

¿Prohibido vender aguas frescas? Sobre la propuesta de Jamaica para proteger los nombres de los países



SERGIO CHUEZ SALAZAR

Abogado por la Universidad San Martín de Porres.
Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sub-director de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. El artículo 6ter del Convenio de París y sus alcances.
- III. La propuesta en cuestión.
- IV. ¿Necesario o no?
- V. A modo de conclusión.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS | 34

RESUMEN:

Las marcas son signos que sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de un empresario, de aquellos de igual o similar naturaleza que corresponden a otros. En ocasiones, las marcas pueden estar constituidas o comprender nombres de países, que no siempre corresponden a la nacionalidad del empresario detrás de la misma ni a la procedencia geográfica de los productos o servicios que distinguen. ¿Es necesaria una regulación especial a esta situación? En el presente artículo se analiza una propuesta presentada a nivel internacional en ese sentido.

Palabras claves: Sergio Chuez Salazar – Derecho de Marcas – Nombre de países – Artículo 6ter del Convenio de París – Prohibiciones al registro de marcas.

ABSTRACT:

Trademarks are signs that serve to distinguish in the market products or services of an entrepreneur, of those of the same or similar nature that correspond to others. In some cases, trademarks may be constituted or include names of countries, which do not always correspond to the nationality of the entrepreneur behind it or to the geographical origin of the products or services that distinguish it. Is special regulation necessary to this situation? This article analyzes a proposal presented at the international level in this sense.

Keywords: Sergio Chuez Salazar – Trademark law – Country name – Article 6ter of the Paris Convention – Prohibitions on the registration of marks.

I. INTRODUCCIÓN

En uno de los tantos capítulos del Chavo del Ocho, este entrañable personaje inicia un negocio de venta de aguas frescas en la puerta de la vecindad. A la pregunta de Don Ramón sobre el sabor de las bebidas, el Chavo responde que *"la que parece de limón es de Jamaica pero sabe a Tamarindo; la que parece de Jamaica es de Tamarindo pero sabe a Limón; y la que parece de Tamarindo es de Limón pero sabe a Jamaica"*¹.

El Chavo hace uso libre de la denominación Jamaica porque si bien resulta ser el nombre de un país centroamericano, considerado como la cuna del reggae y muy conocido además por ser también cuna de grandes velocistas, el más famoso Usain Bolt, es también una referencia a una bebida refrescante hecha en base a flor de Jamaica, muy popular en México.

Si no ha visto el capítulo, se lo recomiendo. Lo gozará tanto como yo lo hago cada vez que lo veo, una y otra vez.

No obstante, hay una propuesta que, aunque seguramente exagerando, me ha llevado a pensar lo triste que sería este inolvidable capítulo si cada vez que el Chavo mencione la palabra Jamaica para referirse a una de sus aguas frescas, ésta se vea opacada por ese pitillo que se utiliza en televisión nacional cuando se quiere evitar que se escuche una palabra subida de tono o grosera.

Veamos y analicemos la propuesta, pero previamente abordemos algunos antecedentes a ella.

II. EL ARTÍCULO 6TER DEL CONVENIO DE PARÍS Y SUS ALCANCES

Por el Artículo 6ter del Convenio de París, que se introdujo en 1925 con motivo de la Conferencia de Revisión de La Haya, los países de la Unión acordaron proteger los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, así como los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.

Expresamente, el citado artículo, en su numeral 1 (a), prescribe lo siguiente:

1. Puede verse el capítulo completo en YouTube, en el siguiente enlace: <<https://www.youtube.com/watch?v=zZ86aOhhqV0>>.

"Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico".

Como se puede apreciar, se trata de una disposición que no otorga una protección absoluta a los emblemas de los Estados (dentro de los que se incluyen los escudos de armas y banderas); solo los protege en relación con marcas de fábrica o comercio y elementos de ellas. No hay obligación de conceder protección con respecto a marcas de servicio² ni otros signos distintivos.

Bodenhauseñ señala que *"El objetivo de la disposición (...) es excluir el registro y el uso a las marcas de fábrica y de comercio que son idénticas o presentan cierta similitud con los emblemas de Estado, expresión que, teniendo en cuenta la palabra «otros», comprende escudos de armas y banderas del Estado de que se trate. Las razones de esto son que ese registro o esta utilización violaría el derecho del Estado a controlar el uso de símbolos de su soberanía y, además que podría inducir al público a error en relación con el origen de los productos a los que se aplicarían esas marcas"*³.

Dicho esto, queda claro que el Artículo 6ter del Convenio de París no otorga protección a los nombres de los países, lo cual para algunos podría resultar difícil de entender, si se considera que su razón de ser –como afirma Bodenhauseñ– fue resguardar el derecho de los Estados a controlar el uso de símbolos de su soberanía y evitar que se induzca a error al público respecto

al origen de productos que lleven marcas que contengan signos o elementos asociados a ellos.

Sin embargo, para otros podría haber sido una omisión intencional, si se asume un empleo de buena fe del nombre de un país para referirse al origen o procedencia geográfica de productos o servicios determinados, con lo cual –en tanto uso a título descriptivo– es válido dejar libre ese nombre para que cualquiera pueda emplearlo con esa finalidad.

III. LA PROPUESTA EN CUESTIÓN

En una conferencia diplomática llevada a cabo en febrero de 1980, se propuso ampliar los alcances de la protección conferida por el Artículo 6ter del Convenio de París a los nombres de los países, específicamente a sus nombres oficiales; sin embargo, la propuesta no tuvo éxito.

En el año 2009, Jamaica retomó esa propuesta, aunque con algunos detalles para comentar. Buscaba que el Artículo 6ter del Convenio de París incluya como uno de los elementos a proteger (además de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, y signos y punzones oficiales de control y de garantía) a los nombres de los países, y también los sonidos homónimos de esos nombres. Así, como ejemplo, indicó que se podría proteger su nombre oficial de Jamaica, en su variante "Jah-mey-ka".

Esta propuesta no generó muchas adhesiones dentro de los países miembros de la Unión, por lo que se preparó un cuestionario relativo a la protección de los nombres oficiales de Estados contra su registro y uso como marcas, el cual se distribuyó entre los miembros y, luego, en base a los resultados, se elaboró un estudio que se presentó en mayo de 2013.

2. Aunque el Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y el Artículo 16 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006 (generado sobre la base del primero) imponen la obligación de aplicar las disposiciones del Convenio de París relativas a marcas de producto (entre ellas, por supuesto el Artículo 6ter) también a las marcas de servicio.
3. BODENHAUSEN, G.H.C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, 1969, p. 104.

A partir de esto Jamaica insistió en su propuesta, pero ya no en la forma de modificación del Artículo 6ter sino bajo el esquema de una recomendación conjunta, que no es otra cosa que un cúmulo de disposiciones cuya observancia por parte de los países es de carácter facultativo⁴. A la fecha de redacción del presente artículo, éstas continuaban en discusión.

Pero veamos en qué consiste esta recomendación conjunta y cuál es su alcance:

En primer lugar, el proyecto propone una definición de nombre de país bastante amplia, que considera como tal tanto al nombre oficial del país como su versión corta, el nombre formal, el nombre histórico o su pronunciación, traducción o transliteración, la denominación, el código internacional, así como el mismo en su forma abreviada y como adjetivo.

De otro lado, se apunta que los nombres de países se deben proteger de las marcas, identificadores comerciales⁵ y nombres de dominio⁶ que estén en conflicto con ellos.

En lo que respecta a las marcas, primero se precisa cuáles son aquellas que estarían en conflicto (se les llama marcas conflictivas) con los nombres de países y luego se consigna el alcance de la protección de estos últimos. Estos son los términos:

*"Artículo 3
Marcas conflictivas*

1) [Marcas conflictivas] a) Se estimará que una marca está en conflicto con el nivel mínimo de protección para un nombre de país cuando dicha marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una trans-

literación o una abreviatura de un nombre de país, que podría generar confusión si la marca o parte esencial de la misma es objeto de una solicitud de registro o está registrada en relación con productos y/o servicios.

b) Con independencia de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con el nivel mínimo de protección para un nombre de país cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura de un nombre de país y se cumpla, por lo menos, una de las siguientes condiciones:

i) que la utilización de esa marca indique una conexión falsa entre los productos y/o servicios para los que la marca se utilice, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, y el Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;

ii) que la utilización de esa marca pueda menoscabar o diluir el carácter distintivo, la reputación, el nombre de país y/o la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país;

iii) que la utilización de esa marca implique un aprovechamiento desleal del carácter distintivo, de la reputación, del nombre de país y/o de la marca-país del Estado miembro pertinente identificable mediante el nombre de país".

Además, se precisa que todo conflicto con un nombre de país según lo señalado líneas antes, constituirá un motivo de oposición por parte de terceros, en aquellos países cuya legislación permita este tipo de recursos; y que los Estados

4. Puede revisarse el proyecto de recomendación conjunta en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_31/sct_31_4.pdf>.
5. Que se definen como cualquier signo utilizado para identificar una empresa, sea que pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación.
6. Que se definen como una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet.

miembros podrán solicitar la invalidación de un registro de marca que esté en conflicto con su nombre, siendo además este motivo una de las causales que los Estados miembros pueden alegar en caso tengan la posibilidad de invalidar de oficio registros de marca.

De igual modo, se menciona la facultad de los Estados miembros de solicitar a otro que se prohíba el uso de una marca que esté en conflicto con su nombre.

Similares disposiciones se incluyen para el caso de identificadores comerciales y nombres de dominio.

Pero hay más. En el proyecto también se precisan motivos adicionales a los ya señalados, bajo los cuales debe denegarse una marca que consista o contenga un nombre de país. Así, se propone que se deniegue también:

"Artículo 6

Determinación de cuándo denegar una marca con un nombre de país

(...)

i) cuando se considere que la marca es descriptiva del origen de los productos para los cuales se solicita el registro, aunque la marca no "consista exclusivamente" en el nombre del país;

ii) cuando pueda considerarse que la utilización del nombre de Estado es susceptible de inducir a error, engañosa o falsa con respecto al origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aunque la marca incluya además otros elementos que sí representen correctamente el origen del producto;

iii) por razones de orden público y moralidad conforme a su definición en la legislación y/o en la política nacional vigente en relación con la protección de los nombres de países; o

iv) en aplicación de una ley nacional que contemple una protección específica o per se con respecto a los nombres de países"

IV. ¿NECESARIO O NO?

Visto lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿nuestra legislación marcaría proteger los nombres de los países? Afirmativa o negativa que sea la respuesta a dicha pregunta, ¿es necesaria una regulación especial como la propuesta por Jamaica, para proteger los nombres de los países?

Comencemos dando respuesta a la primera interrogante.

Si bien nuestra legislación no contiene una prohibición *per se* al registro de los nombres de países como marca, sí contiene disposiciones que de alguna manera los protegen impidiendo su registro.

En efecto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial entre los países miembros de la Comunidad Andina, prevé como causales absolutas al registro de un signo como marca, algunas que –en nuestra opinión– calzan dentro de los alcances de la protección que debería otorgarse a los nombres de los países.

Así, en su Artículo 135, literales e), i), l) y p), prescribe que no podrán registrarse como marcas (i) los signos descriptivos⁷, (ii) los

7. Artículo 135 de la Decisión 486:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios."

signos engañosos⁸, (iii) los signos que consistan en una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión⁹, y (iv) los signos contrarios al orden público o las buenas costumbres¹⁰.

Por la primera, se impedirá el registro como marca de un signo consistente en el nombre de un país en la medida que describa la procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se ha solicitado su registro. Y es que, si el consumidor es capaz de asociar tal producto o servicio a una zona geográfica determinada, en este caso, un país, es claro que el nombre del mismo no debería ser apropiado en exclusiva por una persona.

Por la segunda, se impedirá el registro como marca de un signo que pueda engañar sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios distinguidos con la marca constituida por el nombre de un país o uno similar. Como señala Fernández-Nóvoa, "(...) un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa de la marca. En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un

nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado, que es la finalidad última perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño. Lejos de contribuir a la transparencia del mercado, una indicación engañosa puede producir equivocaciones y desorientación entre los consumidores"¹¹.

Por la tercera, se impedirá el registro como marca de aquellos signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. Sobre el particular, Thaimy Márquez afirma que "... se prohíbe de modo general el registro de aquellas indicaciones geográficas que puedan originar confusión y constituyan falsas indicaciones respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. La oficina nacional competente al momento de hacer su análisis deberá tomar en consideración no sólo el nombre geográfico como tal y su posibilidad de crear confusión sino también los productos o servicios

8. Artículo 135 de la Decisión 486:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público; en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate";

9. Artículo 135 de la Decisión 486:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

i) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique";

10. Artículo 135 de la Decisión 486:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres";

11. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Segunda edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004, p. 233.

a las que se aplicará dicho nombre y la relación que existe entre tales productos o servicios y el nombre geográfico"¹².

Y, por la cuarta, se impedirá el registro como marca de un signo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. Al respecto, el estudio efectuado por la OMPI sobre la protección de los nombres de los países, preparado a raíz de la propuesta presentada por Jamaica en el año 2009, cita como ejemplos de la aplicación de esta prohibición, la Ley de Marcas de la República de Corea, que se refiere a marcas que indican de manera falsa una conexión con un país, o que lo critican, lo insultan o difaman; las legislaciones de Trinidad y Tobago y de Estados Unidos de América, que prescribe la posibilidad de denegar el registro de marcas que menoscaben, menosprecien o desacrediten símbolos nacionales; y la experiencia en Italia, donde no pueden registrarse como marca signos que incluyan el nombre de un país, si ello afecta la imagen de tal país¹³.

Ahora bien, aunque no forma parte de la pregunta planteada, es importante precisar que, desde el punto de vista del uso en el mercado, siempre se podrá acudir al recurso de la acción por competencia desleal cuando se emplee el nombre de un país de manera engañosa, para indicar que un producto o servicio proviene de determinado lugar cuando la realidad es diferente.

Dicho lo anterior, respondamos la segunda interrogante.

En nuestra opinión, no sólo resulta innecesaria la regulación especial propuesta por Jamaica, teniendo en cuenta que ya nuestra legislación contiene dispositivos que permiten una protección efectiva y razonable de los nombres de países, según hemos visto antes, sino que además es incongruente con los principios y reglas en los que se sustenta el Derecho de Marcas.

Como bien sabemos, una marca puede estar constituida por elementos distintivos y otros no distintivos en razón de ser descriptivos, genéricos o usuales, por ejemplo. Piénsese en el caso de marcas de hoteles, bancos o universidades, en donde se utilizan precisamente dichos términos junto con otros que son los que le dan el carácter distintivo al signo. Estos por supuesto que pueden ser registrados como marcas pues en su conjunto, pese a tener elementos no distintivos en sus conformaciones, tienen la capacidad para individualizar e identificar un producto o un servicio determinado.

Por ello, la prohibición de registrar signos descriptivos está limitada a aquellos que exclusivamente consistan en uno que en el comercio sirva para describir alguna característica o información del producto o servicio correspondiente.

Pues bien, la propuesta de Jamaica para modificar el Artículo 6ter del Convenio de París, busca que los países de la Unión puedan rehusar o anular el registro, así como prohibir la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, de signos que incluyan nombres de países, sea como marcas de fábrica o de comercio, o sea como elementos de dichas marcas.

¿Qué significa esto? Desde nuestro punto de vista, que a efectos del registro no se pueda incluir en una marca el nombre de un país, ni siquiera como un elemento no reivindicable por ser descriptivo del origen o procedencia geográfica del producto o servicio sobre el cual se aplica.

De igual modo, implicaría prohibir en el mercado el uso de marcas que incluyan como uno de sus elementos el nombre de un país, pese a que dicho uso pueda estar limitado a un propósito informativo y sea efectuado de buena fe.

12. MÁRQUEZ, Thaimy. "Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países andinos". Indecopi, Lima, 1996, p. 31.

13. Cfr. el Estudio sobre la protección de los nombres de países, en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_29/sct_29_5_rev.pdf>

Nótese incluso que la propuesta original de Jamaica consideraba incluir dentro del objeto de protección no sólo a los nombres de los países sino también a los sonidos homónimos de ellos¹⁴, con lo cual el ámbito es mucho más amplio y de difícil determinación.

La propuesta de recomendación conjunta presentada en el año 2014 no se aleja de esta pretensión. El concepto de nombre de país es mucho más amplio incluso, pues –como ya hemos señalado líneas antes– pretende abarcar al nombre oficial del país, su versión corta, el nombre formal, el nombre histórico, su pronunciación, traducción o transliteración, la denominación, el código internacional, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.

En cuanto a la protección conferida, se extiende a una marca o a una parte esencial de la misma que constituya una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración o una abreviatura de un nombre de país. Esta protección busca no sólo impedir el registro de ese signo como marca, sino también invalidar registros ya existentes, así como prohibir su uso en el mercado.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Ya lo hemos señalado. Desde nuestro punto de vista, tanto la propuesta de modificación del Artículo 6ter del Convenio de París, como la propuesta de recomendación conjunta, ambas presentadas por Jamaica, resultan innecesarias y además incongruentes con los principios y reglas que sustentan el Derecho de Marcas.

Innecesarias porque ya contamos con disposiciones que nos permiten proteger razonablemente los nombres de los países tanto a nivel de registro como a nivel de uso.

E incongruentes con el Derecho de Marcas por cuanto pretende una protección demasiado amplia que podría llevarnos a impedir el registro y uso de marcas que incluyan como uno de sus tantos elementos el nombre de un país a título meramente informativo.

Desde luego, el lector es libre de adoptar una posición propia sobre el tema. Igual les pido que analicen cuidadosamente la situación, pues –aunque quizá cayendo en el exceso– podrían estar condenándonos a los fanáticos del Chavo del Ocho a escuchar un pitillo que oculte la palabra Jamaica cada vez que explique la composición, parecido o sabor de una de sus aguas frescas.

14. Recuérdese el ejemplo de “Jah-mey-ka”.