

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q2/GBR/1**

13 de octubre de 1997

(97-4396)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

### Reino Unido<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen las preguntas planteadas a la delegación del Reino Unido y las respuestas formuladas en el examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos industriales en el contexto de la reunión del Consejo celebrada del 11 al 15 de noviembre de 1996.<sup>2</sup>

#### **I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE PRIORIDAD<sup>3</sup>**

*¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud anterior de marca de fábrica o de comercio presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?*

A fines de 1995, el Reino Unido modificó su legislación sobre marcas de fábrica o de comercio para reconocer un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud anterior formulada por cualquier persona en cualquier otro país que era en ese momento Miembro de la OMC.

Las disposiciones legislativas pertinentes en que se establece este derecho de prioridad para las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio son los artículos 35, 36 y 55 de la Ley de Marcas de 1994. El artículo 35, junto con el artículo 55 de la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994, establece que debe concederse prioridad automáticamente a una solicitud de marca de fábrica o de comercio presentada en un país parte en el Convenio de París. El artículo 36 de la Ley de Marcas de 1994 establece la facultad de hacer extensivo el mismo privilegio a otros "países pertinentes". Los países considerados "países pertinentes" se especifican en la *Ordenanza de 1994 sobre marcas de fábrica o de comercio (Derechos prioritarios en países pertinentes)*. Esta medida se enmendó el 24 de noviembre

---

<sup>1</sup>En lo que respecta a las leyes y reglamentaciones pertinentes a las esferas que se examinan notificadas por el Reino Unido, se hace referencia al documento IP/N/1/GBR/1 y a los documentos IP/N/T/GBR/T/1-2, IP/N/1/GBR/G/1-2, IP/N/1/GBR/D/1-2 e IP/N/1/GBR/C/1.

<sup>2</sup>Las actas de esta reunión figuran en el documento IP/C/M/11.

<sup>3</sup>En la reunión del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC celebrada del 11 al 15 de noviembre de 1996, los Miembros convinieron en responder a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/11, párrafo 43).

de 1995 [con efecto a partir del 1º de enero de 1996] para incluir los siguientes países, que en ese momento eran todos los Miembros de la OMC que no eran partes en el Convenio de París.

Antigua y Barbuda	Dominica	Maldivas
Bahrein	Ecuador	Mozambique
Belice	Guatemala	Myanmar
Bolivia	Hong Kong	Namibia
Botswana	India	Nicaragua
Brunei Darussalam	Jamaica	Pakistán
Colombia	Kuwait	Sierra Leona
Djibouti	Macao	Tailandia

Se está preparando actualmente una nueva enmienda a la legislación para actualizar la lista a fin de incluir a los países que se han adherido más recientemente a la OMC y que no son tampoco partes en el Convenio de París.

## II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. *El párrafo 3) del artículo 56 de la Ley de Marcas del Reino Unido parece autorizar el uso de una marca notoriamente conocida por otra persona que no sea el titular de la marca si el uso comenzó antes de la promulgación de la ley actualmente en vigor. Sírvanse explicar si ésta es una interpretación correcta de dicha disposición y, de ser así, si la disposición es compatible con el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto este artículo incorpora el artículo 6bis del Convenio de París, y con los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo.*

El párrafo 3) del artículo 56 de la Ley de Marcas de 1994 no permite el uso de una marca notoriamente conocida por personas distintas del propietario de la marca si ese uso empezó antes del comienzo de la aplicación de la ley actual. Asegura en cambio que debe recurrirse a medios distintos del párrafo 2) del artículo 56 para impedir la continuación de todo uso de buena fe de una marca iniciado antes del comienzo de la aplicación del artículo como, por ejemplo, la ley sobre falsificaciones.

2. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en el Reino Unido las marcas notoriamente conocidas utilizadas por terceros con anterioridad a la Ley de Marcas de 1994 y si esta Ley es compatible a ese respecto con los requisitos del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Las marcas notoriamente conocidas utilizadas por terceros antes de la entrada en vigor de las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas de 1994 siguen protegidas como lo estaban antes de la entrada en vigor de la Ley de 1994, es decir, en virtud de la legislación aplicable a las falsificaciones. El Reino Unido considera que la protección brindada a las marcas notoriamente conocidas contra el uso por terceros con arreglo a la ley sobre falsificaciones se ajusta plenamente a los requisitos de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

*¿Cuáles son los elementos que debe demostrar el propietario de una marca no registrada notoriamente conocida a fin de resultar ganador en un pleito para proteger su marca con arreglo a la ley de responsabilidad extracontractual en los casos de falsificaciones antes de la aprobación de la Ley de 1994? Por ejemplo, ¿debe el propietario de una marca notoriamente conocida haber utilizado la marca en el Reino Unido? ¿Debe el propietario de una marca notoriamente conocida tener una reputación basada en la marca en el Reino Unido? ¿Se han comunicado recientemente casos sobre esta cuestión?*

Para proteger su marca con arreglo a la ley sobre falsificaciones, el propietario de una marca notoriamente conocida no registrada debe demostrar los tres elementos siguientes: representación indebida (que no necesita ser intencional), reputación (expresada a veces con el término "goodwill") y daños y perjuicios.

Los tribunales del Reino Unido no han dado orientación específica con respecto a que la marca notoriamente conocida debe haberse utilizado en el Reino Unido, o con respecto a si el propietario de la marca notoriamente conocida debe tener una reputación en el Reino Unido. Los tribunales deberán considerar cada caso individual de acuerdo con los hechos específicos.

No conocemos ningún caso reciente sobre esta cuestión.

3. *La disposición relativa a las marcas notoriamente conocidas que figura en el apartado c) del párrafo 1) del artículo 6, Parte I, de la Ley de Marcas del Reino Unido no especifica que la notoriedad de la marca se deba determinar teniendo en cuenta el sector pertinente del público y la notoriedad obtenida como consecuencia de la promoción de la marca, tal como exige el Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse explicar si este criterio está establecido por ley o por la jurisprudencia y, de no ser así, si la ley del Reino Unido es compatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Como se supone correctamente en la pregunta 3 de los Estados Unidos, en la Ley de Marcas de 1994 no se especifica explícitamente que, para determinar si una marca de fábrica es notoriamente conocida, debe tenerse en cuenta el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público y la notoriedad obtenida como consecuencia de la promoción de la marca. Esto se establece mediante la jurisprudencia. Al determinar si una marca es notoriamente conocida, los tribunales del Reino Unido deberán necesariamente tener en cuenta todos los hechos pertinentes. A este respecto, la ley del Reino Unido es compatible con el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

*Sírvanse proporcionar citas y copias de todos los casos en que se ha aplicado el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en los tribunales del Reino Unido.*

No conocemos ningún caso en que la norma del párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se haya aplicado en los tribunales del Reino Unido.

4. *Sírvanse describir los métodos utilizados en el Reino Unido para proteger los dibujos industriales, en particular:*

- *la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger los dibujos (por ejemplo, patente, derecho de autor, sui generis);*
- *las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesión de esa protección (por ejemplo, si los dibujos deben ser nuevos u originales y los elementos de estos conceptos), junto con una breve descripción del procedimiento de registro o concesión;*
- *la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de la protección otorgada;*
- *la naturaleza de las vías de recurso de que puede valerse el titular de cada tipo de protección, incluida una descripción de las condiciones que pueden imponerse (por ejemplo, si se exige la utilización comercial); y*

- *si existen excepciones a la protección o los derechos para cada tipo de propiedad intelectual de los dibujos industriales.*

### Introducción

Las obligaciones del Reino Unido con arreglo al artículo 4 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se satisface mediante la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949. La Ley se enmendó en forma considerable mediante la Ley de Derechos de Autor, Dibujos y Patentes de 1988. Esta última Ley incluye en su anexo 4 una copia de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1994 en su forma enmendada.

La Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 brinda protección, basada en el registro, a los dibujos y modelos nuevos.

En el párrafo 1) del artículo 1 de la Ley se define un dibujo o modelo como las características de forma, configuración, patrón u ornamentación aplicadas a un artículo mediante procesos industriales, que son características del artículo acabado y resultan atractivas a la vista y son juzgadas visualmente. Se excluyen de la protección las características de forma o configuración de un artículo determinadas solamente por la función que ha de desempeñar el artículo o que dependen de la apariencia de otro artículo de que el autor del dibujo o modelo tiene la intención de que el primero forme parte integral. Esas excepciones son compatibles con el párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### Procedimiento de registro

La solicitud de registro de un dibujo o modelo se presenta inicialmente a la Oficina de Patentes del Reino Unido en la forma prescrita en la Ley y en las Reglamentaciones sobre Dibujos y Modelos Registrados de 1995. Se realiza a continuación una búsqueda y un examen para asegurar que el dibujo o modelo es nuevo. Si se satisfacen este requisito y los requisitos formales especificados en las leyes, se emite un certificado de registro. El registro debe completarse normalmente dentro de un plazo de seis meses.

### Derechos conferidos

El registro de un dibujo o modelo con arreglo a la Ley da al propietario registrado los siguientes derechos exclusivos:

- a) el derecho a fabricar o importar para la venta o para fines comerciales, o
- b) el derecho a vender, contratar u ofrecer o exponer para la venta o la contratación,

un artículo respecto del cual el dibujo o modelo está registrado y al que se ha aplicado el dibujo o modelo o un dibujo o modelo que no difiere sustancialmente de él. Esos derechos satisfacen plenamente los requisitos del párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La duración de la protección de un dibujo o modelo registrado tiene un máximo de 25 años, renovables a intervalos de cinco años mediante el pago del cargo requerido. Esto excede el mínimo de 10 años especificado en el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### Recursos

Aunque en la Ley no se especifican los recursos al alcance del propietario, éste dispone de los recursos habituales en los casos de violaciones de los derechos de propiedad intelectual: a saber,

órdenes judiciales, medidas cautelares, reclamaciones de daños y perjuicios, órdenes de entrega de los artículos en cuestión y pago de costos e intereses. Se dan detalles adicionales sobre esta cuestión en las respuestas del Reino Unido sobre cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (IP/C/5).<sup>4</sup>

5. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en la ley británica los dibujos textiles.*

Los dibujos textiles pueden protegerse en el Reino Unido con arreglo a la Ley de Dibujos o Modelos Registrados de 1949 en la medida en que satisfacen los requisitos generales establecidos en la ley, y con arreglo a la ley de derecho de autor como obras artísticas en virtud de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Patentes de 1988. Esa protección se proporciona de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. *Se ruega explicar detalladamente las diferencias entre "well known trademarks" (marcas notoriamente conocidas), a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 c) del artículo 6 y el apartado 2) del artículo 56 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio británica (denominada en adelante la "Ley británica"), y "reputed trademarks" (marcas que tienen reputación), en los términos del párrafo 3) del artículo 5 de la Ley británica.*

El párrafo 1) del artículo 6 de la Ley de Marcas de 1994 define el significado de "marca anterior" que se utiliza en la Ley de Marcas de 1994. Mediante el inciso c) se cumplen las obligaciones del Reino Unido con arreglo al artículo 6bis del Convenio de París al asegurar que las marcas notoriamente conocidas se consideran como derechos prioritarios. El párrafo 2) del artículo 56 autoriza al propietario de una marca notoriamente conocida a impedir mediante orden judicial el uso en el Reino Unido de marcas idénticas o similares con respecto a productos iguales o similares, incluso si la marca notoriamente conocida no está registrada como marca de fábrica o de comercio en el Reino Unido.

En el párrafo 3) del artículo 5 se aplican los párrafos 3) y 4) del artículo 4 de la Directiva del Consejo de Europa del 21 de diciembre de 1988 en el sentido de que las leyes de los Estados miembros de las Comunidades Europeas deben tener un contenido similar en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio (89/104/EEC). Esto va más allá de la protección requerida con arreglo al párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC al cubrir las marcas registradas que tienen reputación, y no simplemente las marcas registradas que se consideran notoriamente conocidas.

Sin embargo, en el Reino Unido, la cuestión de si una marca es notoriamente conocida o tiene reputación son cuestiones que deben decidir en última instancia los tribunales. De todos modos, el Reino Unido cree que se cumplen plenamente los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC a este respecto.

2. *Se ruega explicar si los términos "si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos" según dispone el párrafo 3) del artículo 5 de la Ley británica significa lo mismo que "a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada" como se dispone en el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

---

<sup>4</sup>Las respuestas del Reino Unido a esta lista figuran en el documento IP/N/6/GBR/1.

El párrafo 3) del artículo 5 de la Ley de Marcas de 1994 sigue el párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento 40/94 del Consejo (CE), en que se aplica el sistema de marcas de fábrica o de comercio de la Comunidad. El Reglamento 40/94 (CE) entró en vigor el 1º de abril de 1996. Hasta la fecha, no se ha aplicado en la práctica el párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento. Sin embargo, cabe señalar que la referencia al "uso sin justa causa" refleja un principio general de derecho, a saber, la "ley de la razón", como consecuencia del cual el uso del dibujo, que constituiría en principio una violación de una marca de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 5) del artículo 8, podría considerarse justificado en circunstancias excepcionales. En el párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento se refleja este principio mediante las palabras "sin justa causa", que implica que, en casos excepcionales, el uso de un dibujo idéntico o similar a la marca registrada para bienes o servicios diferentes podría ser permisible, aun cuando se aplicaran los demás elementos de la violación de la marca. Cabe señalar que, como norma, no se aplicaría la excepción con arreglo a la ley de la razón. La jurisprudencia al nivel de los Estados miembros ha demostrado que los recursos sobre la base de la norma de la razón nunca han tenido éxito. A fin de invocar con éxito esa norma, las jurisdicciones de algunos Estados miembros exigen que el usuario del dibujo o modelo pruebe que tenía la necesidad imperiosa de usar el dibujo o modelo y no podía razonablemente ser obligado a renunciar a él, o que ese usuario demuestre que tiene un derecho propio a usar el dibujo o modelo.

3. *Se ruega explicar el término "el uso sin justa causa" descrito en el párrafo 3) del artículo 5 de la Ley británica, proporcionando ejemplos, y aclarar asimismo si la marca de fábrica o de comercio puede ser utilizada o registrada cuando exista "justa causa". En caso afirmativo, se ruega explicar su compatibilidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no hace referencia alguna a "justa causa".*

Como se indicó anteriormente, las palabras "uso sin justa causa" incluidas en el párrafo 3) del artículo 5 de la Ley de Marcas de 1994 siguen la redacción del párrafo 5) del artículo 8 del Reglamento 40/94 del Consejo (CE). Una vez más, queda a cargo de los tribunales (y en última instancia el Tribunal Europeo de Justicia) la decisión de lo que significan exactamente las palabras. Hasta el momento, los tribunales no han examinado ejemplos de este tipo.

4. *Sírvanse explicar las diferencias existentes entre "el uso efectivo" de la marca, como se describe en el artículo 46 de la Ley británica y "el uso" de la marca de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el caso en que se haga "uso" de una marca en los términos del párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no "uso efectivo", tal como se estipula en la Ley británica, durante tres años una vez transcurridos los dos años de falta de uso, ¿será anulado el registro de la mencionada marca?*

El artículo 46 de la Ley de Marcas de 1994 requiere un "uso efectivo" para mantener el registro de una marca, y no simplemente "el uso", a que se refiere el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una vez más, las palabras "uso efectivo" siguen la redacción del Reglamento 40/94 del Consejo (CE).

Los artículos 15 y 50 del Reglamento 40/94 (CE) estipulan que si dentro de los cinco años siguientes al registro, el propietario no ha hecho un uso efectivo de la marca de fábrica o de comercio de la Comunidad, esa marca será objeto de las sanciones previstas en el Reglamento. Al aplicar el artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, los tribunales u otras autoridades competentes de los Miembros de la OMC deberán interpretar el concepto de "uso". Al interpretar este concepto, es muy posible que lleguen a la conclusión de que, por ejemplo, el mero hecho de dar publicidad a una marca, con el único objetivo de impedir la cancelación de la marca por la falta de uso, no constituye "uso" con arreglo al significado del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia al uso "efectivo" en los artículos del Reglamento constituyen una indicación de cómo debe interpretarse el concepto de "uso" con arreglo a las leyes de la Comunidad.

5. *Parece que la Ley británica no contiene disposiciones sobre la denegación o la invalidación del registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una identificación geográfica que identifique vinos o para bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas que no tengan ese origen. Se ruega explicar cómo las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas procedentes de otros Miembros de la OMC están protegidas mediante la Ley británica y también si esa protección es compatible con el artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El inciso b) del párrafo 3) del artículo 3 de la Ley de Marcas de 1994 dispone que se denegará en forma absoluta una solicitud de registro de una marca en el Reino Unido si esa marca engaña al público en cuanto al origen geográfico de los artículos. En la práctica, esto significa que la solicitud de una marca que contiene indicaciones geográficas o consiste en estas indicaciones con respecto a vinos y bebidas espirituosas que no tienen ese origen se deniegan porque *podrían* engañar al público en cuanto al origen geográfico de los vinos o bebidas espirituosas. En esos casos, no hay necesidad de considerar si ha habido o habría engaño real. Las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas provenientes de cualquier parte del mundo están así protegidas en la Ley de Marcas de 1994 del Reino Unido, y el Reino Unido cree que sus leyes se ajustan plenamente a los requisitos del párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6. *En el Reino Unido, que se rige por las disposiciones relativas a las prerrogativas de la Corona, se imponen ciertas restricciones al titular de un dibujo o modelo industrial protegido: por ejemplo, cabe citar que no se pagan derechos de licencia al titular de un dibujo o modelo registrado. ¿Existe alguna posibilidad de que los intereses legítimos del tenedor de un derecho se vean dificultados injustificablemente en el sentido del párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

En la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 se dispone que cualquier Departamento del Gobierno o cualquier persona autorizada por escrito por un Departamento del Gobierno puede utilizar un dibujo o modelo registrado para los servicios de la Corona. Ese uso incluye lo siguiente:

- a) el suministro al gobierno de cualquier país fuera del Reino Unido, en virtud de un acuerdo entre ese país y el Reino Unido, de artículos necesarios para la defensa de ese país o de cualquier país cuyo gobierno sea parte en un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido relativo a cuestiones de defensa; y
- b) el suministro a las Naciones Unidas o al gobierno de cualquier país que pertenezca a la Organización de artículos necesarios para las fuerzas armadas que actúan en virtud de una resolución de las Naciones Unidas.

La Ley requiere que, a menos que parezca contrario al interés público, el titular registrado debe ser notificado lo antes posible después del comienzo del uso y debe suministrársele periódicamente toda la información sobre la magnitud del uso que él pueda requerir. El uso de un dibujo o modelo por el Gobierno o en nombre del Gobierno después de la fecha de registro se hará en los términos que puedan convenirse entre el Gobierno y el titular registrado, o que puedan determinar los tribunales a falta de ese acuerdo.

Puede también otorgarse una indemnización al propietario registrado o al titular de una licencia exclusiva por cualquier pérdida resultante del hecho de no concedérsele un contrato de abastecimiento de los artículos a que se aplica el dibujo o modelo.

La única excepción a lo que antecede se aplica cuando la Corona ha desarrollado independientemente un dibujo o modelo que no es sustancialmente diferente antes de la fecha de registro del propietario del dibujo o modelo. En esos casos, la Corona puede continuar usando su dibujo o

modelo sin pagar regalías. Se considera que esa excepción limitada no perjudica indebidamente los intereses legítimos del propietario del dibujo registrado y no está en conflicto con el párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Cabe señalar también que los casos que entrañan el uso de un dibujo o modelo registrado por el Gobierno son raros. De hecho, la Oficina de Patentes, que es la autoridad estatal responsable de la administración de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados, no conoce ningún caso reciente de un dibujo o modelo registrado por el Gobierno o en nombre del Gobierno.