

**Recomendación Conjunta relativa
a las Disposiciones sobre la Protección
de las Marcas Notoriamente Conocidas**

aprobada por
la Asamblea de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial
y
la Asamblea General de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la
trigésima cuarta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI
20 a 29 de septiembre de 1999

Recomendación Conjunta
relativa a las Disposiciones sobre la
Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

aprobada por

la Asamblea de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial

y

la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en la

trigésima cuarta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI
20 a 29 de septiembre de 1999

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PUBLICACIÓN OMPI

No. 833(S)

ISBN 978-92-805-0881-9

PREFACIO

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que contiene el documento de las disposiciones aprobadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999), fue aprobada en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (20 a 29 de septiembre de 1999).

Los proyectos anteriores han sido examinados por el Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas en sus tres sesiones, del 13 al 16 de noviembre de 1995, del 28 al 31 de octubre de 1996 y del 20 al 23 de octubre de 1997, así como por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su primera sesión (13 a 17 de julio de 1998), en la primera parte de su segunda sesión (15 a 17 de marzo de 1999) y en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999).

Es la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. En el Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 1998-99 se subrayó la cuestión de los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual. En la Partida Principal 09 de dicho Programa y Presupuesto se expone lo siguiente:

“En vista de los imperativos prácticos para el desarrollo acelerado y la aplicación de ciertos principios y normas internacionales comunes y armonizados del derecho de la propiedad industrial, la estrategia futura en el marco de esta partida principal incluye la consideración de medios que complementen el enfoque basado en los tratados [...]. Si los Estados miembros juzgan de interés proceder de esta forma, se podrá adoptar un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como de la coordinación de la administración, de manera que los resultados puedan lograrse y aplicarse más rápidamente, permitiendo beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial.” (Véase el documento A/32/2-WO/BC/18/2, página 86).

Este volumen contiene el texto de la Recomendación Conjunta, de las disposiciones conexas y las notas explicativas elaboradas por la Oficina Internacional.

ÍNDICE

	Página
<i>Recomendación Conjunta</i>	7
<i>Artículo 1: Definiciones</i>	8

PARTE I: DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

<i>Artículo 2: Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro</i>	9
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

PARTE II: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

<i>Artículo 3: Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe</i>	12
<i>Artículo 4: Marcas conflictivas</i>	13
<i>Artículo 5: Identificadores comerciales conflictivos</i>	16
<i>Artículo 6: Nombres de dominio conflictivos</i>	18
<i>Notas explicativas elaboradas por la Oficina Internacional</i>	19

Recomendación Conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas;

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en la segunda parte de su segunda sesión, como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas;

Recomiendan asimismo, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de las marcas, hacer notar a dicha organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas.

Siguen las disposiciones.

Artículo 1
Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones:

i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y/o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por un Estado miembro del registro de las marcas;

iii) se entenderá por “autoridad competente” la autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro a la que compete determinar si una marca es notoriamente conocida, o velar por la protección de las marcas notoriamente conocidas;

iv) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación;

v) se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet.

PARTE I
DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2

*Determinación de si una marca es
notoriamente conocida en un Estado miembro*

1) [*Factores que deberán considerarse*] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación.

Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [*Sector pertinente del público*] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [*Factores que no serán exigidos*] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

PARTE II
ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Artículo 3

Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [*Protección de las marcas notoriamente conocidas*] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

2) [*Consideración de la mala fe*] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.

Artículo 4
Marcas conflictivas

1) [*Marcas conflictivas*] a) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca;

iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

c) No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)a)iii), con el fin de aplicar el párrafo 1)b)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar:

i) el párrafo 1)a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha

presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

ii) el párrafo 1)b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que esa marca haya sido utilizada, haya sido objeto de una solicitud de registro, o haya sido registrada, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto de determinados productos y/o servicios, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

excepto cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Procedimientos de oposición*] Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a), constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.

b) Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de dicha invalidación, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva.

5) [*Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe.

c) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado la marca, o se haya presentado la solicitud para su registro.

6) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización*] No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada, pero nunca ha sido utilizada.

Artículo 5
Identificadores comerciales conflictivos

1) [*Identificadores comerciales conflictivos*] a) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

ii) la utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;

iii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del identificador comercial;

iv) la utilización del identificador comercial se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

b) No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)iii), a los efectos de aplicar el párrafo 1)a)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general.

c) Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para determinar si un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

2) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que

el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización del identificador comercial conflictivo.

3) [*Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe*] a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido utilizado de mala fe.

b) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro.

Artículo 6
Nombres de dominio conflictivos

1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe.

2) [*Invalidación; transferencia*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que quien haya registrado el nombre de dominio conflictivo invalide el registro, o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

NOTAS EXPLICATIVAS*
elaboradas por la Oficina Internacional

* Las notas fueron elaboradas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con una finalidad explicativa únicamente. El *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)* convino en que las notas no serían sometidas a la aprobación de la Asamblea de la Unión de París ni de la Asamblea General de la OMPI, sino que constituirían un documento explicativo elaborado por la Oficina Internacional a fin de que, en caso de conflicto entre las disposiciones y las notas, prevalecieran las disposiciones (véase el párrafo 17 del documento SCT/2/5).

Notas sobre el Artículo 1

1.1 *Puntos i) y ii).* Estos puntos se explican por sí mismos.

1.2 *Punto iii).* La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional de un Estado miembro dado. La definición se ha redactado en términos generales a fin de dar cabida a todos los sistemas que existen en los Estados miembros.

1.3 *Punto iv).* Los “identificadores comerciales” son signos que identifican empresas como tales y no los productos o servicios que ofrecen las empresas, ya que esta última característica es la función pura de una marca. Los signos que pueden constituir identificadores comerciales son, por ejemplo, los nombres comerciales, los símbolos comerciales, los emblemas o logos. La confusión respecto de las funciones de las marcas y los identificadores comerciales proviene del hecho de que algunas veces el nombre de la empresa, es decir, su identificador comercial, es idéntico a una de las marcas de la empresa.

1.4 *Punto v).* Los “nombres de dominio” de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como “dirección del protocolo Internet” o “dirección IP”) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica.

Notas sobre el Artículo 2

2.1 *Párrafo 1)a).* El titular de una marca, que pretende demostrar que la marca es notoriamente conocida, ha de proporcionar información que pueda apoyar dicha reivindicación. El párrafo 1)a) exige que la autoridad competente tome en consideración todas las circunstancias que se presenten a fin de demostrar que una marca es notoriamente conocida.

2.2 *Párrafo 1)b).* A modo de ejemplo, en el párrafo 1)b) se enumeran varios criterios que, si se presentan, deberán ser considerados por la autoridad competente. La autoridad no está habilitada para insistir en la presentación de ningún criterio en particular; el tipo de información que se presente se deja a la elección de la parte que

solicita la protección. El incumplimiento de un criterio particular no podrá dar lugar por sí mismo a la conclusión de que una marca dada no es notoriamente conocida.

2.3 *Nº 1.* El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podrá determinarse mediante encuestas a los consumidores y sondeos de opinión pública. El punto objeto de consideración reconoce dichos métodos sin establecer norma alguna para su utilización ni para la obtención de resultados cuantitativos.

2.4 *Nº 2.* La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hincapié en el Artículo 2.3)a)i), que prevé que no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el Estado en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios que poseen los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un Estado determinado.

2.5 No se define el término “utilización”. En el plano nacional o regional, la cuestión de lo que constituye “utilización” de una marca surge normalmente en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del carácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines de las disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de una marca en Internet.

2.6 *Nº 3.* Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca. Cuando en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publicidad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo de promoción sería la presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los expositores está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto Nº 3 no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

2.7 *Nº 4.* El número de registros de una marca obtenidos en todo el mundo y la duración de dichos registros pueden servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se utiliza realmente en el país para el que se haya registrado, o si se ha registrado con la intención auténtica de utilizarla.

2.8 *Nº 5.* Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un Estado determinado. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva.

2.9 *Nº 6.* Existe una variedad considerable de métodos para la evaluación de marcas. Este criterio no sugiere la utilización de ningún método en particular. Únicamente reconoce que el valor asociado a una marca puede ser un indicador de si esa marca es notoriamente conocida.

2.10 El *párrafo 1)c)* deja claro que los criterios que figuran en el párrafo b) no constituyen una lista exhaustiva y que el cumplimiento o incumplimiento de alguno de esos factores no puede por sí mismo resultar concluyente para determinar si una marca es notoriamente conocida.

2.11 *Párrafo 2)a).* En el apartado a) se reconoce que, en cuanto al conocimiento por el público de una marca dada, dicho conocimiento puede existir en sectores pertinentes del público, en lugar del público en general. A modo de ejemplo, se describen tres sectores pertinentes en los puntos i) a iii). Los puntos i) a iii) son de carácter ilustrativo, y pueden existir sectores pertinentes del público distintos a los descritos en esos puntos.

2.12 *Punto i).* La expresión “consumidor” deberá entenderse en su sentido más amplio y no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de los

productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se pueden identificar los grupos de consumidores reales y/o potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos.

2.13 *Punto ii).* En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros productos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia.

2.14 *Punto iii).* Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca están constituidos en general por importadores, mayoristas, licenciarios o concesionarios de franquicias, que están interesados y preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la marca.

2.15 *Párrafo 2)b).* Para que se considere que una marca es notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida por lo menos en un sector pertinente del público. No se permite aplicar una prueba más estricta como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos a ciertos sectores del público como, por ejemplo, los clientes que pertenecen a un cierto grupo en función de sus ingresos, edad o sexo. Una definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca no promovería el propósito de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas por partes no autorizadas con la intención de suplantar los productos o servicios del verdadero titular de la marca por los suyos propios, o de vender el derecho al titular de la marca notoriamente conocida.

2.16 *Párrafo 2)c).* Mientras el párrafo 2)b) establece que los Estados miembros deberán proteger las marcas notoriamente conocidas al menos por un sector pertinente de su público, el párrafo 2)c) introduce, de manera optativa, la posibilidad de que los Estados miembros protejan asimismo las marcas meramente conocidas por un sector pertinente del público.

2.17 El *párrafo 2)d)* aclara que el *párrafo 2)b)* y, cuando sea aplicable, c) establece una norma mínima de protección, y que los Estados miembros tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean notoriamente conocidas únicamente fuera del Estado en el que se desea obtener protección.

2.18 El *párrafo 3)a)* establece determinadas condiciones cuyo cumplimiento no podrá exigirse como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida.

2.19 *Párrafo 3)b)*. Si es posible proteger una marca en un Estado miembro sobre la base de que es notoriamente conocida fuera de su jurisdicción, este párrafo permite al Estado miembro, mediante la derogación del *párrafo 3)a)ii)*, solicitar pruebas que apoyen este hecho.

Notas sobre el Artículo 3

3.1 *Generalidades*. La protección que deberá otorgarse a una marca notoriamente conocida en aplicación de las disposiciones consiste en la protección contra las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca. Las disposiciones no se aplican a conflictos entre las marcas notoriamente conocidas y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Sin embargo, las disposiciones constituyen una norma mínima de protección, y por supuesto los Estados miembros tienen libertad para establecer una protección más amplia.

3.2 *Párrafo 1)*. En virtud de este párrafo, una marca notoriamente conocida tiene derecho a ser protegida por un Estado miembro al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro. Esto significa que un Estado miembro no está obligado a proteger una marca conocida “internacionalmente” si esa marca no es notoriamente conocida en ese Estado o si la marca es conocida, pero no es notoriamente conocida. Sin embargo, como manifiestan las palabras “al menos”, podrá concederse la protección antes de que una marca haya pasado a ser notoriamente conocida.

3.3 *Párrafo 2)*. Los casos que afectan a la protección de una marca notoriamente conocida a menudo guardan relación con un elemento de mala fe. El *párrafo 2)* tiene en cuenta este hecho al declarar en términos generales que la mala fe podrá ser considerada a la hora de evaluar los intereses de las partes involucradas en casos relacionados con el ejercicio de las marcas notoriamente conocidas.

Notas sobre el Artículo 4

4.1 El *párrafo 1)a)* define las condiciones en las que una marca se considera en conflicto con una marca notoriamente conocida en relación con productos y/o servicios idénticos o similares. Si se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables los recursos previstos en los párrafos 2) a 6).

4.2 El *párrafo 1)b)* resulta aplicable sin perjuicio de la naturaleza de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca en conflicto. Sólo se dispondrá en dichos casos de los recursos previstos en los párrafos 3) a 6) si se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en los puntos i) a iii). Cuando vaya a concederse la protección contra el registro, por ejemplo, de una marca conflictiva que aún no se haya utilizado, se deberán aplicar las condiciones de los puntos i) a iii) como si realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, según lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda”.

4.3 *Punto i).* En virtud de este punto, podrá indicarse una conexión entre una marca notoriamente conocida y los productos o servicios de un tercero, por ejemplo, si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos, o a la oferta de los servicios; o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Los intereses del titular de la marca notoriamente conocida podrían verse afectados si los productos y/o servicios con los que se establece la conexión tienen una pobre imagen en el mercado, dando un reflejo negativo al buen nombre de la marca notoriamente conocida.

4.4 *Punto ii).* Este punto se aplicará, por ejemplo, si la utilización de una marca conflictiva pudiera menoscabar o diluir en forma desleal la posición única de la marca notoriamente conocida en el mercado. Otro ejemplo de dilución es cuando una marca conflictiva se utiliza en productos o servicios que son de calidad inferior o de naturaleza inmoral u obscena. El significado de las palabras “de forma desleal” supone que no constituye dilución la utilización por terceros de una marca notoriamente conocida que no es contraria a la práctica comercial honesta (por ejemplo, referencia a una marca notoriamente conocida en una revista o parodia).

4.5 *Punto iii).* El caso mencionado en este punto es diferente de los casos descritos en los puntos i) y ii) en el sentido de que no existe una conexión equivocada respecto del origen real de los productos y/o servicios (como en el punto i)), y el valor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara al

público (como en el punto ii)), sino que más bien la utilización en cuestión supondría, por ejemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida. La referencia a una “ventaja desleal” en este punto pretende dar a los Estados miembros flexibilidad en la aplicación de este criterio. Por ejemplo, la referencia a una marca notoriamente conocida por razones comercialmente justificables, como la venta de repuestos, no es desleal y por lo tanto debería permitirse.

4.6 *Párrafo 1)c).* Este párrafo establece una excepción al principio general que figura en el Artículo 2.3)a)iii) por el que un Estado miembro no exigirá que la marca sea conocida por el público en general al determinar si una marca es notoriamente conocida. Sin embargo, podrá exigirse que la marca sea conocida por el público en general si ha de protegerse esa marca en virtud del Artículo 4.1)b)ii) y iii).

4.7 El *párrafo 1)d)* aclara que los derechos adquiridos antes de que la marca se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en un Estado miembro no se considerarían en conflicto con la marca notoriamente conocida. Sin embargo, existe una derogación importante a esa norma, a saber, cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

4.8 *Párrafo 2).* El objetivo de este párrafo consiste en asegurar que, en los casos en que existen procedimientos de oposición al registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente conocidas estén facultados a oponerse al registro de una marca que estaría en conflicto con sus marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse al registro de una marca sobre la base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas notoriamente conocidas la ocasión de defender sus marcas lo antes posible. La referencia al párrafo 1)a) limita los requisitos relativos a los procedimientos de oposición a los casos que entrañen confusión. Por lo tanto, los casos de presunta dilución no deben ser tratados en procedimientos de oposición.

4.9 *Párrafo 3)a).* En virtud de este párrafo, la fecha en la que el registro fue hecho público por la Oficina es la fecha de inicio para calcular el período durante el que deben aceptarse los procedimientos de invalidación, ya que es la primera fecha en la que se puede esperar que el titular de una marca notoriamente conocida haya recibido notificación oficial del registro de una marca en conflicto. El plazo establecido por ese párrafo comienza a contabilizarse en la fecha en que el registro fue hecho público por la Oficina, y finaliza al cabo de cinco años.

4.10 *Párrafo 3)b).* Si una autoridad competente puede incoar a iniciativa propia procedimientos para la invalidación del registro de una marca, se considera

razonable que un conflicto con una marca notoriamente conocida se trate también como un motivo de invalidación.

4.11 El *párrafo 4)* otorga al titular de una marca notoriamente conocida otro recurso, a saber, el derecho a solicitar que una autoridad competente dicte una orden que prohíba la utilización de una marca en conflicto. Al igual que el derecho a solicitar procedimientos de invalidación en virtud del párrafo 3), el derecho a solicitar que se dicte una orden para prohibir la utilización de una marca en conflicto está sometido a un plazo de por lo menos cinco años. No obstante, en el caso de utilización de una marca en conflicto, el plazo de cinco años debe calcularse desde que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento del uso conflictivo. De ello se desprende que no hay obligación de prohibir la utilización de una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso de que el titular de la marca notoriamente conocida haya tolerado dicha utilización durante por lo menos cinco años. Este párrafo no aborda la cuestión de si es atribuible al titular de la marca notoriamente conocida el conocimiento por el titular de una licencia de la utilización de una marca conflictiva y, por tanto, esto ha de decidirse en virtud de la legislación aplicable.

4.12 El *párrafo 5)a) y b)* dispone que todo plazo que, en virtud de los párrafos 3) y 4), se pueda aplicar en relación con la invalidación de un registro o con la prohibición de la utilización, no se podrá aplicar si una marca se registró o utilizó de mala fe.

4.13 El *párrafo 5)c)* establece un posible criterio a tener en cuenta para determinar la mala fe.

4.14 *Párrafo 6)*. Un problema potencial para el titular de una marca notoriamente conocida podría darse en una situación en la que una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida se registrara de buena fe pero no se utilizara. Esta situación estará contemplada, en la mayoría de los casos, en las disposiciones de las leyes nacionales o regionales que establecen que el registro de una marca que no haya sido utilizada durante cierto tiempo pasará a ser susceptible de anulación. Sin embargo, si no existe dicha exigencia de utilización, es admisible que una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada de buena fe, pero jamás haya sido utilizada y, por lo tanto, no haya llamado la atención del titular de la marca notoriamente conocida. El párrafo 6) tiene el propósito de evitar que se produzca el caso de que los plazos aplicables en virtud de los párrafos 3) o 4) puedan impedir al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

Notas sobre el Artículo 5

5.1 *Generalidades.* El Artículo 5 establece los recursos que los Estados miembros deben poner a disposición en caso de que una marca notoriamente conocida esté en conflicto con un identificador comercial. Este Artículo contiene principalmente las mismas disposiciones que el Artículo 4, pero toma en consideración la naturaleza especial de los identificadores comerciales. Las principales diferencias entre las marcas y los identificadores comerciales son que i) las marcas diferencian productos y/o servicios, mientras que los identificadores comerciales diferencian empresas, y ii) el registro de las marcas se realiza a través de las autoridades nacionales o regionales (en la mayoría de los casos, oficinas de marcas), mientras que los identificadores comerciales pueden ser registrados por administraciones que pueden variar de un país a otro, o bien no estar registrados.

5.2 En lo relativo a las partes del Artículo 5 que sean idénticas al Artículo 4, cabe referirse a las notas relativas al Artículo 4.

5.3 *Párrafos 2) y 3).* Véase la Nota 5.2.

Notas sobre el Artículo 6

6.1 *Generalidades.* La cuestión de la jurisdicción se ha dejado fuera deliberadamente y por lo tanto, se deja al Estado miembro en el que se busca la protección. Por consiguiente, el demandante en un procedimiento judicial para obtener la protección de una marca notoriamente conocida contra su registro como nombre de dominio debe establecer que la autoridad competente tiene jurisdicción sobre el demandado en el Estado en el que se incoa el procedimiento, así como que la marca en cuestión es una marca notoriamente conocida en dicho Estado.

6.2 El *párrafo 1)* describe una de las condiciones que ocurre con más frecuencia en las que se considera que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida. Como manifiestan las palabras “por lo menos” ésta no es la única situación posible de conflicto entre una marca notoriamente conocida y un nombre de dominio, y los Estados miembros tienen por supuesto la libertad de establecer recursos para otras situaciones de conflicto.

6.3 *Párrafo 2).* Los recursos previstos en el párrafo 2) son los que resultan más adecuados para el caso en cuestión, a saber, la transferencia o la cancelación del nombre de dominio infractor.

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Publicación de la OMPI N° 833S
ISBN 978-92-805-0881-9