cuando dicha utilización induce al público a error o es contraria a los intereses públicos. Tales casos pueden presentarse si el uso simultáneo induce al público a error respecto del origen o fuente de los productos vendidos bajo la misma marca o si la calidad de dichos productos difiere hasta el punto en que puede ser contrario al interés público permitir la continuación de tal incongruencia.

c) Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento

36. El Artículo 5bis obliga a los países miembros a conceder un plazo de gracia de por lo menos seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. En el caso de las marcas, esta disposición se refiere principalmente al pago de las tasas de renovación y tiene por objetivo reducir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por un retraso involuntario en el pago de esas tasas. Durante el plazo de gracia, el registro permanece provisionalmente en vigor.

d) Independencia de las marcas

37. El Artículo 6 del Convenio establece el principio de la independencia de las marcas en los diferentes países de la Unión, y en particular la independencia de las marcas presentadas o registradas en el país de origen respecto de las presentadas o registradas en otros países de la Unión. Este Artículo reitera la aplicación del principio básico del trato nacional a la

presentación y registro de marcas en los países de la Unión, lo que reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sólo dependerán de la ley interna de cada país. Hace explícito, en particular, que la obtención y el mantenimiento del registro de una marca en cualquier país de la Unión no puede depender de la solicitud, registro o renovación de la misma marca en el país de origen. Dispone, finalmente, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, lo que significa que, una vez registrada, la marca no se verá afectada automáticamente por ninguna decisión tomada respecto de registros similares hechos en otros países para la misma marca.

e) Marcas notoriamente conocidas

38. Este tema lo abordaremos en detalle en mi siguiente ponencia.

f) Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales

39. El Artículo *6ter* del Convenio se refiere a los signos distintivos de los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los países miembros, en ciertas condiciones, a rehusar o anular el registro, y a prohibir la utilización, bien sea como marcas o como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales.

40. La norma del Artículo *6ter* no se aplica si las autoridades competentes del país miembro permiten la utilización de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las autoridades competentes de las organizaciones intergubernamentales pueden permitir a otros que utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

41. Los signos distintivos de Estados a los que se refiere el Artículo *6ter* son los escudos de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía y toda imitación de los mismos desde el punto de vista heráldico.

42. Para aplicar las disposiciones del Artículo *6ter*, se ha establecido un procedimiento según el cual los signos distintivos de los países miembros y de las organizaciones intergubernamentales interesadas son comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI, que a su vez los transmite a todos los países miembros.

g) Cesión de las marcas

43. El Artículo *6quater* concierne la cesión de las marcas cuando una empresa, titular de una marca en varios países de la Unión, desea transferir sus derechos en alguno de esos países, reservándose la titularidad de la marca en los demás países.

44. Algunas legislaciones nacionales permiten la transferencia de la marca independientemente de la empresa que es titular de ella o que la usa en el país. Otras disponen que deberá transferirse la empresa junto con la marca.

45. El Artículo 6^{quater} establece que, en un país miembro que requiere la transferencia de la empresa a la que pertenece la marca en el momento en que se hace la cesión de la marca, será suficiente para el reconocimiento de la validez de esa cesión que la porción de la empresa ubicada en dicho país sea transferida al cesionario. No podrá exigirse que la transferencia se extienda a porciones de la empresa ubicadas en otros países.

46. Conviene señalar que el Artículo 6^{quater} deja en libertad a los países miembros a no considerar válida la cesión de una marca junto con la porción de una empresa si el uso de tal marca por el cesionario fuese de naturaleza tal que pudiera inducir al público en error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Esta facultad podría ejercerse, por ejemplo, si se transfiriera una marca sólo para una parte de los productos a los que se aplica, y esos productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca no se transfiere. En tales casos, el público puede ser inducido a error en cuanto al origen o a las calidades esenciales de los productos similares a los que el cedente y el cesionario aplicarán la misma marca en forma independiente.

h) Protección de una marca ya registrada en su país de origen

47. Paralelamente al principio de la independencia de las marcas, que figura en el Artículo 6, el Convenio establece una regla especial en beneficio de los titulares de marcas registradas en su país de origen. Esta regla constituye una excepción al principio de la independencia de las marcas y está regida por el Artículo 6^{quinquies} del Convenio.

48. Para que se aplique este artículo, es preciso que la marca esté debidamente registrada en el país de origen. No basta la simple presentación de la marca ni su utilización en ese país. El país de origen debe ser un país de la Unión en que el solicitante tenga un establecimiento comercial efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o bien el país de la Unión del que el solicitante sea nacional.

49. El Artículo 6^{quinquies} establece que una marca que satisface las condiciones exigidas debe ser aceptada para su presentación y protección *tal cual* en los otros países miembros, con sujeción a ciertas excepciones. Esta norma que da efectos extraterritoriales al registro efectuado en el país de origen, se conoce como el principio “*tal cual*”.

50. Debe señalarse que esta regla sólo se aplica al aspecto *formal* del signo que constituye la marca. Este artículo no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de las marcas. Así, los países miembros no están obligados a registrar ni a dar protección a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo.

51. El Artículo 6^{quinquies}, Sección B, estipula ciertas excepciones a la obligación de aceptar una marca “*tal cual*” para su registro en los demás países de la Unión. La lista de excepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ningún otro fundamento para denegar o invalidar el registro de la marca. Las causas que permiten tal denegación o invalidación son las siguientes:

- i) que la marca afecte derechos adquiridos por terceros en el país en que se pide la protección: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas protegidas en el país respectivo o de otros derechos, como los correspondientes a un nombre comercial o un derecho de autor;

- ii) que la marca esté desprovista de carácter distintivo, o sea puramente descriptiva o consista en una denominación genérica;
- iii) que la marca sea contraria a la moral o al orden público, según los criterios aplicables en el país en que se solicita la protección. Este fundamento incluye en particular las marcas capaces de engañar al público;
- iv) que el registro de la marca constituya un acto de competencia desleal; y
- v) que la marca se utiliza por el titular en una forma *esencialmente* diferente de la forma en que ha sido registrada en el país de origen. Las diferencias no esenciales no pueden servir como fundamento para rehusar el registro o invalidarlo.

i) Marcas de servicio

52. Una marca de servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, como los hoteles, restaurantes, compañías de aviación, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles, agencias de empleo, lavanderías, etc., a fin de distinguir sus servicios de los de otras empresas. Las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de productos.

53. El Artículo 6*sexies* fue introducido en el Convenio de París en 1958. En virtud del mismo, los países miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrarlas. Los países miembros tampoco estarían obligados a legislar expresamente sobre las marcas de servicio. Cada país miembro puede cumplir la disposición no sólo mediante leyes especiales para la protección de las marcas de servicio, sino también otorgándoles protección por otros medios, por ejemplo aplicando las normas de represión de la competencia desleal.

54. El Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en una Conferencia Diplomática convocada por la OMPI en Ginebra en 1994, requiere que las Partes Contratantes cumplan con las disposiciones del Convenio de París en lo que se refiere a las marcas, aún cuando no sean miembros del Convenio de París. Según el Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, cualquier Parte Contratante está obligada a registrar las marcas de servicio y a aplicar a tales marcas las disposiciones del Convenio de París que se refieren a las marcas de producto.

j) Registro en nombre del agente, sin autorización

55. El Artículo 6*septies* del Convenio regula los casos en los que el agente o representante de la persona que es titular de la marca solicita u obtiene el registro de una marca a su propio nombre o utiliza la marca sin la autorización del titular. En tales casos, se confiere al titular de la marca el derecho a oponerse al registro o a solicitar la cancelación del registro o, si la legislación nacional lo permite, a solicitar una cesión del registro en su favor. Además, este Artículo confiere al titular de una marca el derecho a oponerse a la utilización no autorizada de la marca por su agente o representante, sin perjuicio de que se haya hecho una solicitud de registro de la marca o de que se haya concedido el registro.

k) Naturaleza de los productos a los que se aplica la marca

56. El Artículo 7 del Convenio dispone que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. El propósito de esta norma, y de la comparable del Artículo 4^{quater} sobre patentes, consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o producir en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca.

57. Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por ejemplo, no cumplan los requisitos de seguridad impuestos por la ley de determinado país. Por ejemplo, las leyes sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos a los ingredientes de los productos alimenticios o a los efectos de los productos farmacéuticos y permitir su venta únicamente después de su aprobación por las autoridades competentes, otorgada sobre la base de un examen del producto alimenticio o de ensayos clínicos sobre los efectos del empleo del producto farmacéutico en seres humanos o animales.

58. Se consideró que en estos casos era injusto rehusar el registro de una marca para los productos en cuestión. Los reglamentos sobre seguridad o calidad podían modificarse en el futuro y la venta del producto podría permitirse más adelante. En todo caso, el registro de una marca de ningún modo exime del cumplimiento de las normas vigentes en el país relativas a sanidad, seguridad, etiquetado o autorización administrativa para comercializar un producto o servicio. La persona interesada podría tener registrada su marca y ponerla en uso sólo cuando la legislación o la autoridad competente se lo permita.

l) Marcas colectivas

59. Una marca colectiva puede definirse como un signo que sirve para distinguir el origen geográfico, el material o modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan simultáneamente la marca colectiva bajo el control de su titular. El titular puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas, u otra entidad, incluso una institución pública.

60. El Artículo 7^{bis} del Convenio obliga a los países miembros a admitir la solicitud de registro de marcas colectivas y a protegerlas de conformidad con las condiciones particulares fijadas por cada país. Las entidades titulares de las marcas colectivas serán por lo general asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fabricados en determinado país, región o localidad o que tienen otras características comunes.

61. La denegación de protección de la marca colectiva no puede fundarse en que el ente titular no está establecido en el país donde se pide la protección o en que no se ha constituido conforme a la legislación del país. El Artículo 7^{bis} añade que tampoco es necesario que la entidad posea un establecimiento industrial o comercial en lugar alguno. Una entidad que no posea ningún establecimiento industrial ni comercial por sí misma, podría ser titular de una marca colectiva y controlar el uso de su marca colectiva por otras personas.

m) Marcas presentadas en exposiciones internacionales

62. En virtud del Artículo 11 del Convenio, los Estados miembros están obligados a conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, protección provisional a las marcas de los productos expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas que tengan lugar en el territorio de cualquier país miembro. Esta protección provisional puede darse de diversas maneras. Una de ellas es conceder un derecho de prioridad especial, similar al previsto en el Artículo 4. Otra forma de protección, que se encuentra en ciertas legislaciones nacionales, consiste en reconocer un derecho de uso anterior en favor del expositor de los productos con la marca, contra posibles derechos adquiridos por terceros.

III. OTROS TRATADOS

63. Entre otros Tratados administrados por la OMPI en materia de marcas vale la pena mencionar el Arreglo y Protocolo de Madrid, relativos a un sistema internacional de registro de marcas conocido como el Sistema de Madrid y el Tratado sobre el Derecho de Marcas conocido por su sigla TLT.

A. El Sistema de Madrid

64. Como antes mencionamos, el sistema de Madrid está gobernado por dos Tratados: el arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891 (modificado en sucesivas oportunidades –en Bruselas en 1900, en Wáshington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957, en Estocolmo en 1967 y por última vez en 1979); y el Protocolo de Madrid adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

65. Cualquier estado parte del Convenio de París puede ser miembro del Arreglo, del Protocolo o de ambos. Adicionalmente, una organización intergubernamental podrá ser parte del Protocolo, siempre que: i) al menos uno de los estados miembros de la Organización sea miembro del Convenio de París; y ii) que dicha organización tenga una oficina regional para el registro de marcas con efecto en ese territorio. Estos estados u organizaciones contratantes forman la Unión de Madrid, que es una Unión especial en los términos del Artículo 19 del Convenio de París. A la fecha, esta Unión está integrada por 77 miembros (Estados o OI).

66. El objetivo del Tratado es, por un lado, facilitar la protección internacional de las marcas y, por otro lado, facilitar la administración de esos derechos. En lo relativo a lo primero, cuando una solicitud haya sido presentada en la oficina de una parte contratante (protocolo) o una marca haya sido registrada en una Oficina de una parte contratante (Arreglo y Protocolo), el titular de esa solicitud o registro podrá asegurarse la protección de su marca en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI, por conducto de la oficina de base es decir aquella en la que se hizo la solicitud o el registro de base. Los efectos de ese registro internacional en cada una de las partes contratantes serán los mismos que si la marca hubiera sido depositada directamente en ellos, por ello un registro internacional es equivalente a un abanico de derechos nacionales.

67. En lo relativo a la administración de ese derecho de marca, el Sistema de Madrid ofrece las ventajas de la unificación de trámites (reducción de costos y mayor facilidad de administración), respecto de diversos trámites relativos a la vigencia del derecho (renovación, renuncia, cancelación, invalidación, limitaciones sobre el derecho de disposición, etc.) o trámites relativos a la enajenación del derecho (cambio de titular –ya sea por venta u otro título- licencias, etc.) y cambios en otros datos (cambios de dirección, designación de apoderados o cambios relativos a estos, limitaciones relativas a las partes contratantes o a los productos y servicios, etc.).

68. En lo relativo a importantes desarrollos realizados en el seno de esta Unión, vale la pena resaltar los siguientes cuatro: i) la inclusión del Español como idioma en el que se puede presentar una solicitud internacional que se rija por el Protocolo o por el Arreglo y el Protocolo de manera conjunta; ii) la entrada de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2003; iii) la entrada de la Comunidad Europea el 1 de octubre de 2004; y iv) el total de marcas registradas en el Registro Internacional es cercano a las 400.000, si tenemos que el promedio de extensiones es de 12, eso quiere decir que tendremos aproximadamente unas 4.800.000 marcas registradas bajo el Sistema de Madrid en todo el mundo.

B. El Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT

69. El Tratado sobre el Derecho de Marcas, que cuenta a la fecha con 33 Estados miembro, es un Tratado de enorme importancia en lo referente a la armonización de aspectos formales de las solicitudes de marca y de otros trámites como renovaciones, modificaciones en el registro relativos a cambios de nombre, a cambios en direcciones, etc., y de una forma u otra en lo relativo a algunos temas de procedimiento (por ejemplo, cuando se entiende que una solicitud cumple los requisitos para recibir la asignación de fecha de presentación). No nos detendremos en este Tratado, primero por que tenemos un tiempo limitado y segundo, ya que su mayor relevancia es para las Oficinas de Propiedad Intelectual, así como para los usuarios y en menor medida en lo relativo a la defensa de los derechos de marca en la vía jurisdiccional.

70. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) emprendió la labor de revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) que comprende, a grandes rasgos, el establecimiento de una Asamblea del TLT y la introducción de elementos relacionados con la presentación electrónica y otros procedimientos.

71. En la duodécima sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 26 al 30 de abril, se decidió, habida cuenta de los avances alcanzados en su seno en torno a la revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), recomendar a la Asamblea General de la OMPI que apruebe la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un Tratado revisado sobre el Derecho de marcas durante el primer semestre de 2006.

72. La Asamblea General de la OMPI reunida durante la cuadragésima serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, que tuvo lugar en Ginebra del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, decidió convocar la mencionada Conferencia Diplomática.

IV. EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

A. Observaciones generales

a) El GATT, la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC

73. La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) finalizó el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas negociaciones, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech.

74. Dichas negociaciones incluían, por primera vez en el marco del GATT, debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figura en un Anexo al Acuerdo sobre la OMC, fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

75. El Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC), entró en vigor el 1 de enero de 1995. El primero de los acuerdos establecía una nueva organización, la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyas actividades comenzaron el 1 de enero de 1995.

b) Disposiciones transitorias y cooperación técnica (Parte VI)

76. Ningún Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (es decir, antes del 1 de enero de 1996) (Artículo 65.1). Sin embargo, para algunos países existen períodos transitorios adicionales. La fecha en que expira el período transitorio pertinente para un Miembro se considera la fecha de aplicación del Acuerdo para dicho Miembro.

77. Los países en desarrollo Miembros de la OMC, así como los países que se hallen en proceso de transformación en una economía de mercado y libre empresa y que realicen una reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual, tuvieron derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años (es decir, hasta el 1 de enero de 2000) la fecha de aplicación del Acuerdo, con excepción de las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida (Artículo 65.2 y 65.3).

78. Los países en desarrollo que estén obligados por el Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en ese país, podrán valerse de un período adicional de cinco años (es decir, hasta el 1 de enero de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Artículo 65.4).

79. Los países menos adelantados Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo, a excepción de las relativas al trato nacional y al trato de nación más favorecida, durante un período de 10 años contado desde la fecha general de aplicación del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2006). Dicho período será prorrogado previa petición debidamente motivada (Artículo 66.1).

80. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula, asimismo, que los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros, incluida la asistencia en la preparación de leyes y apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales, incluida la formación de personal (Artículo 67).

c) Disposiciones institucionales (Parte VII)

81. El Acuerdo sobre la OMC establece una estructura de organización de tres niveles para la OMC. El nivel superior es la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años (Artículo IV.1). Ésta tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobre la OMC. El segundo nivel es el Consejo General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reúne “según proceda” para desempeñar sus propias funciones, así como las de la Conferencia Ministerial en los intervalos entre reuniones de la misma (Artículo IV.2). El Consejo General también hace las veces de Órgano de Solución de Diferencias y de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (Artículo IV.3 y IV.4).

82. El Acuerdo sobre la OMC (Artículo IV.5) también establece un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Consejo de los ADPIC) que, bajo la orientación general del Consejo General, supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo IV.5). Podrán formar parte del Consejo de los ADPIC representantes de todos los Miembros. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (Parte VII, Artículo 68), el Consejo de los ADPIC está encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho Acuerdo.

B. Disposiciones generales, principios básicos y disposiciones finales (Partes I y VII)

83. Uno de los principios básicos relativos a la naturaleza y al alcance de las obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es que los Miembros han de aplicar las disposiciones del Acuerdo y conceder a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo. Se entenderá por “nacionales” las personas físicas o jurídicas que tendrían derecho a la protección si todos los Miembros de la OMC estuvieran asimismo obligados por los Convenios de París, de Berna, por la Convención de Roma y por el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC).

84. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, y podrán prever una protección más amplia que la exigida, a condición de que tal protección no infrinja las demás disposiciones del Acuerdo (Artículo 1.1 y 1.3).

a) Definición de propiedad intelectual

85. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que, a los efectos del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada (Artículo 1.2).

b) Incorporación por referencia a los Convenios

86. El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios seculares incorporados en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De hecho, las disposiciones sustantivas de este Convenio están directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.

87. Por lo que a la propiedad industrial se refiere, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los Miembros cumplirán los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París por lo que atañe a las Partes II, III y IV del Acuerdo (Artículo 2.1). Esto incluye todas las disposiciones sustantivas del Convenio de París.

88. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que ninguna disposición de las Partes I a IV del Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París o del Convenio de Berna (Artículo 2.2).

c) Principio de trato nacional

89. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé el principio de trato nacional, que estipula que los Miembros concedan el trato previsto en el Acuerdo a los nacionales de los demás Miembros, este último definido, para los derechos correspondientes, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los Convenios de París y de Berna, de la Convención de Roma y del Tratado IPIC. Las excepciones estipuladas en virtud de los convenios pertinentes se respetan en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a la propiedad industrial y al derecho de autor, este principio se aplica a todos los derechos. Por lo que se refiere a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el Acuerdo (Artículo 3). También están eximidos de este principio los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI (Artículo 5).

d) Trato de la nación más favorecida

90. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye un principio, el principio de trato de la nación más favorecida, que tradicionalmente no se ha estipulado en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, al menos a nivel multilateral. Este principio prevé que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país (sea o no Miembro) se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros con algunas excepciones especificadas (Artículo 4). Al igual que en el

caso del trato nacional, los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, están eximidos de este principio (Artículo 5).

C. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (Parte II)

91. La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un mínimo de normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (esta última categoría no figura en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.2).

Marcas de fábrica o de comercio (Sección 2)

92. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de marcas de fábrica o de comercio incluyen lo que sigue:

– Podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (incluidas, en consecuencia, las marcas de servicio) (Artículo 15.1);

– La posibilidad de registro podrá estar supeditada a la condición de que los signos sean perceptibles visualmente y, para los signos que no sean intrínsecamente distintivos, al carácter distintivo adquirido mediante uso (Artículo 15.1);

– La posibilidad de registro podrá estar supeditada al uso (Artículo 15.2), pero el uso puede no ser una condición para la presentación de una solicitud de registro, y no se denegará una solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar durante los tres años siguientes a la fecha de presentación (Artículo 15.3);

– La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será ningún obstáculo para el registro de la marca (Artículo 15.4);

– Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro, y podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro (Artículo 15.5);

– Los derechos que confiere el registro incluirán el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, presumiéndose la posibilidad de confusión cuando los bienes o servicios sean idénticos (Artículo 16.1), con sujeción a ciertas excepciones permitidas como, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos (Artículo 17);

- Se preverán ciertos derechos para los titulares de marcas notoriamente conocidas y de marcas de servicio (Artículo 16.2 y 16.3);
- La duración del registro inicial y de las renovaciones no será inferior a siete años, siendo renovable indefinidamente (Artículo 18);
- Si se exige la prueba del uso para mantener el registro, éste sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestren razones válidas de falta de uso (Artículo 19.1);
- No están permitidas ciertas restricciones de uso (Artículo 20);
- No se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio (Artículo 21);
- Se podrán ceder las marcas de fábrica o de comercio con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca (Artículo 21).

[Fin del documento]