

# OMPI



S

SCT/2/10 Prov.  
ORIGINAL: Inglés  
FECHA: 8 de abril de 1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

**Segunda parte de la segunda sesión  
Ginebra, 7 a 12 de junio de 1999**

RESUMEN DEL ESTUDIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN  
INTERNET, Y POSIBLES PRINCIPIOS DE DEBATE

*preparado por la Oficina Internacional*

### INTRODUCCIÓN

1. En la primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que tuvo lugar en Ginebra del 13 al 17 de julio de 1998, se pidió a la Oficina Internacional que preparara un estudio, para examen por el Comité Permanente, sobre la base de las dos preguntas siguientes:

- i) ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y bienes o servicios determinados? y
- ii) ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y un país o territorio determinado?

2. A fin de preparar el estudio solicitado por el Comité Permanente, la Oficina Internacional se procuró asesoramiento respecto de las dos preguntas planteadas. A tal fin, el 7 de agosto de 1998 se envió a todos los Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que habían sido invitados a participar en el SCT, la Circular C. 6081 con las dos preguntas y una petición para enviar comentarios. Además, también se plantearon las dos preguntas a once expertos independientes.

3. Se recibieron respuestas de ocho Estados, de cuatro organizaciones no gubernamentales y de ocho expertos independientes. Las respuestas recibidas de dos Estados indicaban que, si bien esos Estados estaban interesados en el tema de las preguntas, estos países no habían adquirido una experiencia suficiente, o no disponían del tiempo suficiente para consultar con los círculos interesados, y por consiguiente no podían ofrecer comentarios de fondo al respecto. A continuación figura una síntesis de las principales cuestiones que han quedado en evidencia en las respuestas recibidas, sin que para ello haya sido necesario reproducir todos los detalles de las respuestas. (El texto íntegro de las respuestas puede obtenerse previa petición a la Oficina Internacional.)

#### SECCIÓN I: RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA CIRCULAR DE LA OMPI RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

Pregunta i): ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y bienes o servicios determinados?

4. En general, la opinión mayoritaria es que la respuesta a esta pregunta debería encontrarse aplicando las reglas y principios del derecho de marcas establecido. En particular, muchos de los comentarios recibidos sobre esta pregunta indicaban que, cuando se utilice un signo en Internet para promocionar bienes o servicios determinados, la relación entre un signo o marca y los bienes o servicios debería determinarse de la misma forma que en el caso de otros medios de publicidad como, por ejemplo, los anuncios en la prensa o en los medios de radiodifusión. Además, la marca y los bienes o servicios en los que se la utiliza deberían aparecer juntos en Internet y ser claramente identificables o, “se debería utilizar el símbolo en forma llamativa al igual que una marca que identifique la procedencia de los bienes o servicios, y los bienes o servicios deben efectivamente ser puestos a la venta y vendidos”.

5. En lo que respecta a los bienes o servicios que se ofrecen en forma electrónica, en uno de los comentarios se sugirió que la relación entre esos “bienes electrónicos” y una marca determinada que se utiliza en Internet debe quedar establecida por la utilización de la marca respecto de esos bienes.

6. En algunos comentarios se efectúa la distinción entre signos que se utilizan como nombres de dominio y los signos que se utilizan en el cuerpo de un mensaje comunicado por Internet. En lo que respecta al primer tipo de signos, se dijo que un nombre de dominio por sí solo, y sin la información contenida en el sitio Web que designa, no puede relacionarse con ningún bien o servicio y, por lo tanto, no debería crear confusión. Sin embargo, hay que distinguir el caso específico de las marcas notoriamente conocidas o famosas, puesto que esas marcas tienen derecho a ser protegidas contra toda dilución, aun cuando no haya confusión en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios.

7. En dos comentarios se sugería la forma de superar el dilema planteado por los nombres de dominio (es decir, el sistema no permite la coexistencia de nombres de dominio idénticos). En particular, se propuso:

- i) utilizar los nombres de dominio descriptivos de segundo nivel (“SLD”) que guarden relación con las categorías de actividad comercial;
- ii) utilizar los SLD correspondientes a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas;
- iii) utilizar los SLD correspondientes a zonas geográficas;
- iv) introducir directorios electrónicos análogos a las “páginas amarillas” o páginas portales para nombres de dominio idénticos.

Pregunta ii): ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que se utiliza en Internet y un país o territorio determinado?

8. Al parecer, existe un entendimiento general de que la mera aparición de un signo o una marca en Internet no es suficiente para establecer una relación entre ese signo o marca y un territorio determinado. En muchos comentarios se ha sugerido que la relación entre el signo utilizado en Internet y un territorio determinado queda establecida solamente mediante la utilización comercial de ese signo en ese territorio o, tal como se expresara en un comentario, por el hecho de que el signo utilizado en Internet tenga “efectos comerciales” en un territorio. Entre los ejemplos de lo que puede constituir esa utilización comercial, cabe citar la atención a clientes en un territorio determinado mediante el envío de bienes a ese territorio, con indicación de los precios en la moneda nacional de un país determinado, la concertación de acuerdos de suscripción con efecto en un territorio determinado o la asignación de claves (o contraseñas) a residentes de un territorio determinado. Asimismo, se efectuó una comparación con las prácticas establecidas en el negocio de la venta por correspondencia.

9. En un comentario se sugirió que el registro de un nombre de dominio por un “usurpador de dominios” con el propósito de venderlo al titular de una marca establecido en un territorio determinado sería en cualquier caso suficiente para establecer una relación entre el signo utilizado en el nombre de dominio y el territorio en el que esté establecido el titular de un derecho sobre ese signo.

10. Se consideró que el idioma constituía un elemento importante. Cuando los mensajes en Internet aparecen en un idioma determinado, como por ejemplo el japonés, debe asumirse que existe una relación entre un signo utilizado en ese mensaje y el territorio en el que se habla ese idioma, es decir, el Japón.

11. En definitiva, parece que no existe una regla concluyente y rápida para establecer el volumen de actividad comercial que debe llevarse a cabo en Internet para establecer una relación entre un signo utilizado en Internet y ciertos productos o servicios. A este respecto, en dos comentarios se hizo referencia a la reciente decisión adoptada en el caso *Zippo Manufacturing Company y ZippoDotCom, Inc.* en la que se mantuvo que una decisión por la que se reconoce una jurisdicción es “directamente proporcional a la naturaleza y calidad de la actividad comercial que efectúa una entidad en Internet”.

12. De algunos comentarios se desprendió una distinción importante, a saber, que en función de si los bienes para los que se utiliza un signo en Internet estaban disponibles en forma física o electrónica, cabía distinguir dos grupos de casos: en lo que respecta a los bienes disponibles en forma física únicamente, la mera utilización de una marca en Internet no podría considerarse como suficiente para establecer una relación entre ese signo y un territorio determinado. En tal caso, deberían tenerse en cuenta factores adicionales, como los descritos en párrafos anteriores. Cuando los bienes o servicios estén disponibles en forma electrónica, por ejemplo, ficheros de música y vídeo, programas de ordenador o servicios electrónicos relacionados con Internet, se sugirió que la utilización de la marca en Internet respecto de esos bienes o servicios era suficiente para constituir utilización en todos los países o territorios desde los que puede accederse a Internet, con la exclusión de los territorios en los que se ha bloqueado el acceso a ciertos sitios de Internet, o incluso el acceso en general a Internet. En apoyo de esta opinión, se reiteró que Internet no conoce fronteras, y que los bienes o servicios electrónicos pueden transferirse, comprarse, venderse, alquilarse o arrendarse, teledescargarse, recuperarse o telecargarse a otros ordenadores y ser utilizados por cualquier persona en cualquier lugar del mundo donde pueda obtenerse acceso a Internet.

13. En algunos comentarios se sugirió que la relación entre un signo utilizado en Internet y un territorio determinado debería establecerse respecto del territorio transmisor y/o del territorio receptor.

14. Se consideró que la utilización de un nombre de dominio de nivel superior (TLD) que corresponda a un código de país según la Norma 3166 de la ISO constituye un indicador adicional para establecer una relación entre un nombre de dominio y un territorio determinado, o lo suficientemente probable como para establecer esa relación.

15. En un comentario se propuso que la OMPI llevase a cabo un estudio comparativo de las cuestiones jurídicas relacionadas con el comercio electrónico, como el derecho aplicable y la jurisdicción de los tribunales, incluyendo referencias a la jurisprudencia establecida en ciertos países.

## SECCIÓN II: RESUMEN DEL ESTUDIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

### Introducción

16. Las respuestas a las dos preguntas contenidas en la circular de la OMPI sobre la utilización de marcas en Internet constituyen la base del estudio que figura en el documento SCT/2/9. Las preguntas abordan dos características principales del derecho de marcas para las que Internet plantea desafíos: la especificidad de los derechos de marcas y su territorialidad. Puesto que la utilización de signos en Internet no está limitada a la utilización de marcas o a conflictos con estas últimas, y puesto que otras formas de utilización (comercial o no comercial, basada o no en un derecho) y los conflictos con otros derechos (como los nombres, nombres comerciales o indicaciones geográficas) pueden ocurrir en Internet con la misma probabilidad que la utilización de marcas o conflictos con marcas, el estudio ha tenido en cuenta estas cuestiones adicionales partiendo de la hipótesis de que las normas del derecho de marcas deberían tener en cuenta estas cuestiones conexas del derecho y viceversa.

17. El estudio de la OMPI examina las consecuencias de la utilización en Internet de signos o marcas para las reglas establecidas y los principios del derecho, con miras a identificar cuestiones y a suscitar el debate en torno a la necesidad y a los posibles medios de establecer una cooperación internacional. A este respecto, retoma dos preguntas formuladas en un memorándum anterior preparado por la Oficina Internacional para la segunda sesión de la Reunión Consultiva sobre Marcas y Nombres de Dominio de Internet (TDN/CM/II/2), que tuvo lugar en Ginebra los días 1 y 2 de septiembre de 1997:

“a) ¿Son suficientes los principios existentes del derecho de marcas y su interpretación o es necesario mejorarlos, por ejemplo, estableciendo nuevos principios o adaptando la interpretación de los principios existentes a la situación en torno a Internet y armonizando en el plano internacional esos principios y su interpretación?”

b) Con independencia de la respuesta a la pregunta anterior, ¿es conveniente o necesario establecer nuevas normas internacionales de derecho privado habida cuenta de los problemas que surgen, por un lado, de la naturaleza territorial del derecho de propiedad intelectual en virtud del cual las condiciones y el alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual están regidos por la legislación de cada Estado (u organización regional intergubernamental) en los que debe protegerse tal derecho, y, por otro lado, la naturaleza mundial de Internet por la cual un solo acto tiene efectos en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo simultáneamente?”

18. El estudio no aborda las cuestiones relativas a la gobernación de Internet. Parte desde una perspectiva más general que los nombres de dominio y desde el punto de vista de las marcas antes bien que de las marcas notoriamente conocidas. Hay muchas formas de encontrar información en Internet, utilizando instrumentos o directorios de búsqueda que con toda probabilidad evolucionarán en el futuro. Se pueden utilizar signos o marcas en Internet en varios contextos. Por ejemplo, pueden figurar en el texto de una página Web, en un anuncio publicitario, en una metaetiqueta invisible, en un subdirectorío, o en la información del encabezamiento de un mensaje de correo electrónico. Algunos problemas son análogos a los que surgen fuera de Internet (en el “mundo real”), mientras que otros parecen ser completamente nuevos.

19. El estudio tiene por objetivo asistir al Comité Permanente en la tarea de identificar las cuestiones y los problemas relacionados con la utilización de signos y marcas en Internet, considerar si los principios de derecho existentes pueden proporcionar soluciones adecuadas a esos problemas, y decidir en qué medida esos problemas requieren un nuevo enfoque armonizado en el plan internacional. Aunque trata de identificar las cuestiones que puedan debatirse y demostrar los posibles enfoques a adoptar en una gran variedad de campos, el estudio evita hacer referencias explícitas a determinados sistemas jurídicos con el fin de no limitar anticipadamente el ámbito del debate.

20. A continuación figura un resumen de los principales puntos del estudio. El resumen se atiene a la estructura del estudio, a menos que se indique lo contrario en una nota de pie de página, para facilitar las referencias cruzadas. Además, se presentan varios principios que podrían tomarse en cuenta en futuros proyectos de disposiciones con el fin de estimular y centrar el debate en el SCT.

21. Actualmente, la situación jurídica con la que se encuentra toda persona que pretenda utilizar un signo o marca en Internet dista mucho de ser clara. Se debe aclarar la situación puesto que esas incertidumbres jurídicas pueden tener un efecto adverso en el desarrollo del comercio electrónico. El estudio analiza en primer lugar las diferentes situaciones y tipos de utilización de signos en Internet (Parte 1). Luego, aborda los dos tipos principales de problemas que resultan de la utilización de un signo en Internet:

- i) La territorialidad de las legislaciones de marcas frente a la posibilidad mundial de acceso al medio (Parte 2) y
- ii) la aplicación de los principios existentes de derecho sustantivo a las nuevas características resultantes de la utilización de un signo en Internet (Parte 3).

Los problemas del primer tipo serían los más relevantes puesto que las cuestiones relativas a la territorialidad plantean un desafío a la propia base de los sistemas jurídicos.

#### Relación de un signo o marca con un país o territorio determinado (Parte 2)

22. La utilización de un signo en un territorio o país en particular constituye una importante cuestión relacionada con varias cuestiones jurídicas. La determinación de la jurisdicción competente y del derecho aplicable, o la cuestión de saber si un derecho ha sido establecido, mantenido o infringido por la utilización de un signo en Internet, requiere el establecimiento de una relación con al menos un territorio o país (Parte 2 II). La relación entre un signo o marca con un país o territorio en particular o el hecho de que pueda considerarse que se ha utilizado un signo en un territorio o país en particular puede quedar establecida con la ayuda de varios factores, y tomando en cuenta dos situaciones diferentes, es decir, si se ha utilizado el signo o la marca en relación con una actividad comercial o no comercial en el territorio (Parte 2 I.A.1 y 2).

#### *I. Factores que han de considerarse al establecer una relación con un país o territorio en particular*

23. Los factores que una autoridad competente debería considerar cuando examine la relación que existe entre un signo utilizado en Internet y un territorio o país en particular podrían ser<sup>1</sup>:

- Atención a clientes en el territorio o país en particular;
- Establecimiento de otras relaciones de índole comercial con personas en el territorio o país en particular, como por ejemplo la asignación de claves (o contraseñas) o la concertación de acuerdos de suscripción. Ambos factores serían tenidos en cuenta como una prueba menor de una relación con un país o territorio en particular si los bienes o servicios se entregan electrónicamente por Internet, como es el caso de los programas informáticos, los servicios de información o los programas de búsqueda;
- Visitas efectuadas por personas en el territorio o país en particular al sitio Web respecto del cual o para el cual se utiliza el signo;

---

<sup>1</sup> Véase el párrafo 32 del estudio respecto de la utilización no comercial, y el párrafo 34 respecto de la utilización comercial.

- Utilización de un código de país correspondiente a la Norma 3166 de la ISO como nombre de dominio de nivel superior (ccTLD);
- Utilización del idioma de uso predominante en el país o territorio en particular (con las restricciones mencionadas anteriormente);
- Indicación de los precios en la moneda nacional del territorio o país en particular;
- Indicación de una dirección o de un número de teléfono para establecer contacto o efectuar pedidos en el país o territorio en particular;
- Actividades en el país o territorio en particular que no se efectúan por Internet, como por ejemplo la publicidad u otro tipo de presencia en el mercado;
- Si la utilización se basa en un derecho (por ejemplo, un nombre comercial, una marca, o una indicación geográfica) que se haya establecido el derecho en ese país o territorio en particular;
- Si la utilización no se basa en un derecho, sino que está motivada por el objeto de un derecho existente, que ese derecho esté protegido en ese país o territorio.

24. Se podrán aplicar algunos factores tanto a la utilización comercial como a la no comercial (como la utilización de ccTLD, idioma, dirección, visitas al sitio, etc.), mientras que otros factores guardarán una relación con la utilización de un signo o marca en un contexto comercial (contacto con clientes, indicación de precios, relación por motivos comerciales, etc.). En algunos casos, ninguno de los factores será pertinente (por ejemplo, cuando no haya un vínculo entre la utilización del signo o marca y un territorio o país determinado, o cuando otros factores no enumerados sean más pertinentes. En algunos casos, resultará difícil establecer una relación con territorios específicos<sup>2</sup>. Además, se tendrán que encontrar otras soluciones que permitan a las empresas definir los territorios o países con los que desean establecer una relación por Internet y evitar toda relación con otros. Ante la ausencia de medios técnicos viables, esto sólo podría efectuarse mediante descargos de responsabilidad<sup>3</sup>.

## *II. Aplicación de los factores a las cuestiones jurídicas*

25. El establecimiento de una relación entre la utilización de un signo o marca en Internet y un país o territorio en particular podría en algunos casos no ser suficiente para solucionar cualquier problema jurídico de territorialidad que se presente. La medida en que los factores puedan contribuir eficazmente a encontrar soluciones adecuadas sobre la base de un marco jurídico existente es, por consiguiente, una cuestión importante. En algunos casos, se podrá necesitar alguna forma de cooperación internacional. Se ha sugerido la aplicación de los factores antes mencionados a las siguientes cuestiones jurídicas:

### *A. Jurisdicción*

26. La regla general en lo que atañe a la jurisdicción sería de establecer una jurisdicción general en lo que concierne al domicilio, la residencia o el domicilio social del demandado. En algunos casos, los tribunales de un país o territorio en particular sólo serán competentes si existe algún tipo de relación entre la controversia y el territorio o el país (por ejemplo, el lugar

---

<sup>2</sup> Véase el párrafo 35 de la parte 2 I.B del estudio.

<sup>3</sup> Véanse los párrafos 36 y 37 de la parte 2 I.C del estudio.

donde ocurrió el acto perjudicial o *lex loci delicti*). La jurisdicción para tratar las demandas que guardan relación con la utilización de un signo en Internet sería potencialmente todo el mundo si no fuese posible limitar tal utilización a países o territorios en particular. Ello sería relevante en los casos de infracción en que los usuarios de un signo en Internet tendrían que anticipar la posibilidad de ser enjuiciados en prácticamente todos los países del mundo. Además de los inconvenientes para todas las partes en cuestión, ello entrañaría una variedad enorme de decisiones judiciales conflictivas. No obstante, el efecto prácticamente mundial de esa utilización dificulta la determinación de la jurisdicción que más estrechamente esté vinculada a la utilización en Internet, aunque los factores sugeridos anteriormente puedan ser de ayuda a ese respecto<sup>4</sup>. También podría ser necesario “centralizar” la jurisdicción en un territorio o país, cuyos tribunales serían entonces competentes para considerar todos los derechos e intereses pertinentes de las partes. Esa jurisdicción “general” podría concederse a los tribunales del territorio o país en los que el demandado tenga su domicilio, residencia o domicilio social real y efectivo, siempre que la utilización del signo tenga un efecto demostrable (asimismo) en ese territorio. Si esta última condición no puede cumplirse, se concedería la jurisdicción a los tribunales del territorio en el que el demandante tenga su domicilio, residencia o domicilio social real y efectivo, siempre que la utilización del signo tenga un efecto demostrable en ese país<sup>5</sup>. Independientemente, también se podría conceder una jurisdicción “específica” a los tribunales de un territorio en particular en la medida en que ese territorio se vea afectado por la utilización del signo en Internet.

## B. Elección de la legislación aplicable

27. Como consecuencia de la territorialidad de los derechos, las cuestiones relativas a la elección de la legislación aplicable suelen determinar si existe un derecho, es decir, si los tribunales competentes han o no reconocido y concedido la protección. Existen diferencias respecto de los diversos tipos de derechos (marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, etc.) o del sistema jurídico de los países (registro o utilización, por ejemplo)<sup>6</sup>. Ciertamente, las cuestiones relacionadas con la elección de la legislación aplicable son fundamentales en esta esfera del derecho en la que, al igual que el derecho relativo a los signos distintivos, se ve influida fuertemente por el principio de territorialidad. Por consiguiente, las principales cuestiones a resolver son: i) la definición de los criterios para la elección de la legislación aplicable, y ii) la decisión relativa a la forma en que la defensa, basada en un derecho que no está reconocido en virtud de la legislación aplicable, debe ser tratada. Aunque teóricamente podría aplicarse una gran variedad de jurisprudencias respecto de la infracción del signo o marca (legislación local del demandado, legislación local del demandante, legislación del país en el que ha ocurrido el hecho perjudicial), sería conveniente que los tribunales aplicasen la ley (o las leyes) en virtud de las cuales se ha establecido el derecho abordado en la controversia<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Véanse los párrafos 43 y 44 del estudio.

<sup>5</sup> Véanse los párrafos 45 a 48 del estudio.

<sup>6</sup> Véanse los párrafos 49 a 54 del estudio.

<sup>7</sup> Véase el párrafo 58 del estudio.



### C. Establecimiento y mantenimiento de derechos

28. En lo que atañe al derecho sustantivo, el establecimiento y mantenimiento de derechos exige que se demuestre que se ha utilizado un signo determinado en un territorio o país en particular. En esos casos, los factores enumerados anteriormente pueden ser de utilidad<sup>8</sup>.

### D. Infracción de derechos

29. En lo que atañe a la infracción, también se exige que se demuestre que se ha utilizado un signo determinado en un territorio o país en particular<sup>9</sup>, aunque deba estudiarse aún más la posibilidad de utilizar “descargos de responsabilidad” (lo que significa evitar una relación con territorios o países en particular)<sup>10</sup>.

### E. Aplicación

30. Puesto que la soberanía y, por consiguiente, la jurisdicción están limitados territorialmente, la aplicación de las decisiones judiciales deberá limitarse normalmente a las jurisdicciones en las que han sido pronunciadas. Puesto que no es normalmente posible que un tribunal considere todos los derechos e intereses pertinentes de las partes, las decisiones judiciales no suelen abarcar todos los casos en su totalidad. El peligro que se presenta en el caso de Internet, donde los mandatos judiciales tienen un efecto mundial, es que decisiones judiciales contradictorias puedan regir simultáneamente la utilización del mismo signo en Internet. Por consiguiente, podría ser necesario armonizar el efecto territorial de las decisiones judiciales con la jurisdicción. Ello podría lograrse permitiendo que los tribunales adopten medidas más limitadas de desagravio por mandato judicial, como por ejemplo obligando a una o ambas partes a utilizar descargos de responsabilidad, con lo que se limitaría el efecto territorial de la utilización de un signo en Internet<sup>11</sup>. Este enfoque podría completarse con un procedimiento de reconocimiento que podría ser utilizado para ajustar las limitaciones territoriales del sistema jurisdiccional a las exigencias mundiales de Internet<sup>12</sup>. Estas dos cuestiones exigen mayor análisis.

### Cuestiones de derecho sustantivo relacionadas con la utilización de un signo o marca en Internet (Parte 3)

31. Internet difiere en varios aspectos de los fenómenos que ocurren en el “mundo real” y respecto de los cuales han sido elaborados los conceptos jurídicos. Por consiguiente, la utilización de un signo en Internet podría causar problemas que plantearían un desafío a los conceptos tradicionales del derecho de la propiedad intelectual. Entre las particularidades más importantes de Internet cabe resaltar el alto grado de interactividad que ofrece<sup>13</sup>, el mayor grado de “virtualidad” de los bienes y servicios que se comercian en Internet, la posibilidad de

<sup>8</sup> Véanse los párrafos 60 y 61 del estudio.

<sup>9</sup> Véanse los párrafos 62 a 65 del estudio.

<sup>10</sup> Véase el párrafo 66 del estudio.

<sup>11</sup> Véanse los párrafos 67 a 69 del estudio.

<sup>12</sup> Véase el párrafo 70 del estudio.

<sup>13</sup> Véanse los párrafos 19 a 22 de la parte 1 II del estudio.

crear vínculos, relaciones o asociaciones entre el material contenido en páginas Web de cualquier parte del mundo<sup>14</sup>, y su sistema de direcciones<sup>15</sup>. Por consiguiente, sería adecuado examinar si se pueden adaptar los conceptos jurídicos tradicionales para atender los desafíos que plantea la utilización de signos o marcas en ese nuevo entorno.

*I. Establecer una relación entre la utilización de un signo o marca en Internet y bienes o servicios determinados*

32. Cuando se comercian bienes o servicios electrónicamente por Internet, esos bienes o servicios no tienen una existencia visible en el “mundo real”. En tales casos, podría ser difícil establecer una relación entre esos bienes o servicios y un signo determinado que se utiliza en Internet. Esa relación, sin embargo, reviste una importancia especial para las marcas puesto que determina el alcance de su protección. La posibilidad y la forma de aplicar los principios generales al derecho aplicable de marcas con el fin de determinar si un signo en particular ha sido utilizado para identificar bienes o servicios determinados, tendría que depender de la situación *de facto* en la que ha tenido lugar esa utilización.

A. Publicidad en Internet

33. La contraparte del “mundo real” a esta situación sería la publicidad en revistas o en medios de telecomunicación internacionales. Por consiguiente, podría ser adecuado aplicar las reglas del derecho aplicable relativas a la utilización de marcas en la publicidad.

B. “Venta por correspondencia” en Internet

34. La analogía más próxima a esta situación en el “mundo real” sería el negocio de la venta internacional por correspondencia. Las reglas del derecho aplicable relativas a la utilización de marcas en la publicidad y en el negocio de la venta por correspondencia podrían producir unos resultados adecuados.

C. Entrega por Internet

35. Respecto de los servicios, que son siempre intangibles, la situación no parece plantear problemas particulares. Respecto de los bienes digitales, sin embargo, es menos evidente encontrar una contraparte a esta situación en el “mundo real”. En Internet, la relación más estrecha entre una marca y bienes digitales sería su utilización en el propio sitio Web junto con una referencia a esos bienes. Tal sería el caso si la marca, por ejemplo, apareciese en la pantalla mientras que se teledescarga o utiliza el soporte lógico. Esto podría asimilarse a una conexión física entre la marca y los bienes. Debido a las diferencias que existen a este respecto entre los sistemas jurídicos, podría ser necesario adoptar normas internacionales normalizadas.

---

<sup>14</sup> Véanse los párrafos 23 a 25 de la parte 1 III del estudio.

<sup>15</sup> Véanse los párrafos 26 y 27 de la parte 1 IV del estudio.

D. Creación de hiperenlaces y enmarcado (*framing*)

36. La creación de hiperenlaces y el enmarcado están definidos en los párrafos 23 y 24 del estudio. Se podría afirmar que, si en la página Web destinataria del hiperenlace aparecen bienes o servicios determinados, y que el signo que se ha utilizado en el contexto del hiperenlace o del enmarcado sirve para identificar esos bienes o servicios, esa utilización podría establecer una relación con bienes o servicios determinados. Pero esa relación no sería muy estrecha. A menos que el sitio principal que contiene el enlace ya dé alguna indicación en cuanto a los bienes o servicios identificados por el signo, sólo se podría establecer una relación una vez que el usuario haya accedido activamente a la página destinataria del enlace. En ambos casos, no sería el propio enlace el que permitiría establecer la relación, sino que ésta se establecería en el sitio principal o en el sitio destinatario del enlace (véase A a C).

E. Metaetiquetado

37. El metaetiquetado está definido en el párrafo 25 del estudio. Nuevamente, se podría afirmar que si en el sitio Web que sale indicado como resultado de una búsqueda de una palabra clave determinada que se ha empleado como metaetiqueta, se promocionan bienes o servicios determinados, y que dicha palabra clave sirve para distinguir o identificar esos bienes o servicios, se podría considerar esa utilización para crear una relación. Cabría señalar, sin embargo, que dicha relación sería muy remota puesto que el signo empleado como metaetiqueta no conduce directamente a los bienes o servicios y ni siquiera a la página Web en la que se promocionan esos bienes o servicios. El usuario que ha iniciado la búsqueda mediante clave tendrá que acceder activamente al sitio pulsando sobre el resultado de la búsqueda. La relación no quedaría establecida por el empleo de la metaetiqueta en sí, sino en el sitio Web que aparece como resultado de la búsqueda (véase A a C).

F. Utilización de signos como direcciones en Internet

38. Como ya se ha dicho en D y E, al parecer la relación entre la utilización de un signo como nombre de dominio y los bienes o servicios determinados sólo podría establecerse si se tiene en cuenta el contenido del sitio Web. De ser esto posible, se podría establecer una relación según lo enunciado anteriormente (véase A a C).

II. *Establecimiento y mantenimiento de derechos*

39. En virtud de algunos sistemas jurídicos, es posible adquirir derechos de marca mediante utilización. La utilización de una marca suele ser un requisito para el mantenimiento de la protección. Normalmente, se exigirá que se emplee la marca para distinguir bienes o servicios determinados. Si tal ha sido el caso, respecto de las situaciones mencionadas en la sección I.A, B y C, ello podría determinarse tomando en consideración el contenido del sitio Web en el que se ha utilizado la marca. Si el contenido de la página Web identifica claramente bienes o servicios determinados, esos bienes o servicios están realmente disponibles (ya sea por Internet o por medios distintos de Internet) y se emplea el signo en cuestión para identificar esos bienes o servicios, ello ya podría considerarse como el establecimiento de una relación con bienes o servicios determinados. Si se emplea una marca en la creación de un hiperenlace o de un enmarcado (véase I.D), como una metaetiqueta (véase I.E.) o como una dirección de Internet (véase I.F.), ésta no sirve para identificar bienes

o servicios determinados sino como instrumento de referencia que conecta o identifica sitios o páginas Web. De ahí que esta utilización no sirva en sí misma para establecer una relación con bienes o servicios determinados. Antes bien, resultaría de la información contenida en el sitio Web a la que se hizo referencia mediante esa utilización. No obstante, esta situación no sería diferente de las aludidas en I.A, B y C.

### III. *Infracción de derechos*

#### A. Marcas<sup>16</sup>

40. Sólo la utilización comercial de un signo constituye, al parecer, una infracción típica de las marcas que no son marcas notoriamente conocidas. El Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Estados miembros proporcionen protección contra la confusión. Sólo se han establecido requisitos adicionales respecto de las marcas notoriamente conocidas (Artículo 6bis del Convenio de París, Artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC). La utilización no comercial de un signo que esté protegido como marca de otro no constituye infracción de esa marca.

41. La confusión no queda establecida únicamente respecto de la identidad o de la similitud de los signos empleados, sino también respecto de la identidad o similitud de los bienes o servicios para los que se emplean esos signos (véase el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). Por consiguiente, la utilización de un signo o marca en Internet constituiría normalmente infracción del derecho de marca únicamente si se emplean los signos o marcas en relación con bienes o servicios idénticos o similares (véase I). Si tal fuese el caso, en las situaciones mencionadas en I.A, B y C, ello podría determinarse tomando en consideración el contenido del sitio Web en el que se ha empleado el signo. La confusión podría ocurrir cuando se emplea un signo en la página Web junto con bienes o servicios determinados, cuando esos bienes o servicios sean idénticos o similares a los bienes ofrecidos por el titular del derecho, y cuando se emplee el signo en cuestión para identificarlos<sup>17</sup>. Si se emplea una marca en el contexto de la creación de hiperenlaces, enmarcado o metaetiquetado, o como dirección de Internet (o como parte de una dirección de Internet), sería difícil establecer una relación entre la utilización de ese signo y bienes o servicios determinados (véase I.D., E. y F.) puesto que el propio signo no hace referencia directa a bienes o servicios determinados, sino a un sitio Web en particular. Cuando se comercialicen en ese sitio bienes o servicios, una relación debería exigir que el signo también aparezca en el mismo sitio. No obstante, en ese caso la relación se establecería mediante la utilización del signo en el propio sitio Web (véase I.A, B. y C). Por consiguiente, se podría afirmar que esa utilización no conlleva en sí misma una probabilidad de confusión<sup>18</sup>.

42. Se podría permitir que la legislación aplicable decida, y en qué circunstancias, se puede considerar que se ha infringido un derecho o una marca por la utilización de un signo idéntico o similar en Internet, si se ha empleado el signo respecto de bienes que no son idénticos o similares a aquellos por los que la marca goza de protección. No obstante, la cuestión de si se

---

<sup>16</sup> Esta sección corresponde a la parte 3 III.B del estudio. Para cuestiones relativas a la infracción de nombres comerciales véase la parte 3 III.C, de indicaciones geográficas véase la parte 3 III.D, y de nombres véase la parte 3 III.E.

<sup>17</sup> Véanse los párrafos 102 y 104 del estudio.

<sup>18</sup> Véanse los párrafos 104 y 105 del estudio.

ha empleado el signo respecto de bienes o servicios determinados podría establecerse respecto de las propuestas formuladas en la sección I<sup>19</sup>.

#### B. Utilización leal<sup>20</sup>

43. La mayoría de los sistemas jurídicos prevén excepciones relativas a la “utilización leal” de un signo, cuando está protegido por el derecho de otro. Esas excepciones pueden aplicarse igualmente cuando un signo se utiliza en Internet. Estas excepciones suelen concederse cuando se emplea un signo en forma justa y de buena fe y de forma puramente descriptiva o informativa. Tal sería el caso, por ejemplo, cuando una persona necesite utilizar un signo sobre el que otra persona posee un derecho, con el fin de presentar su propia descripción, la descripción de su negocio, o los bienes o servicios que se ofrecen. También suele exigirse que dicha utilización no vaya más allá de lo necesario para identificar a la persona, la identidad o los bienes o servicios, y que no se haga nada en conexión con el signo que pueda sugerir aceptación o patrocinio del titular del derecho.

44. Respecto de la utilización de un signo en un sitio Web en las situaciones aludidas en I.A. a C, esa utilización no plantearía problemas particulares. Podría ser abordada de la misma forma que la utilización fuera de Internet<sup>21</sup>. Si se ha utilizado el signo como hipervínculo (véase I.D), como metaetiqueta (véase I.E.) o como dirección de Internet (o parte de ella) (véase I.F.), podría ser preciso introducir otra distinción adicional: si se ha utilizado el signo en un sentido “genérico” (“CD”), dicha utilización también podría ser considerada como “descriptiva”. Sin embargo, si el usuario (X) emplea un signo (“Y”) como referencia al titular del derecho (Y) con el fin de describir la naturaleza de los bienes o servicios (“X”), ello podría ir más allá de lo necesario para fines puramente descriptivos porque dicha utilización conduce o hace referencia a un sitio Web cuyo funcionamiento está a cargo del titular del derecho o se efectúa con su autorización<sup>22</sup>.

#### C. Protección adicional contra la competencia desleal<sup>23</sup>

45. La competencia desleal en general y las cuestiones que nos ocupan, en particular, pueden enfocarse de una forma muy diferente. Sin embargo, el Artículo 10*bis* del Convenio de París concede protección contra todo acto, indicación o declaración que pueda engendrar confusión o engaño. La flexibilidad de la legislación en materia de competencia desleal podría llevar a que se encuentren soluciones a alguno de los “nuevos” problemas que han surgido en el derecho de marcas. En particular, podría proporcionar soluciones adecuadas a la utilización de signos asociando al usuario del signo con el titular de un derecho sobre el signo (por ejemplo, cuando se emplea un signo en el contexto de la creación de hipervínculos, marcos o metaetiquetas)<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Véanse los párrafos 105 y 106 del estudio.

<sup>20</sup> Esta sección corresponde a la parte 3 III.A del estudio.

<sup>21</sup> Véase el párrafo 99 del estudio.

<sup>22</sup> Véanse los párrafos 100 y 101 del estudio.

<sup>23</sup> Esta sección corresponde al párrafo 127 de la parte 3 III.F del estudio.

<sup>24</sup> Véanse los párrafos 122 a 126 del estudio.

*IV. Vías de satisfacción y conflictos entre derechos*

46. Si la utilización de un signo o marca en Internet ha causado realmente una infracción, cabría contemplar tres tipos de conflictos<sup>25</sup>:

1. Si la utilización del signo en Internet no se basa en un derecho, el titular del derecho (víctima de la infracción cometida por esa utilización) prevalecerá, a menos que se considere esa utilización “utilización leal” (véase III.B).
2. Si la utilización de un signo en Internet se basa en un derecho reconocido en el mismo país que el derecho que se ha infringido, prevalecerá el titular del derecho anterior, es decir el derecho que goza de una mejor prioridad en ese territorio o país. Sin embargo, en algunos casos podría considerarse la posibilidad de adoptar una solución que permita a ambos usuarios continuar utilizando un signo idéntico o confusamente similar (por ejemplo, obligando a uno o ambos usuarios a tomar medidas razonables para evitar la confusión). Ese enfoque sería el menos adecuado si se tipifica que la utilización que comete infracción diluye o explota deslealmente de otra forma el signo de otro.
3. Si la utilización de un signo en Internet se basa en un derecho, que no está reconocido en virtud de la legislación aplicable, no se tendrá en cuenta normalmente ese derecho debido a la territorialidad de los derechos de marcas. El titular del derecho que ha sido infringido podría, por consiguiente, prevalecer sobre el usuario del signo en Internet. Sin embargo, un enfoque de esta naturaleza podría no ser apropiado en vista de la naturaleza mundial de Internet y del efecto mundial consiguiente que tendrían las decisiones judiciales, puesto que incrementarían el potencial de decisiones judiciales conflictivas a escala internacional. Sería preferible adoptar una solución que permitiese continuar en los casos adecuados la utilización del signo en Internet, y evitar al mismo tiempo la confusión. Un enfoque alternativo sería el ir más allá de las limitaciones territoriales de los derechos de marcas mediante el reconocimiento de la existencia de un derecho con fines defensivos. Así, se podría tomar la decisión con arreglo a la prioridad de que goza cada derecho en virtud de “su” legislación”. Un tercer enfoque consistiría en no apartarse completamente del principio de territorialidad, y permitir que los tribunales tomen en consideración el derecho “extranjero” en el marco de la legislación aplicable. Ello permitiría soluciones flexibles en armonía con las soluciones elaboradas para los casos de derechos conflictivos respecto de signos homónimos reconocidos en virtud de la misma legislación. Y permitiría obligar a uno o dos usuarios a adoptar medidas razonables para evitar la infracción, como por ejemplo los descargos de responsabilidad<sup>26</sup>.

**SECCIÓN III: PRINCIPIOS DE DEBATE PARA UN POSIBLE PROYECTO FUTURO DE DISPOSICIONES**

Cabría señalar que los principios que se mencionan a continuación no reflejan el estado actual de la legislación, así como tampoco ninguna recomendación específica de la Oficina

---

<sup>25</sup> Este párrafo corresponde a la parte 3 IV.A del estudio. Los conflictos entre diferentes tipos de derechos han sido abordados con mayor detalle en la parte 3 IV.B (marcas), C (nombres comerciales), D (indicaciones geográficas), E (nombres), del estudio.

<sup>26</sup> Véanse los párrafos 145 a 148 de la Parte 3 IV.F del estudio.

Internacional, sino que constituyen simplemente un indicador de la dirección que debería tomar todo debate en el seno del SCT.

## Parte 1: Conceptos generales

### *I. Utilización comercial de un signo en Internet<sup>27</sup>*

Se podría definir la utilización comercial de un signo en Internet como toda forma de utilización relacionada con el comercio o con un fin comercial, o en relación con uno u otro.

## Parte 2: Relación de la utilización de una marca con un territorio o país en particular

### *II. Determinación de si la utilización de un signo en Internet ha establecido una relación con un país o territorio en particular<sup>28</sup>*

A la hora de determinar si la utilización de un signo en Internet ha establecido una relación con un país o territorio en particular, la autoridad competente debería tener en cuenta todas las circunstancias, incluyendo la información relativa a lo siguiente, pero sin limitarse a ello:

1. la atención de clientes en el territorio o país en particular;
2. el establecimiento de otras relaciones comerciales motivadas con personas en el territorio o país en particular;
3. visitas efectivamente realizadas al sitio Web para el que se utiliza el signo, o en el que se utiliza el signo, de personas en el territorio o país en particular;
4. utilización de un nombre de dominio de nivel superior que consista en un código de país correspondiente a la Norma 3166 de la ISO;
5. utilización del idioma empleado predominantemente en el territorio o país en particular;
6. indicación de los precios en una moneda nacional determinada;
7. indicación de una dirección o de un número de teléfono para establecer contacto o efectuar pedidos en el territorio o país en particular;
8. actividades en el territorio o país en particular que no se efectúan por Internet;
9. si la utilización se basa en un derecho, que el derecho haya sido establecido (en el caso de una marca, que esta marca haya sido registrada) en ese país o territorio;

---

<sup>27</sup> Véase el párrafo 15 de la Parte 1.I del estudio.

<sup>28</sup> Véase el párrafo 34 de la Parte 2.I del estudio.

10. si la utilización no se basa en un derecho sino que está motivada por el objeto de un derecho existente, que el derecho esté protegido (en el caso de una marca, que esa marca haya sido registrada) en ese país o territorio;
11. si el usuario de un signo declara claramente y sin ambigüedad, simultáneamente con esa utilización, que los bienes o servicios ofrecidos no están disponibles en un territorio o país en particular o para personas que tengan su domicilio, residencia o domicilio social real y efectivo en ese país o territorio.

### *III. Jurisdicción*<sup>29</sup>

1) Los tribunales del territorio o país en el que la parte demandada tenga su residencia, domicilio o domicilio social, podrían tener jurisdicción para ocuparse de controversias resultantes de la utilización de un signo en Internet, siempre que esa utilización haya establecido una relación con ese territorio o país. Para determinar si se ha establecido una relación de esa índole, se podrían aplicar los factores que se sugieren en la sección II.

2) Si no se puede establecer una relación de esa índole, los tribunales del territorio o país en el que el demandante tenga su residencia, domicilio o domicilio social, podrían tener jurisdicción para ocuparse de controversias resultantes de la utilización de un signo en Internet, siempre que esa utilización haya establecido una relación con ese territorio o país. Para determinar si se ha establecido una relación de esa índole, se podrían aplicar los factores que se sugieren en la sección II.

3) No obstante los párrafos 1) y 2), los tribunales de cualquier país podrían tener jurisdicción para tomar decisiones respecto de controversias resultantes de la utilización de un signo en Internet en la medida en que dicha utilización haya establecido una relación con ese territorio o país. Para determinar si esa relación ha sido establecida, se podrían aplicar los factores sugeridos en la sección II.

### *IV. Elección de la legislación aplicable*<sup>30</sup>

Para tomar decisiones respecto de controversias resultantes de la utilización de un signo en Internet, el tribunal de justicia competente podría aplicar la legislación de todo territorio o país en el que se ha establecido un derecho que ha resultado afectado por esa utilización.

### *V. Establecimiento y mantenimiento*<sup>31</sup>

Para determinar si se ha establecido o mantenido un derecho en virtud de la legislación de un territorio o país en particular mediante la utilización de un signo en Internet, se podría exigir que esa utilización haya establecido una relación con ese territorio o país. Para determinar si se ha establecido una relación de esa índole, se podrían aplicar los factores que se sugieren en la sección II.

---

<sup>29</sup> Véase la parte 2 II.A del estudio.

<sup>30</sup> Véase la parte 2 II.B del estudio.

<sup>31</sup> Véase la parte 2 II.C del estudio.



## VI. *Infracción*<sup>32</sup>

Para concluir que ha habido infracción de un derecho establecido en virtud de la legislación de un territorio o país en particular mediante la utilización de un signo en Internet, esa utilización tiene que haber establecido una relación con ese país o territorio. Para determinar si se ha establecido una relación de esa índole, se podrían aplicar los factores que se sugieren en la sección II.

## VII. *Aplicación de decisiones judiciales*<sup>33</sup>

1) La aplicación automática de una decisión judicial relativa a la utilización de un signo en Internet podría limitarse al territorio en el que tenga jurisdicción el tribunal que haya tomado la decisión.

2) El efecto de una decisión judicial relativa a la utilización de un signo en Internet podría limitarse al territorio o territorios en los que se haya encontrado que esa utilización ha establecido, mantenido o infringido un derecho.

3) Sería adecuado considerar la posibilidad de adoptar principios internacionales relativos al reconocimiento y aplicación facilitados de decisiones judiciales en otras jurisdicciones.

## Parte 3: Cuestiones de derecho sustantivo relativas a la utilización de un signo en Internet

## VIII. *Relación entre la utilización de un signo en Internet y bienes o servicios determinados*<sup>34</sup>

1) Si se ha utilizado un signo en un sitio Web en el que se haga simplemente publicidad de bienes o servicios, pero cuyo pedido y entrega tengan lugar fuera de Internet, se podrían aplicar las reglas de la legislación aplicable relativas a la utilización de una marca en la publicidad.

2) Si se ha utilizado un signo en un sitio Web en el que se haga publicidad de bienes o servicios y en el que se puedan efectuar pedidos de esos bienes o servicios, pero que su entrega tenga lugar fuera de Internet, se podrían aplicar las reglas de la legislación aplicable relativas a la utilización de una marca en la publicidad y en el negocio de la venta por correspondencia.

3) Si se ha utilizado un signo en un sitio Web en el que puedan efectuarse pedidos de esos bienes o servicios y cuya entrega tenga lugar en Internet, las reglas que se podrían aplicar siguen siendo objeto de examen y debate.

---

<sup>32</sup> Véase la parte 2 II.D del estudio.

<sup>33</sup> Véase la parte 2 II.E del estudio.

<sup>34</sup> Véase la parte 3 I del estudio.

4) Si se ha utilizado un signo en el contexto de la creación de hiperenlaces, marcos, metaetiquetado, como dirección de Internet o en una dirección de Internet, o de cualquier otra forma que haga referencia a un sitio Web en particular, se podría tomar en consideración el contenido de ese sitio Web para determinar si la utilización ha establecido una relación con bienes o servicios determinados. Se podría evaluar el contenido de ese sitio Web de conformidad con las propuestas contenidas en los párrafos 1), 2) y 3).

*IX. Establecimiento o mantenimiento de derechos de marca mediante la utilización de un signo en Internet<sup>35</sup>*

Se podría considerar que se ha establecido o mantenido un derecho sobre una marca mediante la utilización de un signo en Internet siempre que esa utilización haya establecido una relación con bienes o servicios determinados, tal como se ha reseñado en la sección VIII.

*X. Infracción de derechos de marca mediante la utilización de un signo en Internet*

1) Si se ha utilizado un signo en forma justa y de buena fe y con propósitos descriptivos o informativos, no se podría considerar que esa utilización haya constituido infracción de derechos de marca respecto de un signo idéntico o similar, que hayan sido establecidos para otra persona<sup>36</sup>.

2) Se podría prever que sólo se podría infringir una marca mediante la utilización comercial de un signo en Internet.

3) Se podría considerar que se ha infringido un derecho sobre una marca mediante la utilización de un signo idéntico o similar en Internet si el signo fue utilizado para bienes que son idénticos o similares a aquellos por los que la marca goza de protección, y si dicha utilización causase una probabilidad de confusión. La determinación de si el signo fue utilizado para bienes o servicios idénticos o similares podría efectuarse teniendo en cuenta las propuestas contenidas en la sección VIII<sup>37</sup>.

4) Se podría emplear la legislación aplicable para decidir, y en qué circunstancias, se puede considerar que se ha infringido un derecho sobre una marca mediante la utilización de un signo similar o idéntico en Internet, siempre que el signo haya sido utilizado para bienes que no son idénticos o similares a aquellos por los que la marca goza de protección. Sin embargo, la determinación de si el signo fue utilizado para bienes o servicios determinados podría efectuarse teniendo en cuenta las propuestas contenidas en la sección VIII<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Véase la parte 3 II.B del estudio.

<sup>36</sup> Véase la parte 3 III.A del estudio.

<sup>37</sup> Véanse los párrafos 104 y 105 de la parte 3 III.B del estudio.

<sup>38</sup> Véanse los párrafos 106 y 107 de la parte 3 III.B del estudio.

*XI. Vías de satisfacción y conflictos entre derechos*<sup>39</sup>

1) Si la utilización de un signo en Internet no se basa en un derecho, y que dicha utilización está en conflicto con un derecho que ha sido establecido en virtud de la legislación aplicable, el titular del derecho podrá prevalecer a menos que se pueda considerar que dicha utilización ha sido no comercial o leal, tal como se ha descrito en la sección IX.1).

2) Si la utilización de un signo en Internet se basa en un derecho reconocido por la legislación aplicable, y que dicha utilización está en conflicto con un derecho que ha sido establecido en virtud de la legislación aplicable, podrá prevalecer el titular del derecho anterior. En tales casos, el tribunal competente podrá estar autorizado para adoptar vías de satisfacción que permitan a ambas partes continuar utilizando el signo en cuestión.

3) Si la utilización de un signo en Internet se basa en un derecho que no está reconocido por la legislación aplicable, y que dicha utilización está en conflicto con un derecho que ha sido establecido en virtud de la legislación aplicable<sup>40</sup>,

VARIANTE A: prevalecerá el titular del derecho que ha sido establecido en virtud de la legislación aplicable, a menos que el derecho sobre el que se basa la utilización del signo en Internet haya sido establecido en una fecha anterior en virtud de otra legislación.

VARIANTE B: el tribunal competente podrá estar autorizado a adoptar medidas que permitan continuar la utilización del signo en una forma tal que no interfiera excesivamente con el derecho establecido en virtud de la legislación aplicable.

VARIANTE C: [combinación de A y B]

[Fin del documento]

---

<sup>39</sup> Véase la parte 3 IV.A y D del estudio.

<sup>40</sup> Véase la parte 3 IV.F del estudio.