

**DIRECTRICES DEL UIT-T PARA LA INCLUSIÓN
DE MARCAS EN LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-T**

Edición 2.0 – Noviembre de 2005

DIRECTRICES DEL UIT-T PARA LA INCLUSIÓN DE MARCAS EN LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-T

1. Introducción

1.1 Objetivo

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) abarcan las patentes, el derecho de autor, las marcas comerciales y los secretos comerciales¹ El objetivo del presente documento es ofrecer orientaciones a las Comisiones de Estudio del UIT-T que están estudiando la posible la utilización de marcas de comercio, marcas de servicio y marcas de certificación en las Recomendaciones del UIT-T. Se incluye información general sobre las cuestiones que deben tenerse en cuenta al estudiar la posible utilización de una o más marcas, así como algunas orientaciones sobre las medidas que deberán adoptarse en el caso en que la Comisión de Estudio decida referirse a dichas marcas.

1.2 Antecedentes – Marcas de comercio, marcas de servicio y marcas de certificación como modalidades de propiedad intelectual

Estas clases de marcas constituyen modalidades de propiedad intelectual muy distintas de las patentes y el derecho de autor. Generalmente, una «marca» es cualquier término, nombre o símbolo (o una combinación de estos) que se utiliza para distinguir los productos del titular de la marca de los productos de la competencia, en muchas ocasiones ofreciendo una indicación del origen de dichos productos.² Una «marca de servicio» es prácticamente lo mismo, salvo que se utiliza para identificar el origen de los servicios y distinguir los servicios del proveedor de servicios de los de sus competidores. Una «marca de certificación» es una marca utilizada por una persona o entidad distinta del titular de la marca. Por lo general esa persona o entidad desea utilizar la marca para indicar que su producto o servicio cumple los criterios que definen la marca y pueden representarla. Cabe señalar que las leyes y reglamentos sobre marcas, incluidas las marcas de comercio, difieren de un país a otro.³

En el contexto de las Recomendaciones del UIT-T, se suelen incluir referencias a determinadas marcas de forma legítima sin que esto suponga una aprobación de la marca o ni solicitar autorización previa del titular de la marca. Si, en el marco de una Recomendación, las referencia a

¹ En lo tocante al trato de material protegido por el derecho de autor incluido en las Recomendaciones del UIT-T, véase la cláusula 3.1.5 de la Recomendación UIT-T A.1 y las directrices sobre el derecho de autor del software. En cuanto al trato que ha de darse al material protegido por una patente, incluido en las Recomendaciones UIT-T, véase la Política de Patentes del UIT-T y las Directrices correspondientes para la implementación de la Política de Patentes del UIT-T.

² En el Anexo A se informa sobre las medidas adoptadas por la UIT para proteger su nombre, sigla, bandera y emblema, así como los nombres y siglas de los tres Sectores.

³ La OMPI afirma que "la mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas de comercio". Las Oficinas Regionales y Nacionales mantienen registros de marcas de comercio que contiene información completa sobre todas las solicitudes de inscripción y renovación, facilitando el examen, la búsqueda y la posible oposición de terceros. Sin embargo, los efectos de dicha inscripción se limitan al país o, en el caso de un registro regional, a los países, interesados. Para no tener que inscribirse separadamente en cada oficina nacional o regional, la OMPI administra un sistema de registro internacional de marcas. Este sistema se rige por dos tratados, a saber, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Para obtener más información sobre las marcas de comercio, véase http://www.wipo.int/about-ip/en/about_trademarks.html.

las marcas se hacen de forma adecuada, raras serán las ocasiones (si es que las hay) en que constituyan un derecho de propiedad intelectual esencial que entrañe la obligación para la UIT o quienes deseen implementar dicha Recomendación de obtener una licencia del titular de la marca para poder dar cumplimiento a la Recomendación. Sin embargo, determinadas utilizations de una marca que difieran de la mera referencia podrían requerir autorización o una licencia del titular de la marca.

En general, se requiere una licencia de marca cuando la marca de la Parte A se refiere a un patrocinio, una autorización, certificación, aprobación o a alguna otra vinculación con el producto o servicio de la Parte B. Por ejemplo, es probable que se requiera una licencia si el producto de la Parte B ostenta el logotipo de compatibilidad con el producto de la Parte A, o si en el nombre del producto de la Parte B aparece la marca comercial de la Parte A.

Sin embargo, si la Parte B utiliza la marca de la Parte A simplemente para referirse de forma descriptiva a las tecnologías de la Parte A, no a las de la Parte B, en general no se requiere una licencia de marcas, ya que se trata en ese caso de una utilización referencial de la marca. Por ejemplo, tampoco suele exigirse una licencia si la Parte B afirma en el texto publicitario que su producto es compatible con el programa Widget® de la Parte A, siempre que la parte B no utilice el logotipo Widget Compatible Logo® de la Parte A en su afirmación.⁴

En todo caso, es importante evitar cualquier confusión posible al usar una marca. Si existe el riesgo de que el público destinatario de un documento pueda concluir erróneamente que existe una asociación entre una marca y un determinado producto, servicio o tecnología, deberá reconsiderarse la utilización de esa marca en ese contexto. Del mismo modo, se puede generar confusión utilizando un nombre o una sigla similar a una marca existente.

En cuanto a la utilización de una marca en una Recomendación, el principal motivo de preocupación es que pueda crearse la impresión de que la Recomendación aprueba un determinado producto o servicio patentado respecto de los de otros competidores.

2. Enfoque general para la utilización de marcas en las Recomendaciones del UIT-T

Por regla general, las Recomendaciones del UIT-T deben ofrecer una descripción de las características que servirán de base para la elaboración de implementaciones competitivas e interoperables. Deberá evitarse dar la falsa impresión de que en el texto de una Recomendación se promocionan productos, servicios, empresas u organizaciones concretas. Todo apoyo explícito o cualitativo se considerará inaceptable. Por consiguiente, no deberán incluirse en el texto de una Recomendación del UIT-T o en un apéndice (o su equivalente) nombres, marcas de comercio, marcas de servicio o marcas de certificación de determinadas empresas u organizaciones, productos o servicios si existe el riesgo de que puedan crear esa impresión en el lector de esa Recomendación.

Además, en la práctica, si la utilización específica de una marca exige una licencia, no deberá incluirse esa marca en la Recomendación.

Las Comisiones de Estudio deberán proceder con suma cautela a la hora de incluir una marca en una Recomendación del UIT-T. Si una Comisión de Estudio tiene dudas sobre la conveniencia de incluir una marca determinada, deberá consultar al Director de la TSB. Todas las inclusiones de marcas en las Recomendaciones del UIT-T están sujetas a la aprobación de la TSB.

⁴ Los indicadores de marcas como el símbolo "®" o "™" pueden variar en función del país de que se trate. En última instancia, incumbirá a la Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB) decidir si conviene utilizar un símbolo indicador y, en caso afirmativo, cuál es el símbolo más apropiado.

3. Excepciones al enfoque general

3.1 Utilización de marcas libre de ambigüedad

Puede haber casos en que sea posible incluir marcas de comercio, marcas de servicio o marcas de certificación en una Recomendación del UIT-T para la descripción de determinadas tecnologías o determinados servicios asociados a las marcas correspondientes. La utilización descriptiva de una marca, siempre que se indique adecuadamente, evitará que se infrinjan los derechos pertinentes. Por lo general, estas situaciones se presentan cuando la marca en cuestión es una referencia abreviada a una tecnología estándar o normalizada, y se considera que su inclusión en la Recomendación no crearía la impresión de que se aprueba un producto o servicio particular. Si bien no es posible definir todas estas situaciones, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de casos en los que puede ser apropiada la inclusión de una marca:

- 1 La marca o el nombre propio sirve de referencia a un sistema específico que es ampliamente reconocido como única fuente autorizada. Por ejemplo, una Recomendación puede hacer referencia a un servicio con marca asociado con un identificador de red específico atribuido por el UIT-T.
- 2 La marca se incluye en la denominación de una norma referenciada. Por ejemplo, muchos organismos de normalización utilizan su nombre como parte de la denominación de las normas que promulgan. Por consiguiente, una Recomendación del UIT-T puede incluir referencias a "ETSI xxx", "ISO/CEI xxx", "TIA xxx".
- 3 La marca es una referencia abreviada conocida a un determinado método normalizado. Por ejemplo, podría ser conveniente hacer referencia a la tecnología WiFi, la tecnología cdma2000, la tecnología Bluetooth, la tecnología GSM, la tecnología UMTS, etc.

Si una Comisión de Estudio deseara hacer referencia a una marca en una Recomendación del UIT-T para los fines mencionados, su utilización será descriptiva y se acatarán las directrices de utilización correspondientes establecidas en el § 3.2 con objeto de evitar infracciones de los derechos relativos a esa marca.

3.2 Uso adecuado de referencias a marcas de titularidad ajena a la UIT

Se insta a las Comisiones de Estudio a que, en los casos en que haya motivos fundados para hacer referencia en una Recomendación del UIT-T a una o más marcas de titularidad ajena a la UIT, procedan de manera aceptable. En general, se puede hacer referencia a una marca «de forma adecuada» en el contexto de declaraciones exactas y fácticas o hacer referencia a una marca como medio para identificar (no para promover) un objeto específico (como las denominaciones de normas referenciadas en el texto de una Recomendación). Por lo general esto puede hacerse sin la autorización expresa del organismo de normalización u otro titular de la marca, ni la identificación explícita de marcas conexas. Este tipo de utilización permitiría evitar dar la impresión de ser un medio para engañar a los clientes en lo referente al origen de bienes o servicios específicos. Para que la referencia a una marca se considere "adecuada", las Comisiones de Estudio deberán asegurar que la referencia se ha hecho de buena fe y como medio para describir el origen de un bien o servicio; deberán evitarse las utilidades discutibles de la marca para describir algo, o que menoscaben el renombre comercial del titular de la marca, incidiendo en sus productos o servicios conexos.

Para que la referencia a las marcas en el texto de una Recomendación del UIT-T se considere adecuada, las Comisiones de Estudio deberán tener en cuenta los aspectos siguientes:

- a Las marcas son adjetivos apropiados que indican el origen de bienes, servicios u otros objetos. Así pues, las marcas deberán utilizarse como adjetivos apropiados e irán precedidas por nombres o nombres genéricos. Las marcas no deben utilizarse como verbos ni como nombres. Ejemplo (uso incorrecto): "Este protocolo puede utilizarse para

el transporte mediante WiMax y WiFi." Uso correcto: "Este protocolo puede utilizarse para el transporte mediante la infraestructura WiMax y la infraestructura WiFi."

- b No deben combinarse diversas marcas en una sola referencia. Deben mencionarse por separado. Ejemplo (uso incorrecto): "Este protocolo puede utilizarse para el transporte mediante infraestructuras WiMax/WiFi." Uso correcto: "Este protocolo puede utilizarse para el transporte mediante la infraestructura WiMax y la infraestructura WiFi."
- c Las marcas no deben acortarse ni abreviarse. Ejemplo (uso incorrecto): "Esta especificación soporta la utilización de un encaminador de servicios AP." Uso correcto: "Esta especificación soporta la utilización de un encaminador de servicios de punto de acceso."

4. Marcas que pueden aparecer en los trabajos de una Comisión de Estudio

Si, durante la elaboración de una Recomendación del UIT-T, una Comisión de Estudio concibiera un nombre, una marca o una descripción patentada de la Recomendación o su método normalizado que considera que debe protegerse para su uso por los encargados de la aplicación de la Recomendación, la Comisión de Estudio deberá informar al Director de la TSB al respecto.

El UIT-T declara expresamente que no renunciará a ninguno de sus derechos respecto de los términos que identifiquen métodos tecnológicos que puedan aparecer durante la elaboración de una Recomendación del UIT-T. Es preferible proteger los intereses del UIT-T en relación con las marcas que puedan utilizarse para identificar una Recomendación del UIT-T o la certificación de productos en virtud de dicha Recomendación.

ANEXO A

Protección del nombre y logotipo de la UIT

Protección del nombre y logotipo de la UIT

El nombre y el logotipo de la UIT no son marcas de comercio en el sentido habitual. Están protegidos por un régimen específico de propiedad intelectual creado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el que 169 Estados son actualmente partes contratantes. Además, los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han acordado también aplicar el Convenio de París en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En su Artículo 6ter, el Convenio de París prevé la protección de escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estados y de organizaciones internacionales contra su registro y utilización como marcas de fábrica o de comercio o como elementos de las referidas marcas por terceros no autorizados.

Hoy por hoy, la bandera, el nombre, la sigla, el emblema o logotipo de la UIT y los nombres y siglas de los tres Sectores (en inglés, francés y español) han sido comunicados a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con el fin de obtener la protección conferida por el Convenio de París.

En virtud de esa protección se prohíbe a los Estados contratantes que autoricen el registro de la bandera, el nombre, la sigla o el emblema o logotipo de la UIT como propiedades industriales, especialmente marcas, por terceros, para su uso comercial, y confiere a la UIT el derecho de proteger su nombre, sigla, bandera y emblema o logotipo, así como los nombres y siglas de los tres Sectores.⁵

Además de la protección otorgada por el Convenio de París, las leyes nacionales de aplicación del Artículo 6ter pueden ampliar el alcance de su protección contra el registro de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas. En términos generales, los recursos por infracción abarcan desde los procedimientos administrativos y civiles hasta las sanciones penales. Entre los recursos posibles cabe citar la anulación de la marca de comercio, los mandamientos judiciales y la indemnización por daños y perjuicios.

El Convenio de París no impide que la UIT autorice a un tercero a utilizar (por ejemplo) el logotipo y la sigla de la Unión y que determine las condiciones para ello.

⁵ Se puede obtener más información de la OMPI sobre el régimen de protección que ofrece el Artículo 6ter del Convenio de París en: <http://www.wipo.int/article6ter/en/>.