

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q2/ITA/1

8 de agosto de 1997

(97-3363)

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

Original: inglés¹

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

Italia²

En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la delegación de Italia y las respuestas recibidas en el examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos industriales, llevado a cabo en la reunión del Consejo celebrada del 11 al 15 de noviembre de 1996.³

I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE PRIORIDAD⁴

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

El Reglamento de la Ley de Marcas (artículo 19 del Decreto N° 795/1948) estipula que la prioridad reclamada debe referirse a la primera solicitud de una marca presentada en un Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

Conforme a su tenor literal, esta norma no reconoce un derecho de prioridad a los nacionales de todos los Estados Miembros de la OMC, que no sean miembros de la Unión de París, pero el artículo 17 del Decreto N° 795/1948 establece con carácter general que el solicitante puede invocar, *de conformidad con los convenios internacionales*, los derechos de prioridad de una solicitud presentada en otro Estado, con lo que es posible reconocer derechos de prioridad sobre la base de la solicitud presentada en cualquier Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC.

Hay que señalar, no obstante, que la interpretación final corresponde a los tribunales competentes.

¹Original de la respuesta a la pregunta complementaria de la pregunta 5 de los Estados Unidos: francés.

²Con respecto a las leyes y reglamentos objeto del examen, notificados por Italia en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, véanse los documentos IP/N/1/ITA/1; IP/N/1/ITA/1/Add.1 y 2; IP/N/1/ITA/G/1; IP/N/1/ITA/T/1; IP/N/1/ITA/D/1; e IP/N/1/ITA/I/1.

³El acta de la reunión figura en el documento IP/C/M/11.

⁴En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada del 11 al 15 de noviembre de 1996, los Miembros aceptaron responder a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/11, párrafo 43).

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. *Sírvanse explicar si la Ley de Marcas italiana establece una presunción de probabilidad de confusión a los efectos de determinar si existe una semejanza que puede inducir a confusión por utilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen cuál es el fundamento legal de esa presunción.*

De conformidad con el inciso a) del párrafo 1 del artículo 1 del Real Decreto N° 929, de 21 de junio de 1942, reemplazado por el artículo 1 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996, el titular de una marca registrada tiene el derecho de prohibir a terceras partes que, sin su consentimiento, usen un signo idéntico o similar a la marca registrada para productos o servicios idénticos o similares a los correspondientes a la marca que se ha registrado. Por consiguiente, se presume conforme a la ley una probabilidad de confusión en los casos relativos a la utilización de un signo que esté en conflicto con la marca registrada, lo cual es plenamente conforme a lo establecido en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. *El artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca. Sin embargo, el artículo 12 de la Ley italiana dispone que "todo comerciante podrá poner su propia marca en los productos que ponga a la venta, pero no podrá suprimir la marca del productor o del comerciante de quienes haya recibido los productos". Sírvanse explicar si esta disposición de la Ley italiana es compatible con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, el titular de una marca comercial puede aplicarla a los productos que ponga a la venta, añadiéndola a la marca de fábrica o de comercio del fabricante. Esta disposición, que no es en esencia vinculante no puede llegar a afectar al conocimiento o al carácter distintivo de la marca, puesto que un fabricante titular de la marca tiene el derecho de prescribir modalidades del uso de esa marca al vendedor y a todos los revendedores subsiguientes del producto (véase el juicio N° 3211 de 15 de mayo de 1986 emitido por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil - División II). Además, está prohibido hacer uso de una marca propia en una forma capaz de inducir al público a error, sobre todo por lo que se refiere a la naturaleza, la calidad o el origen del producto (artículo 11 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, reemplazado por el artículo 12 del Decreto legislativo N° 480 de 4 de diciembre de 1992).

3. *El artículo 16 de la Ley de Marcas italiana enumera los tipos de signos que pueden ser registrados como marcas. Sírvanse explicar si según la Ley de Marcas italiana se puede registrar como marca un color, a diferencia de las "combinaciones de colores o tonalidades" conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, reemplazado por el artículo 16 del Decreto legislativo N° 480 de 4 de diciembre de 1992, los colores, así como cualesquiera combinaciones o tonalidades cromáticas pueden ser objeto de un registro como marcas a condición de que permitan distinguir los productos o los servicios a que se refieren, de los demás. En realidad, los ejemplos enunciados tanto en el mencionado artículo 16 como en el artículo 2 de la primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas N° 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, el artículo 4 del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, y el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, sólo se proporcionan con carácter ilustrativo.⁵

⁵Los textos de los instrumentos de la Comunidad mencionados figuran en los documentos IP/N/EEC/T/1 y 2.

4. *Sírvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse puede constituir un obstáculo para el registro de la marca según la Ley italiana. De ser así, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro está excluido por ese motivo, así como las disposiciones de la Ley de Marcas italiana en que se fundan esas exclusiones.*

La naturaleza de los productos o servicios a los que se refiere una solicitud de registro de marca no suele constituir un obstáculo a dicho registro, a condición claro está de que la producción o la venta de esos productos o servicios no esté prohibida por ley.

5. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en Italia las marcas notoriamente conocidas que no están registradas, conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La protección especial de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas se debe a que es imposible que signos idénticos o similares a los de marcas notoriamente conocidas, según lo dispuesto en el artículo 6bis del Convenio de París, puedan registrarse como marcas de fábrica por no ser nuevas, aun cuando el registro se refiere a productos no similares (véanse los incisos g) y h) del párrafo 1 del artículo 17 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, reemplazado por el artículo 3 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996). Por consiguiente, la legislación italiana se ajusta a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

¿Puede el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida y no registrada obtener resarcimiento por daños y perjuicios, así como un mandato judicial en relación con el uso de esa marca en Italia?

Como lo hemos explicado en nuestra respuesta a la quinta pregunta formulada por los Estados Unidos, se prevé una protección especial de las marcas notoriamente conocidas, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el inciso h) del párrafo 1 del artículo 17 del Real Decreto N° 929 de 1942, reemplazado por el reciente Decreto legislativo N° 198 de 1996. Téngase a bien observar que según esta disposición no es necesario que la marca notoriamente conocida esté registrada en Italia, mientras que las otras marcas de fábrica aplicables de conformidad con los incisos d) a g) del párrafo 1 del artículo 17, deben estar registradas en Italia o surtir efecto en Italia.

En virtud del artículo 47 del Real Decreto N° 929 de 1942, reemplazado por el Decreto legislativo N° 480 de 1992, la marca es nula si se ha registrado sin haber cumplido lo previsto en los artículos 16 y 17 del mismo Decreto, incluida, por cierto, la mencionada disposición contenida en el inciso h) del párrafo 1 del artículo 17. Ello significa que cualquier parte interesada -comprendido en consecuencia el titular de la marca notoriamente conocida- puede iniciar una acción judicial para obtener la anulación de la marca. En términos generales, en cualquier diferencia una parte interesada podrá pedir al tribunal las medidas provisionales y precautorias necesarias para dar efecto a la sentencia definitiva que se requiera (Código de Procedimiento Civil, artículos 700 y siguientes).

Se podrá condenar al infractor a pagar daños y perjuicios de conformidad con el párrafo 2) del artículo 66 del Real Decreto N° 929 de 1942, modificado por el Decreto legislativo N° 480 de 1992.

6. *El párrafo 1) del artículo 42 de la Ley de Marcas italiana autoriza al propietario de una marca a invocar "razones legítimas" para que justifiquen el mantenimiento en vigor del registro de la marca a pesar de que ésta no se haya utilizado. Sírvanse explicar qué circunstancias se consideran suficientes para que se pueda invocar esta disposición, incluida, en su caso, la comunicación de las decisiones administrativas o judiciales que se hayan dictado en relación con esta cuestión.*

El no uso de una marca de fábrica o de comercio no conlleva su caducidad si el titular puede alegar una razón válida [legítima] que lo justifique. Por consiguiente, el artículo 42 del Real Decreto N° 929 de 21 de junio de 1942, reemplazado por el artículo 39 del Decreto legislativo N° 480 de 4 de diciembre de 1992, es conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 10 de la primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas N° 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988.⁶ No se conoce la existencia de ninguna decisión judicial relativa a la aplicación de la nueva legislación. Sin embargo, hay que señalar que esa última disposición es equivalente a la contenida en el texto original del artículo 42, cuya aplicación se limitaba, a la luz de las decisiones judiciales dictadas, a muy pocas circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, tales como la guerra o la confiscación de la empresa (Tribunal de Apelaciones de Brescia, 9 de febrero de 1956; Tribunal de Apelaciones de Milán, 16 de junio de 1953).

7. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en la Ley italiana las indicaciones geográficas, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Según las disposiciones actualmente en vigor en Italia, las indicaciones geográficas están protegidas en virtud del artículo 31 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996, que se ajusta a lo prescrito en los artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cabe señalar que esa protección se confiere por considerar que es un acto de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2598 del Código Civil, cualquier uso de una indicación geográfica que pueda inducir al público a error.

8. *Sírvanse describir los métodos utilizados para proteger en Italia los dibujos industriales, en particular:*

- a) *la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger los dibujos (por ejemplo, patente, derecho de autor, sui generis);*
 - b) *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;*
 - c) *la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de la protección otorgada;*
 - d) *la naturaleza de las vías de recurso de que pueda 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*
 - e) *si existen excepciones a la protección o los derechos para cada tipo de propiedad intelectual de los dibujos industriales.*
- a) En Italia los dibujos o modelos están protegidos por las patentes. Obsérvese a ese respecto que en el artículo 1 del Real Decreto N° 1411, de 25 de agosto de 1940, se hace referencia, según procede, a las disposiciones contenidas en el Real Decreto N° 1127, de 29 de junio de 1939, relativas a las patentes de las invenciones.
 - b) A efectos de su registro, los dibujos o modelos deberán ser tanto nuevos como originales. El carácter de novedad se evaluará conforme a los criterios aplicables a las patentes de las invenciones (véase el artículo 14 del Real Decreto N° 1127 de 29 de

⁶El texto del instrumento de la Comunidad figura en el documento IP/N/1/EEC/T/1.

junio de 1939), es decir, habida cuenta de la existencia previa de dibujos y modelos. La originalidad debe consistir en una decoración específica. Es necesario, en consecuencia, que esos dibujos o modelos sean la expresión de un concepto estético nuevo. En cuanto a los principales procedimientos de registro de los dibujos y modelos, debe destacarse que de conformidad con la legislación italiana en una misma solicitud se puede pedir el registro de hasta 100 dibujos o modelos. Junto con la solicitud se deberá presentar una representación gráfica del dibujo o modelo. También se podrá suministrar un ejemplar bidimensional del dibujo o modelo. No hay ninguna disposición relativa a la publicación de la representación gráfica ni, por consiguiente, a la posibilidad de aplazar esa publicación, por cuanto tampoco se permite presentar la solicitud en pliego cerrado. No se establece ningún procedimiento de examen, ni se admite que una tercera parte pueda entablar pleito con respecto al registro.

- c) El titular de un dibujo o modelo tiene el derecho exclusivo de utilizar el mismo; de hacer uso y comerciar productos que comprendan ese dibujo o modelo. La protección de los dibujos o modelos tiene una duración de 15 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro.
- d) Puesto que se hace referencia a las disposiciones relativas a las patentes de las invenciones (véanse los artículos 74 a 89 del Real Decreto N° 1127 de 29 de junio de 1939, reemplazado en último término por el Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996), el titular de una patente relativa a un dibujo o a un modelo también tiene los derechos y puede valerse de los recursos judiciales siguientes: acciones judiciales por infracción, contra la utilización ilegal del dibujo o modelo y/o recursos para solicitar la determinación de la validez de una patente; la presunción de la validez del dibujo o modelo al incumbir la carga de la prueba a la persona que reclama la invalidez o caducidad del dibujo o modelo; el derecho de obtener información del supuesto infractor sobre la producción y/o red de comercialización; el derecho de obtener la descripción y confiscación de los productos supuestamente responsables de la infracción y/o los instrumentos utilizados para su producción; el derecho de obtener una decisión judicial, de carácter definitivo o precautorio, que prohíba la fabricación, la venta y el uso de cualesquiera productos que supongan una infracción del dibujo o modelo; el derecho de reclamar un resarcimiento por el daño sufrido a causa de la infracción. Las medidas de separación mencionadas existen sin perjuicio de las sanciones penales impuestas al infractor.
- e) Puesto que se hace referencia a las disposiciones relativas a las patentes de las invenciones (véase el Real Decreto N° 1127 de 29 de junio de 1939, reemplazado en último término por el Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996), se admiten las licencias obligatorias y la expropiación con respecto a las patentes de diseños o modelos (véanse, en particular, los artículos 54 a 60 del Real Decreto N° 1127 de 29 de junio de 1939, modificado por el Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996).

9. *Sírvanse explicar de qué protección gozan en la ley italiana los dibujos textiles.*

En Italia el registro de los dibujos o modelos textiles es simple y económico puesto que no se impone un examen obligatorio para determinar el carácter de novedad y la originalidad, ni hay requisitos de publicación (véase la respuesta a la pregunta 8 b) *supra*). Además, el pago de la tasa de protección -exclusivamente con respecto a los dibujos o modelos textiles- se puede efectuar anualmente, en lugar de hacerlo por períodos de cinco años (véase el artículo 12 del Real Decreto N° 1411 de 25 de agosto de 1940, reemplazado por el artículo 11 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996).

III. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN

Puesto que no está claramente estipulado en las leyes y reglamentos italianos en relación con los dibujos y modelos industriales que los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, se ruega explicar en virtud de qué disposición de las leyes y reglamentos u otra ley conexas de derecho de autor están protegidos esos dibujos y modelos. Además, se ruega explicar el sistema o la práctica seguidos en su país, particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación, para asegurarse de que las posibilidades de búsqueda y obtención de protección de los dibujos o modelos textiles no se vean dificultadas injustificablemente (véase el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC).

En Italia los dibujos y modelos textiles están protegidos por las patentes, de conformidad con los Reales Decretos N° 1127 de 29 de junio de 1939 y N° 1411 de 25 de agosto de 1940, modificados por el Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996.

A efectos de su registro, los dibujos o modelos deben ser tanto nuevos como originales. El carácter de novedad se evaluará habida cuenta de la existencia previa de dibujos y modelos. La originalidad debe consistir en una decoración específica. Es necesario, en consecuencia, que esos dibujos o modelos sean la expresión de un concepto estético nuevo. En cuanto a los principales procedimientos de registro de los dibujos y modelos, debe destacarse que de conformidad con la legislación italiana en una misma solicitud se puede pedir el registro de hasta 100 dibujos o modelos. Junto con la solicitud se deberá presentar una representación gráfica del dibujo o modelo. También se podrá suministrar un ejemplar bidimensional del dibujo o modelo. No hay ninguna disposición relativa a la publicación de la representación gráfica ni, por consiguiente, a la posibilidad de aplazar esa publicación, por cuanto tampoco se permite presentar la solicitud en pliego cerrado. No se establece ningún procedimiento de examen, ni se admite que una tercera parte pueda entablar pleito con respecto al registro.

El titular de un dibujo o modelo tiene el derecho exclusivo de utilizar el mismo; de hacer uso y comerciar productos que comprendan ese dibujo o modelo. La protección de los dibujos o modelos tiene una duración de 15 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro.

El titular de una patente relativa a un dibujo o a un modelo también tiene los derechos y puede valerse de los recursos judiciales siguientes: acciones judiciales por infracción, contra la utilización ilegal del dibujo o modelo y/o recursos para solicitar la determinación de la validez de una patente; presunción de la validez del dibujo o modelo al incumbir la carga de la prueba a la persona que reclama la invalidez o caducidad del dibujo o modelo; el derecho de obtener información del supuesto infractor sobre la producción y/o red de comercialización; el derecho de obtener la descripción y confiscación de los productos supuestamente responsables de la infracción y/o los instrumentos utilizados para su producción; el derecho de obtener una decisión judicial, de carácter definitivo o precautorio, que prohíba la fabricación, la venta y el uso de cualesquiera productos que supongan una infracción del dibujo o modelo; el derecho de reclamar un resarcimiento por el daño sufrido a causa de la infracción. Las medidas de reparación mencionadas existen sin perjuicio de las sanciones penales impuestas al infractor.

En Italia el registro es simple y económico puesto que no se impone un examen obligatorio para determinar el carácter de novedad y la originalidad, ni hay requisitos de publicación. Además, el pago de la tasa de protección con respecto a los dibujos o modelos textiles se puede efectuar anualmente (artículo 12 del Real Decreto N° 1411 de 25 de agosto de 1940, modificado por el artículo 11 del Decreto legislativo N° 198 de 19 de marzo de 1996).