

# OMPI



A/34/13

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 4 de agosto de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Trigésima cuarta serie de reuniones  
Ginebra, 20 a 29 de septiembre de 1999

RESOLUCIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA  
PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

*Memorándum del Director General*

1. El presente documento contiene una propuesta de Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas (véase el Anexo I), que se presenta a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de conformidad con una decisión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) del 11 de junio de 1999. Los antecedentes de las deliberaciones que dieron origen a la adopción por el SCT de las disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas son los siguientes:
2. El Programa y Presupuesto de la OMPI para 1994-95 (Partida 04.3) (documento AB/XXIV/2) dispone lo siguiente:

“Marcas notoriamente conocidas

La Oficina Internacional preparará, convocará y atenderá reuniones de consultores para examinar los criterios que deberán aplicarse para definir lo que es una marca notoriamente conocida (que, como se recordará, debe protegerse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y cuáles son las medidas que pueden tomarse para que la protección de las marcas notoriamente conocidas sea más efectiva en todo el mundo.”

3. El Programa y Presupuesto de la OMPI para 1996-97 (Partida 03.5)) (documento AB/XXVI/2) dispone lo siguiente:

“Marcas notoriamente conocidas y famosas

La Oficina Internacional estudiará, con ayuda de una reunión de un comité de expertos que tendrá lugar una vez en cada uno de los años del bienio, todas las cuestiones de importancia para la correcta aplicación del Artículo 6bis del Convenio de París (es decir, cuando ese Artículo también se aplique a las marcas notoriamente conocidas que no se utilicen actualmente en el país en el que se reivindique la protección). También estudiará las condiciones y alcance de la protección, en particular respecto de las marcas famosas, contra la dilución/explotación indebida del activo intangible adquirido por dichas marcas. Además, estudiará la viabilidad de establecer, bajo la égida de la OMPI, una red voluntaria de información internacional para el intercambio de información entre países relativo a las marcas que uno o más de ellos considere notoriamente conocidas o famosas.”

“Cualquier propuesta de acción, que exceda el marco del estudio, se someterá a la Asamblea General de la OMPI.”

4. En la Subpartida 09.2 del Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99, adoptado por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI en su trigésima segunda serie de reuniones, celebrada del 25 al 27 de marzo de 1998, se dispone la consideración de las marcas notoriamente conocidas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “SCT”), mediante el texto siguiente (véase el documento A/32/2-WO/BC/18/2, páginas 101 y 102):

“Examen y finalización de las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas elaboradas antes del bienio.”

“Resultados previstos: Si resulta apropiada, la adopción de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.”

5. El Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas examinó el proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas en su primera sesión (13 a 16 de noviembre de 1995, véanse los documentos WKM/CE/I/2 y 3), en su segunda sesión (28 a 31 de octubre de 1996; véanse los documentos WKM/CE/II/2 y 3) y en su tercera sesión (20 a 23 de octubre de 1997; véanse los documentos WKM/CE/III/2 y 3). El Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) continuó la labor en su primera sesión (13 a 17 de julio de 1998) (véanse los documentos SCT/1/3 y 6), en la primera parte de su segunda sesión (15 a 17 de marzo de 1999; véanse los documentos SCT/2/3 y 5) y en la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999; véase el documento SCT/2/8).

6. En la segunda parte de su segunda sesión (7 a 11 de junio de 1999) el SCT adoptó las disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas y una propuesta conexa de resolución conjunta. Además, el SCT acordó recomendar la Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, para su adopción por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, en septiembre de 1999.

7. Los resultados del SCT están reflejados en el Resumen de la Presidenta y en el proyecto de Informe de la segunda parte de la segunda sesión (véanse los documentos SCT/2/11 Rev. y SCT/2/12 Prov.).

8. En particular, todos los miembros del SCT alcanzaron un consenso para la adopción de las disposiciones en su conjunto. Sin embargo, los países siguientes no se unieron al consenso en lo que hace a las disposiciones mencionadas a continuación:

- la Argentina respecto del Artículo 5.2);
- el Brasil respecto del Artículo 2.3)a)i), Artículo 4.1)b)ii) y iii), y 4.1)c), Artículo 5.1)a)ii) y iii), y 5.1)b), y 5.2);
- Chile respecto del Artículo 4.1)b);
- Cuba respecto del Artículo 4.1)b);
- España respecto del Artículo 4.1)b);
- Filipinas respecto del Artículo 4.3)a);
- México respecto del Artículo 2.2)b);
- Portugal respecto del Artículo 4.1)b);
- la República de Corea respecto del Artículo 4.1)b)ii) y iii);
- Suecia respecto del Artículo 2.2)b);
- el Uruguay respecto del Artículo 2.3)a)i) y ii), así como del Artículo 4.1)b);
- La Delegación de Egipto declaró que su Gobierno necesitaba más tiempo para examinar todas las disposiciones.

9. En lo relativo a la decisión de presentar esas disposiciones como una propuesta de Resolución Conjunta, antes que como una propuesta de tratado, el Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99 (véase la página ix del documento A/32/2-WO/BC/18/2) aborda, en su introducción, a la cuestión de los nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual, al expresar lo siguiente:

“Los países que acuerden normas o principios específicos podrían considerar la posibilidad de expresar dicho acuerdo firmando un Memorándum de Entendimiento o un instrumento similar. En ese caso, no habría lugar un prolongado procedimiento de ratificación y adhesión, y su modificación o sustitución sería más fácil, puesto que podría firmarlo una oficina de propiedad industrial u otro organismo gubernamental siempre que el objeto del instrumento no requiera aprobación parlamentaria (por ejemplo, cuando no aborda la propia ley sino solamente el reglamento de aplicación). La Asamblea General de la OMPI (u otra Asamblea) también podrá adoptar una resolución por la que recomiende a los Estados miembros y a las organizaciones intergubernamentales interesadas la adopción de ciertos principios y normas: ello no establecería obligación jurídica alguna para ningún país, pero el acatamiento de esa recomendación arrojaría beneficios prácticos. Otra alternativa es la publicación, bajo la responsabilidad de la Secretaría, de principios y normas que sirvan de modelo o ilustración para los legisladores u otras autoridades que busquen orientación para resolver problemas específicos, del estilo de las Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal publicadas en 1996.”

“Estos diversos enfoques no deberían necesariamente excluir unos a otros: el proceso podría comenzar, por ejemplo, con la adopción de una resolución por la Asamblea General de la OMPI, para pasar posteriormente a considerar la concertación de un tratado. Se podría emplear este enfoque gradual cuando la concertación de un tratado parezca el objetivo más deseable pero que ésta se vea impedida por dificultades sin efecto alguno sobre el fondo (por ejemplo, un desacuerdo sobre cuestiones de procedimiento).”

10. En la Partida Principal 09 del Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99 (véase la página 98 del documento A/32/2-WO/BC/18/2) se explica, además:

“En vista de los imperativos prácticos para el desarrollo y las aplicaciones de ciertos principios y normas internacionales comunes del derecho de la propiedad industrial, la estrategia futura en el marco de esta partida principal incluye la consideración de medios que complementen el enfoque basado en los tratados, tal como se indica en la Introducción (p. viii). Si los Estados miembros juzgan de interés proceder de esta forma, se podrá adoptar un enfoque más flexible de la armonización de los principios y normas en materia de propiedad industrial, así como de la coordinación de la administración, de manera que los resultados puedan lograrse y aplicarse más rápidamente, permitiendo beneficios prácticos más inmediatos para los administradores y los usuarios del sistema de la propiedad industrial.”

“Por ejemplo, los proyectos de una naturaleza fundamentalmente administrativa podrían culminar en la adopción de un Memorándum de Entendimiento o de un instrumento similar en lugar de un tratado formal; se podrían agilizar las actividades destinadas a armonizar las legislaciones nacionales mediante la conclusión, por un Comité Permanente, y la adopción, por la Asamblea General de la OMPI (u otra Asamblea de la OMPI), de una resolución que recomiende a los Estados miembros y a las organizaciones intergubernamentales interesadas adoptar y aplicar estos principios y normas; y en el caso de la labor que, en espera de concertar otros acuerdos, exija un resultado inmediato y provisional, éste podría obtenerse mediante la publicación de principios y normas tipo que estarían disponibles para cualquier legislador u otra autoridad que busque orientaciones sobre la manera de resolver problemas específicos, normas que serían similares a las Disposiciones tipo de la OMPI sobre la protección contra la competencia desleal.”

11. La cuestión relativa a si las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas deberían adoptarse como una recomendación de las Asambleas de la OMPI o como un Protocolo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) se examinó en la primera sesión del Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas (13 a 16 de noviembre de 1995) y en la primera sesión del SCT (13 a 17 de julio de 1998). En esa sesión, el Comité Permanente acordó que a corto plazo y una vez que el Comité acordara una versión definitiva de las disposiciones, se recomendaría a la Asamblea General de la OMPI que las disposiciones se convirtieran en una resolución de dicha Asamblea, y que a largo plazo sería preferible que las disposiciones quedaran incorporadas en un tratado (véase el párrafo 105 del Informe de la primera sesión, documento SCT/1/6).

12. Por lo tanto, la Resolución se presenta para su adopción por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI. La Resolución se dirige a los Estados miembros de la Unión de París y de la OMPI que ya están vinculados por una obligación internacional de proteger las marcas notoriamente conocidas, por ejemplo, en virtud del propio Convenio de París o de otro acuerdo internacional, tal como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Para que la Resolución tenga un campo de aplicación lo más amplio posible, se sugiere que ésta mencione también las organizaciones intergubernamentales que tengan competencia en el campo de las marcas.

13. Han contribuido a la labor de los Comités, durante sus seis reuniones, 120 Estados miembros de la OMPI (véase el Anexo II). Además, del 14 al 16 de julio de 1999, la Oficina Internacional ha realizado unas consultas oficiosas con grupos regionales de la OMPI, para informar a todos los Estados miembros respecto de las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y la propuesta de Resolución Conjunta. Esas consultas ofrecieron a los Estados miembros la oportunidad de obtener unas informaciones más detalladas sobre cualquier aspecto de la Resolución Conjunta que exigiera unas aclaraciones adicionales, antes de decidir sobre su adopción en las Asambleas de la OMPI. Asistieron a esas consultas 32 Estados.

*14. Se invita a la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París a que adopten la Resolución Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.*

[Sigue el Anexo I]

A/34/13

ANEXO I

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONJUNTA  
RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE  
LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

CON ARREGLO A LO DECIDIDO POR EL COMITÉ PERMANENTE DE LA OMPI  
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E  
INDICACIONES GEOGRÁFICAS (SCT) EL 11 DE JUNIO DE 1999

QUE SERÁ SOMETIDA PARA SU ADOPCIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL  
DE LA OMPI Y POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE PARÍS  
EN SEPTIEMBRE DE 1999

LISTA DE DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS  
NOTORIAMENTE CONOCIDAS

	Página
<i>Resolución Conjunta</i> .....	3
<i>Artículo 1: Definiciones</i> .....	3
 <i>PARTE I: DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA</i>	
<i>Artículo 2: Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro</i> .....	4
 <i>PARTE II: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN</i>	
<i>Artículo 3: Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe</i> .....	6
<i>Artículo 4: Marcas conflictivas</i> .....	6
<i>Artículo 5: Identificadores comerciales conflictivos</i> .....	8
<i>Artículo 6: Nombres de dominio conflictivos</i> .....	9

*Resolución Conjunta*

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

*Reconociendo* que deberán proporcionar protección a las marcas notoriamente conocidas, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los Estados miembros de la Unión de París y de la OMPI que están obligados a aplicar las disposiciones pertinentes de esos tratados, y ciertas organizaciones intergubernamentales;

*Recomiendan* a cada Estado miembro proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad con las disposiciones aquí contenidas que fueron adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en la segunda parte de su segunda sesión; y

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

*Artículo 1*  
*Definiciones*

A los efectos de las presentes disposiciones:

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

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

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

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

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



PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

*Artículo 2*

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

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

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

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [*Sector pertinente del público*] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PARTE II

### ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

#### *Artículo 3*

#### *Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe*

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

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

#### *Artículo 4*

#### *Marcas conflictivas*

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

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

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

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

iii) la utilización de esa marca obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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

i) el párrafo 1)a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida pasase a ser notoriamente conocida en el Estado miembro;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Artículo 5* *Identificadores comerciales conflictivos*

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

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

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

iii) la utilización del identificador comercial obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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

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

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

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

*Artículo 6*  
*Nombres de dominio conflictivos*

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

2) [*Cancelación; transferencia*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, mediante una decisión de la autoridad competente, para solicitar que la persona que detenta el nombre de dominio conflictivo cancele el registro de dicho nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

[Sigue el Anexo II]

## ANEXO II

**Lista de los Estados miembros representados en el  
Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas  
y el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales  
e Indicaciones Geográficas**

Alemania	Georgia	Polonia
Andorra	Ghana	Portugal
Arabia Saudita	Grecia	Qatar
Argelia	Guatemala	Reino Unido
Argentina	Honduras	República Árabe Siria
Armenia	Hungría	República Checa
Australia	India	República de Corea
Austria	Indonesia	República de Moldova
Bangladesh	Irán (República Islámica del)	República Democrática del Congo
Barbados	Iraq	República Democrática Popular Lao
Belarús	Irlanda	República Popular Democrática de Corea
Bélgica	Israel	República Unida de Tanzania
Benin	Italia	Rumania
Bolivia	Jamahiriya Árabe Libia	Rwanda
Brasil	Jamaica	Senegal
Brunei Darussalam	Japón	Singapur
Bulgaria	Jordania	Sri Lanka
Burundi	Kazajstán	Sudáfrica
Camerún	Kenya	Sudán
Canadá	Kirguistán	Suecia
Chile	Lesotho	Suiza
China	Letonia	Tailandia
Colombia	Líbano	Tayikistán
Costa Rica	Lituania	Trinidad y Tabago
Côte d'Ivoire	Luxemburgo	Túnez
Croacia	Madagascar	Turkmenistán
Cuba	Malasia	Turquía
Dinamarca	Malawi	Ucrania
Ecuador	Malí	Uruguay
Egipto	Malta	Uzbekistán
El Salvador	Marruecos	Venezuela
Eritrea	Mauricio	Viet Nam
Eslovaquia	México	Yemen
Eslovenia	Mónaco	Zimbabwe
España	Mozambique	
Estados Unidos de América	Nepal	(120 Estados)
Estonia	Nigeria	
Etiopía	Noruega	
Ex República Yugoslava de Macedonia	Nueva Zelandia	
Federación de Rusia	Omán	
Filipinas	Países Bajos	
Finlandia	Pakistán	
Francia	Perú	

[Fin del Anexo II y del documento]