

## MÓDULO III

### MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

#### A Introducción

##### 1 Aspectos generales

En el presente módulo se explican las disposiciones de la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Marcas de fábrica o de comercio". Esa Sección comprende siete artículos, del artículo 15 al artículo 21, y aborda la protección que deben ofrecer los Miembros a las marcas de fábrica o de comercio.

Se debe leer esta Sección, al igual que las demás secciones de la Parte II que abarcan normas relativas a los derechos de propiedad intelectual (DPI), junto con las disposiciones pertinentes de los tratados preexistentes en la esfera del derecho internacional de la propiedad intelectual incorporados por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, el tratado pertinente es el Convenio de París. Se explica *infra* la relación existente entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (véase la sección A3).

Este módulo también se tendrá que leer junto con otras disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que se explican en otros módulos. Siempre que sea procedente, se harán referencias cruzadas a otros módulos.

Como se ha visto en el módulo I, el Acuerdo sobre los ADPIC establece el nivel mínimo de protección que los Miembros tienen que otorgar a los nacionales de los demás Miembros. En otras palabras, determina las obligaciones que los Miembros tienen entre sí. Dada la larga historia de cooperación internacional en materia de propiedad intelectual, las leyes nacionales en esta esfera a menudo son bastante similares. Sin embargo, como ocurre con todos los DPI, para determinar cómo se aplica la ley a una situación concreta es preciso consultar la legislación nacional aplicable.

##### 2 ¿Qué son las marcas de fábrica o de comercio?

Una marca de fábrica o de comercio es un signo o combinación de signos que se utiliza para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra. El titular de una marca de fábrica o de comercio goza del derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, la utilice en el mercado para identificar determinados bienes o servicios. El titular puede decidir utilizar él mismo la marca de fábrica o de comercio o autorizar a otros para que la utilicen, en general mediante la concesión de una licencia a cambio de una remuneración u otros beneficios. También se pueden ceder las marcas de fábrica o de comercio a otro titular, que adquiere entonces los derechos jurídicos vinculados con la marca.

El sistema de marcas de fábrica o de comercio sirve, por lo tanto, para proteger a los productores contra la competencia desleal de otros productores que tratan de aprovecharse sin contraprestación del activo intangible y de la buena reputación obtenidos por el titular de la marca. Al proporcionar una determinada garantía de que un producto o servicio protegido por una marca de fábrica o de comercio procede del titular de la marca de fábrica o de comercio, o ha sido autorizado por él, la protección de la marca

de fábrica o de comercio también facilita la elección de los consumidores cuando deciden comprar determinados productos o utilizar determinados servicios. A menudo, los consumidores confían en las marcas de fábrica o de comercio para saber cuál es la empresa de origen y diferenciar al producto de otros bienes similares producidos por otras empresas. Por lo tanto, las marcas de fábrica o de comercio ayudan a los consumidores a identificar de manera fiable y a comprar un producto o servicio que prefieren por su sabor, calidad y otras características que esperan obtener por haberlo comprado ya anteriormente o haberlo conocido a través de la publicidad o el boca a boca. Por lo tanto, las marcas de fábrica o de comercio protegen el activo intangible de una empresa, así como a los consumidores, de la confusión y las prácticas que puedan inducir a error. Con el transcurso del tiempo se han desarrollado sistemas de registro para aclarar la existencia y el alcance de los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, y dar a conocer esos derechos a los demás comerciantes.

En el pasado, se registraban y protegían principalmente las marcas de fábrica o de comercio de mercancías. El registro de marcas de fábrica o de comercio de servicios ("marcas de servicio") era opcional con arreglo al Convenio de París, y pocos países preveían el registro de esas marcas. Sin embargo, con el auge de la economía de los servicios y la consiguiente importancia de las marcas de fábrica o de comercio para distinguir esos servicios, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que las marcas de servicio se protegerán de la misma manera que las de productos. En el presente módulo, cuando las disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio sean igualmente aplicables a las marcas que identifican bienes y servicios, se utilizará el término "productos" para denotar tanto bienes como servicios.

En general, se registran y protegen las marcas de fábrica o de comercio de determinados productos, que se describen en detalle en el registro de la marca en cuestión (por ejemplo "FedEx" para servicios de entrega de documentos, "Toyota" para automóviles y servicios relacionados, y "Samsung" para electrónica de consumo).<sup>33</sup> Generalmente, el titular solo disfruta del derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen la marca registrada respecto de los mismos productos para los cuales se registró dicha marca o de productos similares. Por ejemplo, normalmente no se podrá exigir que se extienda la titularidad de una marca de fábrica o de comercio registrada para servicios de peluquería a su uso con una nueva gama de equipos de riego.

Aunque los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio habitualmente se adquieren mediante el *registro* de un signo como marca, algunos países permiten obtenerlas sin registro, sobre la sola base del uso. En algunas jurisdicciones, esos derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio sin registrar reciben la denominación de *marcas de fábrica o de comercio con arreglo al "common law"*. El Acuerdo sobre los ADPIC solo obliga a los Miembros a otorgar derechos a los titulares de marcas registradas. Sin embargo, reconoce explícitamente en su artículo 16.1 el derecho de los Miembros a otorgar derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio basándose en el uso, sin necesidad de registro. Además, prescribe la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas que no estén registradas.

---

<sup>33</sup> Los sistemas de clasificación detallada de bienes y servicios para el registro de marcas de fábrica o de comercio han sido acordados en el Arreglo de Niza y en el Acuerdo de Viena, administrados por la OMPI.

Los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, como otros DPI, son territoriales, lo que significa que en principio solo tienen validez en el territorio en el que se han registrado o adquirido por otros medios.<sup>34</sup> Para disfrutar de protección en diferentes países, por lo tanto, es preciso registrar una marca de fábrica o de comercio en cada territorio; pero los distintos procedimientos que hay que llevar a cabo para registrar una marca en muchos países pueden ser costosos y complicados desde el punto de vista administrativo. Por tanto, se han celebrado varios tratados internacionales que tienen por objeto regular aspectos del registro nacional e internacional bajo los auspicios de la OMPI, a fin de facilitar y armonizar el registro en múltiples jurisdicciones.<sup>35</sup>

### 3 *¿Cuál es la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París?*

Como se explica en el módulo I, durante las negociaciones de la Ronda Uruguay se reconoció que, en su mayor parte, el Convenio de París, adoptado anteriormente, ya contemplaba importantes normas básicas de protección de la propiedad industrial. Por lo tanto, se acordó que el punto de partida debía ser la normativa existente con arreglo a la última Acta de ese Convenio, el Acta de Estocolmo de 1967.

Sin embargo, el Convenio de París no se pronuncia sobre una serie de aspectos fundamentales de la protección de las marcas de fábrica o de comercio. En consecuencia, la Sección consagrada a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una definición completa de las marcas de fábrica o de comercio y una descripción de los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio registradas, así como disposiciones sobre limitaciones y excepciones, y sobre la duración de la protección. El Acuerdo sobre los ADPIC también añade algunas importantes disposiciones sustantivas relativas a las marcas de servicio y la protección de las marcas notoriamente conocidas. Estas disposiciones codifican y concretan en cierta medida la jurisprudencia y la práctica general que ya se ha desarrollado en el marco del Convenio de París y de las legislaciones nacionales pertinentes.

#### **B Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las marcas de fábrica o de comercio**

Las obligaciones de los Miembros con respecto a la existencia, el alcance y las limitaciones admisibles de la protección de las marcas de fábrica o de comercio figuran en los artículos 15 a 21 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y también incluyen las disposiciones sustantivas del Convenio de París, incorporadas al Acuerdo por referencia en el artículo 2.1. Estas disposiciones también se tienen que leer en el contexto de las disposiciones de otras partes del Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>34</sup> La protección de las marcas notoriamente conocidas prescrita por el artículo 6bis del Convenio de París y por los artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC es una excepción a esa regla.

<sup>35</sup> El Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur armonizan los procedimientos nacionales y regionales de registro; el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid facilitan los registros múltiples en varias jurisdicciones, y el Arreglo de Niza y el Acuerdo de Viena establecen sistemas de clasificación internacionales pertinentes para las marcas. Estos tratados internacionales celebrados bajo los auspicios de la OMPI no se han incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC. Además, el artículo 5 del Acuerdo sobre los ADPIC excluye de las obligaciones de trato nacional y de nación más favorecida previstas en el Acuerdo los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los DPI, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

1. ¿Qué materia se ha de proteger y cuáles son las condiciones para el registro?

a) Materia objeto de protección de las marcas de fábrica o de comercio

i) **Signos distintivos** Con arreglo al artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una "empresa" de los de otras empresas debe ser susceptible de protección mediante marca de fábrica o de comercio. Estos signos podrían ser palabras que incluyan nombres de persona, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de signos. Esto significa que, en principio, no hay ninguna limitación en cuanto al tipo de signos que pueden constituir marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Más bien, el énfasis está en el *carácter distintivo*, es decir, la capacidad de los signos para distinguir los productos de una empresa de los de las demás. Los Miembros podrán exigir que los signos sean perceptibles visualmente para poder ser registrados como marcas de fábrica o de comercio y pueden determinar libremente si admiten o no el registro como marcas de fábrica o de comercio de signos tales como los olores y los sonidos. Estos últimos a menudo se conocen como marcas de fábrica o de comercio "no tradicionales".

Se considera que los signos son distintivos respecto de una determinada clase de producto (por ejemplo, los automóviles) si los consumidores asocian esos signos con los productos de una determinada empresa (por ejemplo, "Mazda") y no con un tipo de producto (por ejemplo, "sedán" o "utilitario"). Por consiguiente, cuanto más descriptivo es el término respecto del producto, menos distintivo resulta en relación con este. A la inversa, cuanto más extraño o fantasioso es un término en relación con el producto en que se usa, más probable es su carácter distintivo respecto de él. Las expresiones creativas o palabras que no tienen relación alguna como "Yahoo", "Kodak" o "Exxon", por lo tanto, tienen mayor probabilidad de ser distintivas (en relación con cualquier producto) que términos descriptivos como "tracción a cuatro ruedas" para vehículos o "peso ligero" para bicicletas.

Cuando los signos no sean intrínsecamente (es decir "por la naturaleza del propio signo") capaces de distinguir los productos de que se trate, los Miembros pueden permitir su registro como marcas de fábrica o de comercio sobre la base de su carácter distintivo adquirido mediante el uso. Se adquiere carácter distintivo cuando, a través de una amplia publicidad o del uso de un producto por determinada empresa, una expresión que en principio es descriptiva ha dejado de entenderse como un término general y se la asocia con el producto de un proveedor determinado (por ejemplo, "Raisin-Bran" (que significa "pasas-salvado") para un alimento de cereales de desayuno con salvado y pasas, o "Federal Express" para un servicio de mensajería urgente de los Estados Unidos que opera a nivel federal). La expresión sirve entonces para distinguir esos productos de los de otros proveedores, lo que la hace susceptible de constituir una marca de fábrica o de comercio.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Este proceso también funciona en sentido contrario. Un signo puede perder su carácter distintivo si el consumidor ya no considera que identifica el producto de una empresa concreta, sino más bien considera que denota un tipo de producto en general, independientemente de la empresa productora. Esto puede suceder si el titular de la marca de fábrica o de comercio no toma medidas suficientes contra el uso no autorizado y los consumidores empiezan a utilizar el término más ampliamente, de modo que el término se vuelve genérico (por ejemplo "zipper" (cremallera) y "escalator" (escalera mecánica) en inglés). El término también puede tener diferente significado en diferentes países, dependiendo del uso y de la condición jurídica, de manera que "Thermos" es una

Los Grupos Especiales que se ocuparon del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435, 441, 458, 467) aclararon que el artículo 15.1 no exige a los Miembros hacer que puedan registrarse como marcas de fábrica o de comercio signos que no sean intrínsecamente distintivos y que no hayan adquirido aún carácter distintivo mediante su uso.

Mientras que la mayoría de las marcas de fábrica o de comercio son marcas verbales, símbolos gráficos, etiquetas o logotipos, también se han registrado las formas de los propios productos (por ejemplo, la forma triangular del chocolate "Toblerone", o la forma particular de una botella de "Coca-Cola") y colores (el color magenta de "Deutsche Telekom"), y algunos Miembros han permitido el registro de sonidos (el tono de "Nokia"; el rugido de león de la "MGM") y, más recientemente, de olores (el olor a hierba recién cortada para pelotas de tenis). A partir del 1 de octubre de 2017, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) también reconoce las "marcas multimedia", que son una combinación de imagen y sonido.

**ii) Nombres comerciales** La noción de nombre comercial tiene diferentes interpretaciones en las legislaciones existentes; a veces se utiliza el término "nombre empresarial". En términos generales, puede definirse como el nombre o la denominación que identifica a la empresa de una persona física o jurídica; por ejemplo, María Luisa podría llamar a su panadería "Marisa's Cakeshop". El Órgano de Apelación ha afirmado que la protección de los nombres comerciales también está comprendida en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la incorporación del artículo 8 del Convenio de París al Acuerdo sobre los ADPIC a través del artículo 2.1.<sup>37</sup> Ni el Convenio de París ni el Acuerdo sobre los ADPIC especifican con detalle el nivel de protección que se debe aplicar, de manera que la práctica nacional puede variar considerablemente; pero lo que sí está claro es que no se exige ninguna formalidad, y que esencialmente se debe proporcionar la misma protección a los nombres comerciales de nacionales extranjeros que a los de los nacionales del propio país.

**iii) Marcas colectivas y marcas de certificación** De conformidad con el artículo 7*bis* del Convenio de París, los Miembros también deben aceptar el registro de signos como marcas colectivas, lo que significa que pueden registrarse signos, no solo respecto de los productos de una empresa, sino también respecto de los de un grupo o asociación de empresas. Esas empresas, a su vez, pueden, colectivamente, ser titulares de la marca, usarla y defenderla. La marca colectiva puede ser utilizada para demostrar que un productor o comerciante particular es miembro de una asociación de la rama de producción o de comercio, y para diferenciar sus productos de los de otras empresas. Estas marcas se usan a menudo para distinguir el origen geográfico u otras características comunes de los productos de diferentes empresas que usan la marca colectiva bajo el control de su titular, o para certificar que el producto que lleva la marca tiene determinadas características, como un modo particular de producción o un origen regional o de otra índole, o cumple determinadas normas de calidad. Dichas marcas son similares a las marcas de certificación y las marcas de garantía —marcas que certifican o garantizan determinadas propiedades o el origen de un producto—, pero son técnicamente diferentes en algunas legislaciones nacionales. Por ejemplo, el titular de una marca de certificación puede ser una autoridad de certificación independiente, en lugar de una asociación de

---

marca registrada en algunos países para recipientes aislantes, pero se menciona en los diccionarios como un término genérico en otras partes.

<sup>37</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*.

comerciantes. Pero este tipo de marcas a menudo se agrupan juntas por tener un carácter y funciones similares.

Ejemplos de términos que han sido registrados como marcas colectivas en la Unión Europea son "Bayerisches Bier", "Royal Thai Silk" (figurativa), y "Madeira".<sup>38</sup>

En el recuadro IV.1 del módulo IV *infra* figuran más ejemplos de marcas colectivas y de certificación.

b) Condiciones para el registro de una marca de fábrica o de comercio

Dado que el registro de una marca de fábrica o de comercio es la principal vía para obtener su protección, una serie de normas regulan las condiciones en las que se puede obtener el registro, y los mecanismos para facilitar su obtención en otros Miembros. Si bien, de conformidad con el artículo 6.1) del Convenio de París y con el artículo 15.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, las condiciones de solicitud y registro de una marca de fábrica o de comercio están determinadas en principio por la legislación interna de cada Miembro, existen normas comunes que todos los Miembros deben cumplir.

**i) Prioridad** En virtud del derecho de prioridad, el depósito regular de una primera solicitud de marca de fábrica o de comercio en un Miembro permite que, dentro de un plazo determinado, el solicitante (o su causahabiente) solicite el registro de su marca en otro Miembro con la misma fecha de prioridad que la primera solicitud. En virtud del artículo 4 del Convenio de París, el plazo de prioridad de las marcas de fábrica o de comercio es de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud de esa marca en un Miembro. Durante ese plazo, las solicitudes presentadas por el titular para la misma marca de fábrica o de comercio en todos los demás Miembros serán consideradas como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud y, por tanto, gozarán de una situación de prioridad respecto a cualquier acción (como el uso) o solicitud de una marca similar que se haya efectuado desde la fecha de la primera solicitud.

**ii) Obligación de publicación** De conformidad con el artículo 15.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros deberán publicar una marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él. Además, deberán ofrecer una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro de la marca de fábrica o de comercio, de modo que las partes interesadas puedan impugnar un registro. Asimismo, los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de la marca de fábrica o de comercio, aunque no estarán obligados a hacerlo; este procedimiento se aplica en muchos Miembros donde se puede impugnar una marca después de que haya sido aceptada por la oficina de registro de marcas de fábrica o de comercio, pero antes de que haya sido registrada.

Esta disposición garantiza la transparencia del proceso de registro de marcas de fábrica o de comercio, que es indispensable para la eficacia del procedimiento de impugnación. También ilustra la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para dar cabida a los diferentes procedimientos de registro ya existentes en diferentes Miembros. Normalmente estos procedimientos difieren en la manera de determinar quién es el titular de la marca.

---

<sup>38</sup> EUIPO, eSearch Plus, disponible en: [euipo.europa.eu/eSearch/](http://euipo.europa.eu/eSearch/) (consultado el 2 de febrero de 2019).

Algunos otorgan la titularidad al primero en utilizar la marca ("primer usuario") y otros al primero en depositar una solicitud de registro de la marca ("primer solicitante").

**iii) Razones que no pueden constituir fundamento para la denegación del registro de las marcas de fábrica o de comercio** De conformidad con las normas establecidas en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, una serie de razones no pueden constituir fundamentos para la denegación del registro de una marca de fábrica o de comercio en un Miembro:

*"Falta de registro en el país de origen"*

Un Miembro no puede denegar el registro de un signo como marca de fábrica o de comercio sobre la base de que la marca no está registrada en su país de origen (es decir, el país de establecimiento comercial, domicilio o nacionalidad del solicitante). Este principio, previsto en el artículo 6.2) del Convenio de París, se llama "independencia de la protección" y establece que el titular de una marca de fábrica o de comercio no está obligado a solicitar primero su registro en su país de origen para que esa marca disfrute de protección en un Miembro.

*"Forma de la marca de fábrica o de comercio, si ya está registrada en otros países Miembros"*

Aunque el registro en el país de origen no es obligatorio para que la marca esté protegida en otros países, el artículo 6*quinquies* del Convenio de París establece que una vez que la marca se ha registrado en un país de origen que es miembro, los demás miembros han de aceptar el registro de la marca "tal cual es" (es decir *telle quelle*, en la versión original francesa del Convenio de París). Esto significa que los demás miembros no pueden denegar la protección de esa marca de fábrica o de comercio alegando que, en lo que respecta a los signos que la componen, la marca no se ajusta a los requisitos de la legislación nacional. Esta disposición refleja el interés que tienen los titulares de la marca y el público en general, en que se aplique la misma marca a los mismos productos en distintos países.

Sin embargo, el artículo 6*quinquies* deja claro que se podrá denegar el registro de esas marcas cuando afecten a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o cuando sean contrarias a la moral o al orden público. Puede consultarse información más detallada de esas excepciones en el texto del artículo 6*quinquies*.

En el caso de solución de diferencias *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* (DS176) el Grupo Especial y el Órgano de Apelación confirmaron que esta disposición solo se aplica a *la forma* de la marca de fábrica o de comercio (véase el recuadro III.1 *infra*). Esto significa que los Miembros siguen teniendo libertad para aplicar sus normas nacionales en lo que respecta a los demás aspectos del registro de marcas de fábrica o de comercio, como la definición de una marca o cualquier otro requisito de uso anterior de la marca.

Los Grupos Especiales encargados del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435, 441, 458, 467) aclararon que, en virtud del artículo 6*quinquies*, quienes obtienen el registro tienen derecho a la protección que se deriva del registro de un signo como marca de fábrica o de comercio en el marco de la legislación nacional del Miembro

que lo otorga. La disposición en sí misma no proporciona ninguna orientación acerca de qué debería comprender la protección. Antes bien, el alcance y el contenido de los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio se rigen por otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

*"Naturaleza de los bienes o servicios identificados por la marca"*

Como ya se establecía en el artículo 7 del Convenio de París con respecto a los productos, y se confirmó y amplió con el artículo 15.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros no podrán denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio debido a la naturaleza de los productos o servicios a los que ha de aplicarse la marca. Por lo tanto, no se podrá denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por el mero hecho de que la marca identifique productos que podrían ser considerados inmorales, peligrosos o no deseables por otras causas.

Los Grupos Especiales que examinaron el asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435,441,458, 467) aclararon que la obligación establecida en el artículo 15.4 solo se aplica a los signos que, por lo demás, puedan registrarse como marca de fábrica o de comercio. Dicha disposición no obliga a los Miembros a permitir el uso de signos no distintivos para que puedan adquirir el carácter distintivo y, por tanto, la protección como marcas de fábrica o de comercio, con independencia de los productos o servicios a los que se han de aplicar.

Los Grupos Especiales encargados de examinar el asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* también aclararon que el artículo 15.4 limita los motivos por los que se puede denegar el registro, pero no prescribe que el alcance y el contenido de la protección que se deriva de tal registro tengan que ser los mismos independientemente de la naturaleza del producto o servicio al que las marcas de fábrica o de comercio puedan aplicarse.

Por supuesto, de estas disposiciones no se desprende que los Gobiernos no puedan regular la venta de productos protegidos con marcas. Lo que reflejan estas normas, confirmadas por los Grupos Especiales antes mencionados, es que los DPI son por su naturaleza esencialmente derechos negativos, es decir, derechos cuyo objeto es evitar el uso de una marca por otras partes, y no derechos positivos que permiten vender o comercializar productos. La venta, comercialización o uso de productos socialmente sensibles, como el alcohol, las armas de fuego, los productos farmacéuticos y los productos químicos peligrosos suele estar reglamentada por esferas específicas de la legislación distintas de la propiedad intelectual, como los reglamentos sobre medicamentos, armas y productos químicos, y en algunos casos por el derecho penal o derecho civil general. Las empresas deben respetar estas normas para poder vender o usar legítimamente esos productos. La protección que ofrecen las marcas de fábrica o de comercio solo consiste en impedir que los signos distintivos de las empresas se confundan con los signos utilizados por sus competidores en productos similares —no equivale a una licencia para vender el producto—; por tanto, no se podrá denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por motivo de la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca ha de aplicarse.

*"Uso efectivo de la marca de fábrica o de comercio en el momento del registro"*

De conformidad con el artículo 15.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando los países supediten los registros de marcas de fábrica o de comercio al uso de una marca, el uso *efectivo* de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro de esa marca. Aunque los Miembros pueden supeditar el registro al uso de la marca de fábrica o de comercio, no se podrá denegar el registro por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años desde la fecha de la solicitud. Esto significa que, si bien en principio un Miembro puede exigir que el solicitante tenga al menos la intención de utilizar efectivamente la marca de fábrica o de comercio, el solicitante deberá disponer de al menos tres años desde la presentación de la solicitud de registro de una marca antes de que se exija el uso efectivo. Un Miembro puede anular un registro si no se ha utilizado la marca durante un período de al menos tres años, salvo que el titular de la marca tenga razones válidas que justifiquen la falta de uso, como restricciones a la importación u otras medidas gubernamentales relativas a los bienes o servicios protegidos por la marca de fábrica o de comercio.

En la práctica, las empresas a menudo registran las marcas de fábrica o de comercio antes de lanzar el producto correspondiente, porque el diseño del nuevo producto y la campaña de publicidad prevista se desarrollan normalmente sobre la base de la marca de fábrica o de comercio. Estas inversiones se perderían si la marca de fábrica o de comercio ya no estuviese disponible en el momento de la comercialización efectiva del producto, por ejemplo, si un competidor depositase entretanto una solicitud para una marca similar.

**iv) Razones que pueden constituir fundamento para denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio** El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce en el artículo 15.2 que los Miembros también pueden denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio en su territorio por motivos distintos de los contemplados en el artículo 15.1 (por ejemplo, debido a la falta de carácter distintivo o perceptibilidad visual), siempre que no contravengan las disposiciones del Convenio de París.

El Órgano de Apelación y el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* (DS176), establecieron que los motivos que pueden utilizar los Miembros para denegar el registro no se limitan a los que se mencionan expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC o en el Convenio de París, como los que se enumeran en su artículo 6<sup>quinquies</sup> (recuadro III.1) (véase la sección B1 b) iii) *supra*).

RECUADRO III.1 ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE ASIGNACIONES <sup>39</sup> (DS176)			
PARTES	DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	FECHAS CLAVE	
<b>Reclamante</b> Comunidades Europeas	Artículos 2 (en el que se incorpora el artículo 6 <sup>quinquies</sup> del Convenio de París), 3, 4, 15, 16 y 42	<b>Establecimiento del Grupo Especial</b>	26 de septiembre de 2000
<b>Demandado</b> Estados Unidos		<b>Adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación</b>	1 de febrero de 2002

<sup>39</sup> Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998.

**RECUADRO III.1 ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE ASIGNACIONES<sup>39</sup> (DS176)**

*Medida y tipo de propiedad intelectual en litigio*

- **Medida en litigio:** artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos, que prohíbe a quienes tengan un interés en marcas de fábrica o de comercio/nombres comerciales relacionados con determinados bienes confiscados por el Gobierno cubano registrar/renovar esas marcas de fábrica o de comercio/nombres sin el consentimiento del titular original.
- **Tipo de propiedad intelectual en litigio:** marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales relacionados con esos bienes confiscados.

*Resumen de las principales constataciones del Grupo Especial/Órgano de Apelación<sup>40</sup>*

a) Artículo 211(a)(1)

- **Artículo 15 y artículo 2.1 (artículo 6quinquies A.1) del Convenio de París) del Acuerdo sobre los ADPIC:** dado que el artículo 15.1 consagra una definición de una marca de fábrica o de comercio y establece únicamente los criterios que deben satisfacerse para el registro como marcas de fábrica o de comercio (pero no una obligación de registrar "todas" las marcas de fábrica o de comercio que reúnen las condiciones estipuladas), el Órgano de Apelación constató que el artículo 211(a)(1) no era incompatible con el artículo 15.1, ya que la reglamentación se refería a la "titularidad" de una marca de fábrica o de comercio. El Órgano de Apelación convino también con el Grupo Especial en que el artículo 211(a)(1) no era incompatible con el artículo 6quinquies A.1) del Convenio de París, que solo regula la "forma" de una marca de fábrica o de comercio, no la titularidad.

Artículos 211(a)(2) y (b)

- **Artículos 16.1 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC:** dado que no hay normas que determinen quién es el "titular" de una marca de fábrica o de comercio (lo que queda al arbitrio de cada país), el Órgano de Apelación constató que los artículos 211(a)(2) y (b) no eran incompatibles con el artículo 16.1. El Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que el artículo 211(a)(2) no era según sus propios términos incompatible con el artículo 42, ya que daba a los titulares de derechos acceso a procedimientos judiciales civiles, como requiere el artículo 42, que es una disposición de carácter procesal, mientras que el artículo 211 afecta a derechos sustantivos.
- **Artículo 2.1) del Convenio de París (artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC):** con respecto a los "sucesores en interés", el Órgano de Apelación constató que el artículo 211(a)(2) infringía la obligación de trato nacional, porque imponía un obstáculo procesal suplementario a los nacionales cubanos. En lo tocante al efecto para los titulares originales, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que los artículos 211(a)(2) y (b) infringían las obligaciones de trato nacional, ya que se aplicaban a los "titulares originales" que eran nacionales cubanos, pero no a los "titulares originales" que eran nacionales de los Estados Unidos.
- **Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC:** el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y constató que los artículos 211(a)(2) y 211(b) infringían la obligación de conceder el trato NMF, porque solo los "titulares originales" que fueran nacionales cubanos estaban sujetos a la medida en litigio, mientras que los "titulares originales" que no fueran cubanos no lo estaban.

c) Nombres comerciales

- **Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC:** el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial y concluyó que los nombres comerciales están abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC porque, entre otras cosas, el artículo 8 del Convenio de París, que regula los nombres comerciales, está expresamente incorporado al artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>40</sup> Otras cuestiones abordadas en este asunto: Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 15.2; Convenio de París, artículo 8; ámbito del examen en apelación (cuestión de hecho o de derecho, ESD, artículo 17.6); caracterización de la medida ("titularidad"); información de la OMPI.

**RECUADRO III.1 ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE ASIGNACIONES<sup>39</sup> (DS176)**

- **Artículos 3.1, 4 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y Convenio de París:** el Órgano de Apelación completó el análisis del Grupo Especial sobre los nombres comerciales y llegó a las mismas conclusiones arriba expuestas en el contexto de las marcas de fábrica o de comercio, porque los artículos 211(a)(2) y (b) operaban de la misma manera para las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales.

v) **Razones que *deben* constituir fundamento para rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio** Por último, el régimen de protección de marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una serie de situaciones en las que los Miembros deben rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio.

*"Marcas notoriamente conocidas"*

Con arreglo al artículo 6bis del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas notoriamente conocidas —es decir, aquellas que sin estar necesariamente registradas en un país son notoriamente conocidas en él— gozan de una protección mayor que las marcas de fábrica o de comercio normales, y el registro de un signo como marca de fábrica o de comercio deberá ser rehusado si es susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida. En la sección B2 c) *infra* se explican en detalle las marcas notoriamente conocidas.

*"Indicaciones geográficas"*

De conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros también deben denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos (en el caso de todas las indicaciones geográficas), o si esa marca se utiliza para vinos y bebidas espirituosas que no tengan el origen indicado (en el caso de indicaciones geográficas para vinos o bebidas espirituosas). En el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que forma parte de la Sección sobre indicaciones geográficas, figuran determinadas excepciones a esta obligación. Las obligaciones de los Miembros con arreglo a las disposiciones sobre las indicaciones geográficas se explican en más detalle en el módulo IV.

*"Emblemas de Estado, signos oficiales de control"*

Además, de conformidad con el artículo 6ter del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros deben rehusar o anular el registro como marcas de fábrica o de comercio y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso, de emblemas de Estado, banderas, signos oficiales de control, emblemas o siglas de organizaciones intergubernamentales y otros signos oficiales que hayan sido comunicados a los Miembros. En ese artículo se contempla una serie de excepciones a esta obligación. El propósito del artículo 6ter no es proteger los signos y punzones oficiales mencionados *supra* como elementos objeto de propiedad industrial, sino impedir que sean utilizados como tales en determinadas circunstancias.

La OMPI mantiene una base de datos relativa al artículo 6ter del Convenio de París. En [www.wipo.int/article6ter/es](http://www.wipo.int/article6ter/es) figura información más detallada sobre la interpretación de este artículo.

## 2 ¿Qué derechos se han de conferir?

### a) Aspectos generales

El Acuerdo sobre los ADPIC también establece los derechos de que deben disfrutar los titulares de marcas de fábrica o de comercio en un Miembro (artículo 16) y qué tipo de excepciones están permitidas a estos derechos (artículo 17). Como se señaló en el módulo I, el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas. Esto significa que los derechos que se describen a continuación solo constituyen el nivel mínimo de protección prescrito por ese acuerdo internacional, y que los Miembros pueden prever —y en muchos casos, así lo hacen— una protección mayor o más estricta en su legislación nacional. Por lo tanto, a fin de establecer los derechos que tiene el titular de una marca de fábrica o de comercio en cualquier Miembro, debe hacerse referencia a la legislación nacional de ese Miembro.

### b) Derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio

Con arreglo al artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, "[e]l titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". En síntesis, esto significa que en el marco del régimen nacional de marcas de fábrica o de comercio de cada Miembro el titular del derecho debe estar facultado como mínimo para impedir que se usen en el mercado signos similares para productos similares, cuando ese uso dé lugar a confusión entre los consumidores acerca de si los productos se originan en la empresa del titular o están respaldados por ella. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC solo obliga a los Miembros a otorgar este derecho a los titulares de marcas registradas, en él se reconoce explícitamente, en el artículo 16.1, la posibilidad de que los Miembros otorguen derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio basándose en el uso, sin necesidad de registro.

A continuación se expone cada uno de los diferentes elementos del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC:

#### *"derecho exclusivo de impedir"*

significa que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe tener el derecho exclusivo —es decir que ese titular debe ser la única persona física o jurídica facultada para ello— de autorizar el uso de su marca o de signos similares que puedan inducir a confusión con ella en productos similares o idénticos. El Órgano de Apelación y los Grupos Especiales que se ocuparon del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435, 441, 458, 467) aclararon que el artículo 16.1 no establece un derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio a hacer uso de su marca registrada, sino únicamente el derecho de impedir determinadas actividades por terceros no autorizados en las condiciones establecidas en la primera frase de dicha disposición. El siguiente elemento,

*"que ... utilicen en el curso de operaciones comerciales"*

significa que la marca registrada debe ser protegida contra usos que induzcan a confusión en el curso de operaciones comerciales. Por lo tanto, las marcas de fábrica o de comercio solo tienen que ser protegidas en transacciones comerciales sin que exista obligación alguna de protegerlas contra el uso en un ámbito privado. El siguiente elemento,

*"cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión"*

significa que el derecho exclusivo del titular de la marca de fábrica o de comercio de impedir determinado uso solo se refiere al uso:

- 1) de un signo que sea similar o idéntico al registrado como marca de fábrica o de comercio,
- 2) para productos que sean similares o idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca,
- 3) que dé lugar a probabilidad de confusión en el grupo correspondiente de consumidores.<sup>41</sup>

El artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que en el caso de que se use un signo idéntico para productos idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión (por ejemplo, incluso si el comprador es consciente de que está comprando un producto falsificado). Cuando los signos y los productos no son idénticos, sino solo similares a los registrados, la cuestión de la probabilidad de confusión ha de evaluarse caso por caso y sobre la base de la situación individual en el mercado.

Al evaluar si el uso de un signo en determinado producto causa o no una probabilidad de confusión con una marca registrada, las autoridades competentes examinan por lo general tanto la similitud del signo con el que se ha registrado, como la similitud de los productos con aquellos respecto de los cuales se ha registrado la marca, y resuelven sobre la base de la impresión general del consumidor acerca de si existe o no probabilidad de confusión. Los factores que pueden desempeñar un papel en la evaluación de la similitud de los signos son la similitud fonética o lingüística, así como las similitudes de significado. En cuanto a la similitud de los productos, los tribunales han tenido en cuenta factores como si los productos en cuestión compiten entre sí en el mercado, si comparten los mismos canales de distribución, el grado de vigilancia que pueden tener los destinatarios (por ejemplo, niños o propietarios de empresa) y el nivel de reconocimiento que tiene una marca de fábrica o de comercio en el mercado. El hecho de que se establezca la probabilidad de confusión sobre la base de la impresión general del uso de un signo para un producto significa que una gran similitud entre los signos puede compensarse por una gran disparidad entre los productos en que se utilizan esos signos, y viceversa.

Para ilustrar este punto, utilizaremos los siguientes ejemplos. La marca de fábrica o de comercio "Euron" está registrada para "instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos". Se ha presentado una solicitud del registro de la marca de fábrica o de comercio "Curon" para diversos bienes que también incluyen "aparatos, instrumentos y dispositivos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios ...". Para evaluar si el uso de la marca de

---

<sup>41</sup> En la sección B2 c) *infra* figura información sobre la protección más amplia de las marcas notoriamente conocidas.

fábrica o de comercio "Curon" puede dar lugar a una probabilidad de confusión con la marca de fábrica o de comercio anteriormente existente "Euron", habría que tener en cuenta que, aunque los bienes para los que se utilizan las marcas puedan ser idénticos (es decir, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos), los signos que se utilizan son bastante diferentes. Sobre esa base, es posible que al realizar una evaluación global en un determinado territorio se llegue a la conclusión de que prácticamente ninguno de los consumidores pertinentes podría tener la impresión de que los instrumentos médicos que llevan la marca de fábrica o de comercio "Curon" puedan proceder del titular de la marca anteriormente existente "Euron", y de que, por tanto, no existe probabilidad de confusión.<sup>42</sup>

A la inversa, el uso de signos prácticamente idénticos podría no dar lugar a una probabilidad de confusión entre los consumidores si los productos para los que se usan esos signos son lo suficientemente diferentes. Por ejemplo, al evaluar si el uso de la marca de fábrica o de comercio "Tosca" registrada para "productos de perfume" y la marca de fábrica o de comercio "Tosca Blu", registrada para "prendas de cuero" y "prendas de vestir" podría causar confusión entre los consumidores, se podría considerar que la diferencia que existe entre los bienes para los que están registradas las dos marcas tiene mayor importancia que la similitud (o, de hecho, la identidad parcial) de los signos utilizados. Es posible, por lo tanto, que al realizar una evaluación global en un territorio determinado se llegue a la conclusión de que no existe ninguna probabilidad de confusión entre estas dos marcas, ya que los consumidores no confundirán un productor de perfume y un productor de prendas de cuero.<sup>43</sup>

Análogamente, la marca de fábrica o de comercio "Waterford" registrada para "artículos de vidrio, loza, cerámica y porcelana" podría no dar lugar a una probabilidad de confusión con la marca "Waterford Stellenbosch", registrada para "bebidas alcohólicas, en particular vinos producidos en Stellenbosch, Sudáfrica", dado que para los consumidores los bienes de vidrio y porcelana, por un lado, y el vino de Stellenbosch (Sudáfrica), por otro lado, son bienes suficientemente diferentes como para no ser confundidos pese a la utilización de signos parcialmente idénticos.<sup>44</sup>

Otra de las consecuencias de que, al evaluar si existe una probabilidad de confusión, se tengan en cuenta los dos niveles de comparación (es decir, similitud de los signos utilizados y de los productos para los que se utilizan los signos) es que se pueden registrar marcas idénticas para productos diferentes. Por ejemplo, la EUIPO ha registrado numerosas marcas de la Unión Europea (MUE) correspondientes a la marca de fábrica o de comercio "Speedy" de diferentes empresas para diferentes grupos de productos (véase el recuadro III.2).

---

<sup>42</sup> Tribunal de Primera Instancia, asunto T-353/04, *Ontex c. OAMI - Curon Medical (CURON)* (2007) Rec. II (ECLI:EU:T:2007:47), página \*10 (resolución no publicada).

<sup>43</sup> Tribunal de Primera Instancia, asunto T-150/04, *Mülhens c. OAMI - Minoronzoni (TOSCA BLU)* (2007) Rec. II (ECLI:EU:T:2007:214), página 2357.

<sup>44</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-398/07 P, *Waterford Wedgwood plc c. Assembled Investments (Proprietary) Ltd*, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (2009) Rec. I (ECLI:EU:C:2009:288), página \*75 (resolución no publicada).

RECUADRO III.2 MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA <sup>45</sup>			
Marca (verbal)	Lista de productos/servicios para los que está registrada la marca	Número de registro de la marca	Fecha de expiración
SPEEDY	Accesorios metálicos para puertas y ventanas ...	MUE 00711648	15/12/2027
SPEEDY	Aparatos eléctricos y electrónicos para el funcionamiento de lámparas, pequeños transformadores ...	MUE 001318054	22/9/2029
Speedy	Artículos de chocolate y dulces ...	MUE 001998939	14/12/2020
SPEEDY	Andamiajes móviles y modulares ...	MUE 005654744	19/1/2027
SPEEDY	Dispositivos de suspensión de cortinas (diferentes de las cadenas); sujeciones para cortinas (no textiles) ...	MUE 000121038	1/4/2026
SPEEDY	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; ... frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; ... huevos, leche y otros productos lácteos; ...	MUE 011120862	15/8/2022
SPEEDY	Estuches adaptados para teléfonos móviles; ... cables de carga; adaptadores de USB; bancos de energía; ...	MUE 017038555	26/7/2027

Como se mencionó *supra*, la existencia de una probabilidad de confusión debe evaluarse caso por caso teniendo en cuenta la situación en el territorio en cuestión.

c) Derechos respecto a marcas notoriamente conocidas

Como se ha explicado *supra*, las marcas notoriamente conocidas son aquellas que, sin estar necesariamente registradas en un Miembro, son notoriamente conocidas como pertenecientes a un determinado titular. Dichas marcas gozan de una protección mayor que las marcas de fábrica o de comercio normales. Con arreglo al artículo 6*bis* del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, se debe rehusar o invalidar el registro de un signo en calidad de marca en un Miembro, y prohibir su uso, si se trata de una marca susceptible de crear confusión con otra que se considere notoriamente conocida en ese Miembro y se utilice para productos idénticos o similares, esté o no registrada en ese país. Dicha denegación, cancelación o prohibición de uso debe ser efectuada de oficio por la autoridad competente del Miembro si su legislación permite que sus autoridades actúen por iniciativa propia. En caso contrario, estas medidas deben poder ser solicitadas por una parte interesada (como el titular de la marca notoriamente conocida).

Los Grupos Especiales que se ocuparon del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435, 441, 458, 467) aclararon que, si bien el artículo 16.3 y el artículo 6*bis* obligan a los Miembros a proteger las marcas de fábrica o de comercio que en la actualidad son notoriamente conocidas de la manera establecida en esas disposiciones, no les exigen otorgar esa protección a las marcas que no cumplen esos criterios o han dejado de cumplirlos. Tampoco se les exige que se abstengan de adoptar medidas que puedan afectar a la capacidad de los titulares de los derechos de mantener la condición de marca notoriamente conocida de las distintas marcas de fábrica o de comercio, ni que ofrezcan una "posibilidad mínima" de utilizar una marca de fábrica o de comercio en el mercado.

<sup>45</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, eSearch Plus, disponible en: [euiipo.europa.eu/eSearch](http://euiipo.europa.eu/eSearch) (consultado el 19 de febrero de 2020).

Determinar si la marca es susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida incumbe a la autoridad competente del Miembro de que se trate, que tendrá que considerar la cuestión desde el punto de vista de los consumidores de los productos a los que se aplican las marcas. El artículo 6*bis* especifica que tal confusión puede ocurrir en casos de reproducción, imitación o traducción de la marca notoriamente conocida, o incluso si solo una parte esencial de una marca constituye una reproducción o imitación de la marca notoriamente conocida susceptible de crear confusión.

El artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC extiende la protección que se otorga en el artículo 6*bis* del Convenio de París a las marcas de servicio notoriamente conocidas. El artículo 16.3 también extiende la protección del artículo 6*bis* del Convenio de París a la protección contra el uso de la marca en bienes o servicios que no sean similares, siempre que la marca notoriamente conocida esté registrada, y que ese uso indique una conexión entre esos productos y el titular de la marca notoriamente conocida, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular.

El artículo 16.2 establece que, al determinar si una marca es notoriamente conocida en su territorio, un Miembro debe tener en cuenta la notoriedad de esa marca en el sector pertinente del público (por ejemplo, para las marcas de fábrica o de comercio de esquís, entre los esquiadores), inclusive la notoriedad obtenida como consecuencia de la promoción de dicha marca. Esto significa que se deberá tener en cuenta la notoriedad debida a las campañas de publicidad, así como al uso de la marca en los productos.

#### d) Licencias y cesión de derechos

El Acuerdo sobre los ADPIC establece en su artículo 21 que, si bien corresponde a cada Miembro prescribir las condiciones para la concesión de licencias y la cesión de derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe siempre poder cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Antes de la introducción del Acuerdo sobre los ADPIC, un número considerable de países solo permitía la transferencia o la cesión de la marca de fábrica o de comercio con la transferencia de la correspondiente empresa o fondo de comercio situado en el correspondiente territorio, lo que de hecho impedía que se comerciase con los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio como valores independientes. Si bien es cierto que los países tienen libertad para regular este aspecto en su legislación nacional en virtud del Convenio de París (artículo 6*quater*), de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC se ha vuelto obligatorio permitir la cesión de marcas independientemente de la empresa correspondiente.

#### e) Otros requisitos

De conformidad con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio (las llamadas prescripciones de "hermanamiento"), el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Como explicaron los Grupos Especiales encargados del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* (DS435, 441, 458, 467), esa disposición refleja el equilibrio deseado por los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC entre el interés legítimo de los titulares de marcas de fábrica o de comercio en usar sus marcas en el mercado y el derecho de los

Miembros a adoptar medidas para proteger determinados intereses sociales que pueden afectar desfavorablemente a dicho uso.

Los Grupos Especiales encargados del asunto *Australia - Empaquetado genérico del tabaco* sostuvieron que corresponde al reclamante la carga de probar una infracción del artículo 20 mediante la demostración de 1) la existencia de exigencias especiales 2) que complican el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales 3) injustificablemente. Los Grupos Especiales interpretaron esos elementos del siguiente modo:

*"exigencias especiales"*

Esta expresión se refiere a una condición que ha de cumplirse, guarda estrecha relación con el "uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales" o aborda específicamente ese uso, y es limitada en su aplicación. Puede comprender una prohibición, como la prohibición del uso.

*"complica[n] ... el uso de la marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales"*

Esta frase significa restringir u obstaculizar el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de actividades comerciales, incluso las que tienen lugar más allá del punto de venta. El "uso" ha de evaluarse de manera fáctica y objetiva, y no se limita a ningún tipo, función o finalidad particular. El sentido de esta frase abarca la prohibición del uso, que complica el uso de una marca de fábrica o de comercio en la mayor medida posible.

*"injustificablemente"*

Como confirmó el Órgano de Apelación, el término se refiere a la ausencia de una justificación o razón que sea suficiente para respaldar la complicación resultante. Al evaluar este elemento se podrían considerar los siguientes factores: a) la naturaleza y la magnitud de la complicación resultante de las exigencias especiales, teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio en utilizar su marca en el curso de operaciones comerciales, permitiendo así que la marca cumpla su función prevista; b) las razones por las que se aplican las exigencias especiales, incluidos cualesquiera intereses sociales que tengan por objeto salvaguardar; y c) si esas razones proporcionan un apoyo suficiente para la complicación resultante.

RECUADRO III.3 AUSTRALIA - EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO <sup>46</sup> (DS435, 441, 458, 467)			
PARTES	DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	FECHAS CLAVE	
<b>Reclamantes</b> Honduras, República Dominicana, Cuba, Indonesia	Artículos 2.1 (junto con los artículos 6 <sup>quinquies</sup> y 10 <sup>bis</sup> , párrafos 1), 3).1 y 3).3, del Convenio de París), 15.4, 16.1, 16.3, 20, 22.2 b) y 24.3	<b>Establecimiento de los Grupos Especiales</b>	25 de septiembre de 2013 (DS435) 25 de abril de 2014 (DS441) 25 de abril de 2014 (DS458) 26 de marzo de 2014 (DS467)
<b>Demandado</b> Australia		<b>Adopción de los informes de los Grupos Especiales (DS458, 467)</b>	27 de agosto de 2018

<sup>46</sup> Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos.

**RECUADRO III.3 AUSTRALIA - EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO<sup>46</sup> (DS435, 441, 458, 467)**

		<p>Adopción de los 29 de junio de 2020 informes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación<sup>47</sup> (DS435, 441)</p>
<i>Medidas y productos en litigio</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medidas en litigio:</b> medidas de empaquetado genérico del tabaco (TPP) por las que se exige que los productos de tabaco y su empaquetado para la venta al por menor se presenten de manera uniforme.<sup>48</sup></li> <li>• <b>Productos en litigio:</b> productos de tabaco y su empaquetado para la venta al por menor.</li> </ul>		
<i>Resumen de las principales constataciones del Grupo Especial/Órgano de Apelación<sup>49</sup></i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Artículo 6quinquies del Convenio de París (registro de marcas de fábrica o de comercio):</b> Honduras y Cuba no demostraron que las medidas TPP fuesen incompatibles con la obligación de Australia de admitir para su depósito y proteger "tal cual es" toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen.</li> <li>• <b>Artículo 15.4 del Acuerdo sobre los ADPIC (obstáculo para el registro de una marca):</b> Honduras, la República Dominicana y Cuba no demostraron que la naturaleza del producto al que se aplicaban las medidas TPP ("productos de tabaco") fuese un obstáculo para el registro de las marcas, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 15.4.</li> <li>• <b>Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC (derechos conferidos al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada):</b> el Órgano de Apelación confirmó la constatación de los Grupos Especiales de que los reclamantes no habían demostrado que las medidas TPP fuesen incompatibles con la obligación de permitir que los titulares de marcas de fábrica o de comercio de tabaco registradas impidan el uso no autorizado de marcas de fábrica o comercio de tabaco idénticas o similares en productos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.</li> <li>• <b>Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC (marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas):</b> Cuba e Indonesia no demostraron que las medidas TPP fuesen incompatibles con la obligación de Australia de proteger las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas prevista en el artículo 16.3.</li> <li>• <b>Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC (otros requisitos):</b> El Órgano de Apelación confirmó la constatación de los Grupos Especiales de que Australia no se había excedido del grado de autonomía normativa de que dispone en virtud del artículo 20 para escoger una intervención política adecuada para abordar sus preocupaciones en materia de salud pública en relación con los productos de tabaco. Entre otras cosas, los Grupos Especiales señalaron que las medidas TPP eran parte integrante de las políticas integrales de control del tabaco de Australia, y estaban destinadas a complementar las medidas preexistentes. Las exigencias especiales, como parte de las medidas TPP globales y en combinación con otras medidas de control del tabaco mantenidas por Australia, podían contribuir, y de hecho contribuían, al objetivo de mejorar la salud pública reduciendo el consumo de productos de tabaco y la exposición a estos productos. Los reclamantes no demostraron que las medidas TPP</li> </ul>		

<sup>47</sup> Honduras apeló respecto de determinadas constataciones del Grupo Especial en la diferencia DS435, el 19 de julio de 2018, y la República Dominicana apeló respecto de determinadas constataciones del Grupo Especial en la diferencia DS441, el 23 de agosto de 2018.

<sup>48</sup> Las medidas TPP consisten en dos conjuntos de prescripciones, a saber, prescripciones relativas al formato que normalizan la presentación de los productos de tabaco y su empaquetado para la venta al por menor, y prescripciones en materia de marcas de fábrica o de comercio que, entre otras cosas, permiten el uso de marcas verbales estilizadas, marcas compuestas y marcas figurativas. Las medidas TPP operan en conjunción con otros elementos legislativos prescritos que no se impugnaron en estas diferencias, entre ellos las advertencias sanitarias gráficas.

<sup>49</sup> Las diferencias TPP también se referían a alegaciones formuladas al amparo del artículo 2.2 del Acuerdo OTC y del artículo IX.4 del GATT de 1994. Solo Honduras (DS435) y la República Dominicana (DS441) apelaron respecto de las constataciones de los Grupos Especiales, limitándose a las constataciones formuladas en el marco de los artículos 16.1 y 20 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2.2 del Acuerdo OTC. Las constataciones de los Grupos Especiales respecto de los artículos 6quinquies y 10bis del Convenio de París y los artículos 15.4, 16.3, 22.2 b) y 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC no fueron objeto de apelación.

**RECUADRO III.3 AUSTRALIA - EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO<sup>46</sup> (DS435, 441, 458, 467)**

- complicasen injustificablemente el uso de marcas de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales.
- **Artículo 10bis del Convenio de París (competencia desleal):** Los Grupos Especiales constataron que las medidas TPP en sí mismas no constituían un acto de competencia desleal. Constataron también que a) Cuba e Indonesia no habían demostrado que las medidas TPP compelieran a los agentes del mercado a realizar actos de competencia desleal capaces de crear confusión en el sentido del **párrafo 3).1**; b) los reclamantes no habían demostrado que las medidas TPP compelieran a los actores del mercado a realizar actos equivalentes a indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir a error en el sentido del **párrafo 3).3**; y c) Honduras, la República Dominicana y Cuba no habían demostrado que las medidas TPP obligaran a los agentes del mercado a realizar actos de competencia desleal contra los que Australia estuviese obligada a asegurar una protección eficaz de conformidad con el **párrafo 1**).
  - **Artículo 22.2 b) del Acuerdo sobre los ADPIC (utilización de indicaciones geográficas que constituyen competencia desleal):** los reclamantes no demostraron que las medidas TPP compelieran a los agentes del mercado a realizar actos de competencia desleal que equivalieran a indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir a error sobre las características del producto en el sentido del artículo 10bis.3).3 del Convenio de París en relación con las indicaciones geográficas.
  - **Artículo 24.3 del Acuerdo sobre los ADPIC (protección nacional preexistente de las indicaciones geográficas):** los reclamantes no demostraron que la protección de que gozaban las indicaciones geográficas al amparo de la legislación australiana inmediatamente antes del 1 de enero de 1995 se hubiese reducido como resultado de las medidas TPP.
  - **Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública:** Los Grupos Especiales constataron que el párrafo 5 de la Declaración de Doha constituye un "acuerdo ulterior" de los Miembros de la OMC en el sentido del artículo 31.3) a) de la Convención de Viena. El Órgano de Apelación, que no formuló observaciones sobre la condición jurídica de la Declaración de Doha, estuvo de acuerdo con los Grupos Especiales en que el párrafo 5 refleja "las normas de interpretación aplicables, que requieren que el intérprete de un tratado tenga en cuenta el contexto y el objeto y fin del tratado que se está interpretando".

**3 ¿Cuáles son las excepciones permisibles?**

Por lo que respecta a las excepciones de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio que los Miembros pueden establecer, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC constituye una cláusula de excepción general que prevé los criterios que deben cumplir las excepciones permitidas.

**a) Las excepciones permisibles**

El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, titulado "Excepciones", estipula que los Miembros podrán establecer excepciones de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, a condición de que esas excepciones: 1) sean limitadas; 2) tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca; 3) y los de terceros. El artículo 17 menciona "el uso leal de términos descriptivos" como ejemplo de una excepción limitada.

Los Grupos Especiales que se ocuparon del asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas* (DS174, DS290) interpretaron el artículo 17. Los Grupos Especiales consideraron que se debía evaluar la limitación como una cuestión jurídica, más que como una cuestión económica. Interpretaron que la expresión "excepciones limitadas" hacía referencia a una excepción restringida de los derechos conferidos por una

marca de fábrica o de comercio, en lugar de una excepción que solo afectaba a algunas marcas o a algunos titulares de marcas de fábrica o de comercio. Dicho con otras palabras, el número de titulares de marcas afectadas por este tipo de excepción o el número de terceros beneficiados por una excepción carecía de pertinencia, pues lo que contaba era si la excepción afectaba solo a una parte limitada del espectro de los derechos conferidos por la marca. En lo que respecta a los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros que se han de tener en cuenta, los Grupos Especiales sostuvieron que esos intereses debían ser algo distinto del mero y pleno disfrute de los derechos reconocidos por ley conferidos por una marca de fábrica o de comercio, y que más bien debían incluir "el interés del titular de la marca de fábrica o de comercio en el valor económico de su marca derivado del renombre de que disfruta y de la calidad que denota".<sup>50</sup>

Los Grupos Especiales también observaron que la formulación del artículo 17 "tengan en cuenta" los intereses legítimos en lugar de "no causen un perjuicio injustificado" a esos intereses, que se utiliza en los artículos 13 y 30, indicaba que la consideración de los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio estaba sujeta a un criterio menos estricto en el contexto de las excepciones de la marca que en el contexto de las patentes o derechos de autor (véase el recuadro III.4).

RECUADRO III.4 CE - MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS <sup>51</sup> (DS174, 290)			
PARTES	DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	FECHAS CLAVE	
<b>Reclamantes</b> Estados Unidos, Australia	Artículos 3, 4, 16, 17, 22 y 24	<b>Establecimiento de los Grupos Especiales</b>	2 de octubre de 2003
<b>Demandado</b> Comunidades Europeas		<b>Adopción de los informes de los Grupos Especiales</b>	20 de abril de 2005
<i>Medida y productos en litigio</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medida en litigio:</b> Reglamento de las CE relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.</li> <li>• <b>Productos en litigio:</b> productos agrícolas y productos alimenticios afectados por el Reglamento de las CE.</li> </ul>			
<i>Resumen de las principales constataciones de los Grupos Especiales<sup>52</sup></i>			
a) Trato nacional (artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disponibilidad de la protección:</b> los Grupos Especiales constataron que las condiciones de equivalencia y reciprocidad con respecto a la protección de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento de las CE<sup>53</sup> infringían las obligaciones de trato nacional establecidas en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC al otorgar a los nacionales de países no pertenecientes a las CE un trato menos favorable que a los nacionales de países pertenecientes a las CE. Al establecer procedimientos "formalmente idénticos", pero en realidad distintos, sobre la base de la ubicación de una indicación geográfica, las CE</li> </ul>			

<sup>50</sup> Informes de los Grupos Especiales, *CE-Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas*, párrafo 7.664.

<sup>51</sup> *Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios.*

<sup>52</sup> Otras cuestiones abordadas en este asunto: artículos 1, 2 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC; artículos 2 y 10 del Convenio de París; artículo III.4 del GATT; prórroga del plazo de presentación; informes separados del Grupo Especial; petición de información a la OMPI; resolución preliminar; solicitud de establecimiento de un grupo especial (artículo 6.2 del ESD); mandato; pruebas; sugerencias específicas para la aplicación (artículo 19 del ESD); orden de análisis (GATT y Acuerdo sobre los ADPIC).

<sup>53</sup> Para registrar indicaciones geográficas de terceros países en las Comunidades Europeas los terceros países estaban obligados a adoptar un sistema de protección de las indicaciones geográficas equivalente al de las Comunidades Europeas y a ofrecer una protección recíproca a los productos de las Comunidades Europeas.

**RECUADRO III.4 CE - MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO  
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS<sup>51</sup> (DS174, 290)**

modificaron la "igualdad efectiva de oportunidades" entre distintos nacionales, en detrimento de los nacionales de países no pertenecientes a las CE.

- **Procedimientos de solicitud:** los Grupos Especiales constataron que los procedimientos de solicitud establecidos en el Reglamento, que exigían a los nacionales de países no pertenecientes a las CE presentar una solicitud en las Comunidades Europeas por conducto de su propio Gobierno (pero no directamente ante los Estados miembros de las CE) para obtener el registro de una indicación geográfica situada en sus propios países, daban un trato menos favorable a otros nacionales, en infracción del artículo 3.1.
- **Procedimientos de oposición (verificación y transmisión):** los Grupos Especiales constataron que los procedimientos de oposición establecidos en el Reglamento infringían lo dispuesto en el artículo 3.1 en la medida en que no daban a las personas residentes o establecidas en países no pertenecientes a las CE el derecho de oponerse directamente a las solicitudes de registro de indicaciones geográficas en las Comunidades Europeas.
- **Estructuras de control:** los Grupos Especiales constataron que el requisito de "participación gubernamental" en las estructuras de control infringía lo dispuesto en el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC al establecer un "obstáculo suplementario" para los solicitantes de terceros países: para el registro de una indicación geográfica de un tercer país en las Comunidades Europeas, los Gobiernos de los terceros países debían presentar una declaración de que las estructuras de control se encontraban establecidas en su territorio.
  - b) Relación entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio (anteriormente existentes)
- **Artículos 16.1 y 17 del Acuerdo sobre los ADPIC (marcas de fábrica o de comercio):** habiendo constatado que el artículo 16.1 obliga a los Miembros a otorgar a los titulares de marcas un derecho contra determinados usos, incluidos los usos como indicaciones geográficas, los Grupos Especiales llegaron inicialmente a la conclusión de que el Reglamento de las CE era incompatible con el artículo 16.1 en cuanto limitaba la disponibilidad de tal derecho para los titulares de marcas. Sin embargo, en última instancia los Grupos Especiales constataron que el Reglamento estaba justificado con arreglo al artículo 17, que permite a los Miembros establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por las marcas, incluidos los derechos correspondientes al artículo 16.1, a condición de que tales excepciones tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros.

b) Prohibición de licencias obligatorias

El artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC deja claro que la legislación de los Miembros no permitirá las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio. Esto refleja la opinión de que, a diferencia de lo que ocurre en la esfera de las patentes (véase el módulo V sobre Patentes), no existe ninguna justificación de política pública que permita licencias obligatorias en el área de los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio y que los Gobiernos no pueden, por lo tanto, permitir el uso de una marca de fábrica o de comercio sin la autorización del titular del derecho (véase el recuadro III.4).

4 *¿Cuál es la duración mínima de la protección?*

Con arreglo al artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, el registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro han de tener una duración de no menos de siete años. En esa disposición también se establece que el registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente. Esto significa que los derechos relativos a la marca, a diferencia de lo que ocurre con el derecho

de autor o las patentes, pueden durar por tiempo indefinido, a condición de que el titular renueve el registro al expirar cada plazo y pague las correspondientes tasas de renovación.

Si un Miembro exige el uso efectivo para mantener el registro de una marca, el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que esta solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso. Esto significa que, aunque un país desee exigir el uso de una marca como condición para la renovación, debe permitir por lo menos un período de tres años ininterrumpidos de falta de uso antes de que la marca pueda cancelarse por ese motivo.