

# OMPI



SCT/2/12

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 24 de septiembre de 1999

S

**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 11 de junio de 1999**

INFORME\*

*preparado por la Oficina Internacional*

### INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante denominado “el Comité Permanente”) celebró la segunda parte de su segunda sesión en Ginebra, del 7 al 11 de junio de 1999.

2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Letonia, Líbano, Lituania, Malí, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Siria, Sudáfrica,

---

\* Sujeto a su aprobación en la tercera sesión del SCT. Como consecuencia de una observación recibida respecto del proyecto de Informe (documento SCT/2/12 Prov.), se modificó el párrafo 85.

Sudán, Suecia, Suiza, Tayikistán, Ucrania, Uruguay y Zimbabwe (66). Las Comunidades Europeas también estuvieron representadas.

3. Las siguientes organizaciones intergubernamentales participaron en la reunión en calidad de observadores: la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: la Agencia para la Protección de Programas (APP), la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), la Asociación Japonesa de Marcas (JTA), la Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), las Asociaciones de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), el Instituto Max Planck (MPI), la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y la Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (17).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI: “Orden del día” (documento SCT/2/6), “Cuestiones de organización y panorama de las cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas” (documento SCT/2/7), “Proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas” (documento SCT/2/8), “Estudio relativo a la utilización de marcas en Internet” (documento SCT/2/9) y “Resumen del estudio relativo a la utilización de marcas en Internet, y posibles principios de debate” (documento SCT/2/10).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cintas. Este informe sintetiza los debates sin por ello reflejar todas las observaciones realizadas.

## DEBATE GENERAL

### Tema 1 del Orden del día: Apertura de la sesión

8. La Sra. Lynne G. Beresford (Estados Unidos de América) abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

9. La Oficina Internacional anunció que el Director General había puesto en aplicación una nueva política por la cual se proporcionaría interpretación en todas las reuniones de la OMPI en los seis idiomas, incluyendo el árabe y el chino, y que habida cuenta de la imposibilidad para

aplicar esa política en la presente reunión del SCT, dicha nueva política se aplicaría en las reuniones futuras.

10. El SCT aprobó la sugerencia de la Oficina Internacional de incluir las direcciones de correo electrónico de los participantes en la lista de participantes, que figura en el Anexo del Informe de la presente reunión, y en el Fórum Electrónico del SCT.

Tema 2 de Orden del día: Aprobación del Orden del día

11. En relación con la reciente decisión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de aprobar el informe al final de su sesión, celebrada del 12 al 23 de abril de 1999, la Oficina Internacional presentó varios procedimientos alternativos para la distribución y aprobación del informe de la sesión, con los consiguientes cambios en el Orden del día, que debería considerar el SCT.

12. Las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Alemania, así como el representante de una organización observadora, apoyaron la realización de una reunión de examen sustantivo con una duración de cinco días, y la presentación ulterior del informe en el Fórum Electrónico del SCT. Ante la ausencia de opiniones contrarias, se aprobó el Orden del día (documento SCT/2/6) sin modificación. Se decidió que la reunión tendría lugar del 7 al 11 de junio de 1999.

Tema 3 del Orden del día: Aprobación del proyecto de Informe de la primera parte de la segunda sesión

13. La Oficina Internacional observó que se habían incorporado dos correcciones en el proyecto de Informe de la primera parte de la segunda sesión del SCT (documento SCT/2/5): se corrigió un error en la numeración del párrafo 12 del documento SCT/2/5 Prov., lo que tuvo como resultado que la numeración de los párrafos siguientes del documento SCT/2/5 disminuyó una unidad; se modificó la primera parte de la primera frase del párrafo 67 del documento SCT/2/5 Prov. de la siguiente forma: "Tras un debate, en el que una delegación observó que se determinaría la fecha en la que el hecho del registro fuere puesto en conocimiento del público, de conformidad con la legislación aplicable de un Estado miembro, se adoptó el párrafo 3) a) y b) con el siguiente texto:". La Oficina Internacional también indicó que en el texto de la Resolución Conjunta, tal como aparecía en el párrafo 23 del documento SCT/2/5, se había modificado en dos lugares la palabra "Recomienda" por "Recomiendan".

14. La Delegación de Filipinas declaró que debería modificarse su intervención, tal como figuraba en el párrafo 66 del documento SCT/2/5, mediante la inserción de las palabras "superior a cinco años" después de las palabras "el período".

15. La Delegación del Brasil declaró que debería modificarse el párrafo 33 del documento SCT/2/5 mediante la inserción de la siguiente frase al final: "Una delegación expresó preocupación, hasta tanto se examinara el tema en la OMPI, por el término "utilización" con el significado de cubrir la utilización de una marca en Internet."

16. Se aprobó el Informe de la primera parte de la segunda sesión del SCT (documento SCT/2/5) con las modificaciones indicadas anteriormente.

#### Tema 4 del Orden del día: Cuestiones que ha de examinar el Comité Permanente

17. Los representantes de dos organizaciones observadoras expresaron su apoyo a la continuación de los debates sobre la concesión de licencias de marcas, observando su conveniencia e importancia para los titulares de marcas. Tal como se había acordado en la primera parte de su segunda sesión, el SCT decidió incluir ese tema en el Orden del día de su tercera sesión.

18. La Oficina Internacional anunció que Sudáfrica se había ofrecido para la organización conjunta de un simposio sobre indicaciones geográficas y que dicho simposio tendría lugar los días 1 y 2 de septiembre de 1999 en Somers West, Provincia del Cabo (Sudáfrica). En respuesta a una pregunta de la Delegación de Egipto, la Oficina Internacional señaló que toda deliberación sobre indicaciones geográficas, aludida en el párrafo 15 del documento SCT/2/7, abarcaría las indicaciones geográficas respecto de todos los productos, con independencia de su naturaleza. El SCT decidió considerar en su tercera sesión un informe sobre el simposio sudafricano.

19. La Oficina Internacional reiteró que, con anterioridad a la primera reunión del SCT, se habían efectuado consultas entre la OMPI y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo relativo a la posible forma de mejorar la protección de las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas (DCI) contra el registro o la utilización no autorizados en tanto que marcas. En particular, la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre las prácticas de las oficinas de marcas relativas a los conflictos entre las DCI y las solicitudes para el registro de marcas. Se distribuiría un cuestionario a los Estados miembros, y el SCT acordó que se presentarían los resultados de dicho estudio al SCT en su próxima reunión.

#### Tema 5 del Orden del día: Proyecto de resolución conjunta sobre disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas

20. El SCT examinó el documento relativo al proyecto de disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas (documento SCT/2/8) y convino en que no se volverían a examinar los Artículos 1 a 5 en lo que respecta a su fondo. Solamente se tomaría en consideración la precisión de las disposiciones nuevamente redactadas de esos Artículos, sobre la base de las conclusiones de la primera parte de la segunda sesión del SCT.

21. A ese respecto, la Oficina Internacional comunicó al SCT las correcciones que deberían efectuarse en el documento SCT/2/8: en el texto de la Resolución Conjunta habría que modificar la palabra “Recomienda”, que figura en singular en dos oportunidades, por la palabra “Recomiendan”; deberían reenumerarse las notas sobre el Artículo 4 en el texto inglés (página 22), de manera que la nota 4.7 se convierta en la nota 4.8 con los cambios subsiguientes hasta la nota 4.14 (página 24); se debería suprimir la nota 5.3 de los textos en inglés, francés y español puesto que hacía referencia al anterior párrafo 2 del Artículo 5 sobre

cancelación, el cual fue suprimido. Por consiguiente, la nota 5.4 se convertiría en nota 5.3 con el siguiente texto: “*Párrafos 2) y 3)*. Véase la nota 5.2.”

22. La Delegación de España indicó que, en el texto en español de la Resolución Conjunta, se debería efectuar la misma corrección que en el texto inglés, es decir, sustituir la palabra “Recomienda” por “Recomiendan”.

23. Aunque el SCT convino en no volver a abrir los debates de fondo, algunas delegaciones solicitaron que se reflejase en el Informe sus preocupaciones sobre ciertas disposiciones.

#### *Artículos 1 a 5*

24. La Delegación de la Argentina dijo que no podía sumarse al consenso en torno al Artículo 5.2), en particular, en lo relativo a los plazos contenidos en dicha disposición.

25. La Delegación del Brasil declaró que no podía sumarse al consenso en torno a los puntos ii) y iii) del Artículo 4.1)b), el Artículo 4.1)c), los puntos ii) y iii) del Artículo 5.1)a), y el Artículo 5.1)b) y 5.2). En lo relativo al Artículo 2.3)a), sugirió que se añadiese en la nota 2.18 el siguiente texto: “Quedó entendido que un Estado miembro podrá, durante el procedimiento administrativo judicial, exigir que se coloque una solicitud de registro en el expediente, por razones de formalidad, siempre que la presentación de la solicitud no retrase dicho procedimiento.” Esta sugerencia no contó con el apoyo de ninguna otra delegación.

26. Las Delegaciones de Chile, Cuba, Portugal y España dijeron que no podían sumarse al consenso en torno al Artículo 4.1)b), debido a que la protección de las marcas notoriamente conocidas contra su utilización en productos o servicios distintos debería basarse en el registro, al igual que lo establecido en el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

27. La Delegación de Corea declaró que no podía sumarse al consenso en torno a los puntos ii) y iii) del Artículo 4.1)b).

28. Las Delegaciones de México y Suecia dijeron que no podían sumarse al consenso en torno al Artículo 2.2)b) puesto que, al determinar si una marca era notoriamente conocida, no parecía adecuado en todos los casos hacer referencia únicamente a un solo sector pertinente del público.

29. La Delegación de Filipinas señaló su objeción al Artículo 4.3)a) y dijo que propondría un texto alternativo más adelante.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Posteriormente a la aprobación por el SCT del Resumen de la Presidenta, la Oficina Internacional recibió una comunicación de la Misión Permanente de Filipinas en la que se declaraba que “Filipinas se suma al consenso relativo a la adopción del proyecto de disposiciones para la protección de las marcas notoriamente conocidas en su conjunto. Sin embargo, Filipinas no puede sumarse al consenso respecto de los siguientes Artículos: Artículo 2.d); Artículo 2.3)a)i); Artículo 4.1)b); Artículo 4.3)a); Artículo 4.3)b); Artículo 4.4); y Artículo 4.6). En lo que respecta al Artículo 6, Filipinas no puede por el momento sumarse al consenso en torno a ese Artículo.”

30. La Delegación del Uruguay dijo que no podía sumarse al consenso en torno a los puntos i) y ii) del Artículo 2.3)a) y el Artículo 4.1)b).

31. Todos los miembros del SCT se sumaron al consenso alcanzado para la adopción de los Artículos 1 a 5 en su totalidad. Los siguientes países no se sumaron al consenso en lo relativo a las disposiciones indicadas, a saber:

- la Argentina, respecto del Artículo 5.2);
- el Brasil, respecto del Artículo 2.3)a)i), el Artículo 4.1)b)ii) y iii), y 4.1)c), el 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);
- México, respecto del Artículo 2.2)b);
- Filipinas, respecto del Artículo 4.3)a);
- Portugal, respecto del Artículo 4.1)b);
- la República de Corea, respecto del Artículo 4.1)b)ii) y iii);
- España, respecto del Artículo 4.1)b);
- 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).

32. La Delegación de Egipto declaró que su Gobierno necesitaba más tiempo para examinar esas disposiciones.

33. A fin de que quedase reflejado el acuerdo alcanzado sobre las disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas, el SCT convino en añadir, después de las palabras: “de conformidad con las disposiciones aquí contenidas” del párrafo 3 de la Resolución Conjunta, las siguientes palabras: “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”.

#### *Proyecto del Artículo 6: Nombres de dominio conflictivos*

34. La Oficina Internacional ofreció un panorama de las conclusiones y del estado actual del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio. Se indicó que dicho proceso guardaba relación con los procedimientos administrativos y que no intentaba modificar los sistemas jurídicos nacionales, mientras que el objetivo del proyecto de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas era influir las legislaciones nacionales.

35. Varias delegaciones, así como representantes de organizaciones observadoras, consideraron que el proyecto de Artículo 6 vigente era demasiado restrictivo.

36. A ese respecto, varias delegaciones y representantes formularon proyectos de propuesta, por ejemplo, para añadir la referencia a la “mala fe”, incorporar el concepto de “registro abusivo” utilizado en el ámbito del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, o hacer referencia en forma más generalizada a la obtención de beneficio financiero a partir del registro ilícito del nombre de dominio. También se previó la supresión del apartado b) o la integración de los apartados a) y b).

37. La Delegación del Canadá opinó que era prematuro adoptar una disposición como la del Artículo 6 y propuso suprimir el Artículo 6 del proyecto de disposiciones. Si bien es cierto que la Delegación hizo suyas las preocupaciones expresadas en torno a las prácticas abusivas en Internet y apoyaba el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, estimó que era preciso continuar reflexionando sobre las importantes consideraciones de fondo y en materia de jurisdicción antes de tratar de incluir requisitos adicionales en relación con los nombres de dominio.

38. Tras un debate, la Oficina Internacional sugirió el siguiente texto revisado del párrafo 6.1):

“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 una marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe.”

39. Varias delegaciones apoyaron la adopción del Artículo 6.1) en su forma revisada, en particular, con las palabras “registrado o utilizado”, y con la supresión propuesta por una delegación de la referencia a los Artículos 1 a 5 en el Artículo 6.1), para asegurar su coherencia con los Artículos 4 y 5.

40. En respuesta a las preocupaciones expresadas por las Delegaciones de las Comunidades Europeas y del Uruguay en relación con la supresión de las palabras introductorias del apartado a), la Oficina Internacional explicó que el lenguaje empleado en el Artículo 6.1)a) no era coherente con el del Artículo 3.1), en el sentido de que este último ya citaba a la protección contra los nombres de dominio conflictivos como parte de la protección que se proporcionaría a las marcas notoriamente conocidas. Además, la Oficina Internacional señaló que el Artículo 3.1) era el lugar adecuado para que figurase esa referencia, puesto que los Artículos 1 a 3 establecían la base de la protección para las marcas notoriamente conocidas.

41. La Oficina Internacional también señaló que, como consecuencia de la adopción del Artículo 6.1), se suprimirían los corchetes en torno al punto v) del Artículo 1 y que se conservaría la referencia a nombres de dominio en el Artículo 3.1).

42. La Delegación de España mantuvo que el alcance del Artículo 6 debería ampliarse para que en él se incluyese cualquier otro tipo de utilización abusiva o perjudicial, por ejemplo, en las metaetiquetas y los enlaces Web, contra las que deberían protegerse las marcas notoriamente conocidas.

43. La Delegación del Japón mantuvo que era prematuro adoptar el Artículo 6, habida cuenta de las cuestiones pendientes del Orden del día, pero indicó que el Japón podía sumarse a todo consenso en el entendimiento de que continuaría la deliberación en torno a la protección de las marcas notoriamente conocidas contra los nombres de dominio conflictivos.

44. Se adoptó el Artículo 6.1), en la forma revisada por la Oficina Internacional, en el entendimiento de que las delegaciones esperarían instrucciones de sus capitales para sumarse al consenso o formular objeciones posteriormente.

45. En respuesta a las preocupaciones planteadas por varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras en relación con el Artículo 6.2), la Oficina Internacional señaló que las palabras “autoridad competente” no hacían referencia a un registrador de nombres de dominio puesto que, en muchos casos, los registradores de nombres de dominio no se encontraban bajo control gubernamental. La Oficina Internacional sugirió, además, que el lenguaje empleado en el Artículo 6.2) previese que se pudiera inscribir al titular de un nombre de dominio que cancelase o transfiriese su registro de nombre de dominio. La Oficina Internacional declaró, además, que de los dos remedios previstos en el Artículo 6.2), la transferencia era más importante puesto que la cancelación no impediría que otra parte registre el mismo nombre de dominio prácticamente en el mismo momento. La Oficina Internacional observó que, aunque todos los registradores poseían procedimientos para cancelar el registro de un nombre de dominio, éstos no contaban con procedimientos para transferir el registro de un nombre de dominio.

46. La Delegación de Suecia declaró que el Artículo 6.2) era problemático puesto que la eficacia de los remedios enumerados en dicho Artículo dependía en última instancia de la voluntad para cumplir de los registradores de nombres de dominio, cuya mayoría eran entidades privadas. La Delegación también indicó que forzar a un registrador a cancelar o transferir el registro de un nombre de dominio podría equipararse a una expropiación de derechos.

47. En respuesta a las intervenciones de varias delegaciones y de los representantes de dos organizaciones observadoras, la Oficina Internacional propuso modificaciones para el Artículo 6.2).

48. Algunas delegaciones sugirieron incluir otros remedios, como la compensación o la prohibición de utilización, aunque otras prefirieron abordar ese tipo de remedios en el contexto de la deliberación sobre la utilización de marcas en Internet (documentos SCT/2/9 y 10).

49. El SCT decidió cambiar la palabra “holder” en inglés y “titular” en español, con el significado de persona que detenta el registro de un nombre de dominio conflictivo, por “registrant” en inglés y “persona que detenta” en español.

50. La Delegación de Suecia dijo que, a su juicio, no era adecuado crear normas que facultasen a los titulares de marcas notoriamente conocidas para pedir la transferencia de un nombre de dominio. Esa Delegación añadió que ello era particularmente problemático en aquellos casos en que el registrador del nombre de dominio era una empresa privada y, por lo tanto, declaró que no podía sumarse al consenso en torno a este punto.

51. La Delegación del Japón declaró que aunque compartía la preocupación expresada por la Delegación de Suecia respecto del Artículo 6.2), no quería bloquear el consenso.

52. Se presentó el siguiente proyecto revisado de párrafo 2) del Artículo 6 para su examen por el SCT:

“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.”



53. La Delegación de la Argentina declaró que reservaba su posición respecto del texto nuevamente redactado hasta tanto recibiera instrucciones, pero retiró posteriormente su objeción. La Delegación del Japón declaró que consideraba que el Artículo 6 constituía una disposición corriente de alcance mínimo y que era preciso continuar estudiando la cuestión de una protección más eficaz de las marcas notoriamente conocidas contra los nombres de dominio.

54. Como consecuencia de esos comentarios, se adoptó el Artículo 6 como parte de las Disposiciones sobre Marcas Notoriamente Conocidas que se presentarían para su examen por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París. La Delegación del Brasil declaró que, en esos momentos, no podía sumarse al consenso en torno al Artículo 6. La Delegación de Suecia señaló que no podía sumarse al consenso en torno al Artículo 6.2). La Delegación de Egipto declaró que su Gobierno necesitaba más tiempo para examinar el Artículo 6.

#### Tema 6 del Orden del día: Utilización de las marcas en Internet

55. El Comité Permanente examinó el “Estudio relativo a la utilización de marcas en Internet” (documento SCT/2/9) y el “Resumen del estudio relativo a la utilización de marcas en Internet, y posibles principios de debate” (documento SCT/2/10).

56. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que, a su juicio, la utilización y la protección de las marcas en Internet había adquirido un carácter urgente debido al reciente crecimiento explosivo de Internet. En particular, la utilización de Internet con fines comerciales y orientados al consumidor hacían necesario que en la labor del SCT se identificase un entendimiento común en relación con la utilización de identificadores comerciales en el espacio cibernético. La Delegación añadió que también era necesario centrar la labor del SCT en la utilización de las marcas en Internet, y no en la utilización de los nombres de dominio en Internet, puesto que la difícil pero importante tarea de abordar cuestiones relacionadas con la utilización y la protección de las marcas incorporadas en nombres de dominio de Internet ya había comenzado con el Estudio Final realizado por la OMPI en abril de 1999 sobre este tema. Con respecto a lo que el SCT podría realizar en la presente sesión, habida cuenta de que el tema era potencialmente vasto, la Delegación sugirió que sería útil establecer lo antes posible en el debate los objetivos de la reunión y que el SCT diese respuesta a dos preguntas fundamentales: en primer término, si el SCT deseaba en última instancia identificar normas internacionales para establecer la probabilidad de confusión entre las marcas utilizadas, en términos generales, en Internet, y en segundo término, si el SCT deseaba en última instancia identificar normas internacionales para determinar quién sería competente para conocer de una controversia relativa a la utilización de una marca o marcas en Internet. Si el SCT respondía afirmativamente a alguna o a ambas preguntas, se podía proceder a estudiar las respuestas y las alternativas, mientras que si la respuesta era negativa ello eliminaría del Orden del día algunas esferas de preocupación y el SCT podría centrarse en otros aspectos de la cuestión de las marcas en Internet. Sin embargo, cualquiera que fuese el enfoque adoptado, el SCT no debería elaborar un conjunto de normas para las marcas distintas de las normas existentes y reconocidas internacionalmente. Aunque la cuestión de Internet pudiese involucrar circunstancias nuevas y aún desconocidas, en cuyo caso sería necesario elaborar las normas existentes para abordar cuestiones específicas relativas a Internet, se

podría y debería aplicar normas existentes a cualquier situación única resultante de la utilización de marcas en Internet. De esta forma, se aplicarían normas internacionalmente reconocidas para la protección de las marcas, como las contempladas en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC, a todas las cuestiones relativas a marcas resultantes de la utilización de Internet. Por último, la Delegación declaró que estimaba que el SCT estaba adoptando una iniciativa importante respecto de su labor sobre el tema de las marcas en Internet y confiaba que los resultados ofrecerían una valiosa guía para los organismos gubernamentales, los consumidores, los titulares de marcas y las empresas.

57. La Delegación del Reino Unido indicó que, con arreglo a su experiencia, el sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario había demostrado tener la flexibilidad necesaria para abordar problemas resultantes de la utilización de marcas en Internet. Opinó que debería evitarse toda referencia a características técnicas particulares en proyectos de disposiciones jurídicas. Para poder hacer frente a los nuevos desafíos, el derecho tenía que ser flexible.

58. El representante de una organización observadora acogió con agrado las diferentes partes del estudio que habían incluido el tema de las indicaciones geográficas, así como su utilización como nombres de dominio, en particular a la hora de abordar casos de “ciberapropiación” de indicaciones geográficas.

59. El SCT comenzó su debate del tema relativo al establecimiento y mantenimiento de derechos mediante la utilización de marcas en Internet. El representante de una organización observadora propuso distinguir los casos en que el signo relacionado con productos o servicios publicitados o vendidos en páginas Web, de otros casos tales como el metaetiquetado, el enmarcado, el establecimiento de enlaces y los nombres de dominio. El representante indicó que en la mayoría de las legislaciones nacionales la simple utilización de una marca como nombre de dominio, o como metaetiqueta, no supondría una relación suficiente con productos y servicios a los efectos del establecimiento y mantenimiento de derechos. Sin embargo, había un cierto grado de flexibilidad en la legislación de varios países europeos por lo que ya no era fundamental la fijación de la marca en un producto para que hubiese conexión con éste y de esta forma se diera satisfacción a los requisitos de uso.

60. El representante de otra organización observadora sugirió que las cuestiones del metaetiquetado, el enmarcado y la construcción de enlaces deberían abordarse separadamente de las cuestiones de territorialidad, establecimiento y ejercicio de los derechos.

61. El representante de una organización observadora sugirió que se efectuara la distinción entre sitios Web pasivos, en los que sólo se proporcionaba información acerca de productos, y los sitios Web activos donde se podían pedir o entregar productos. Un sitio Web pasivo equivaldría a hacer publicidad de productos y servicios, y la utilización de una marca en dicho sitio no sería suficiente, por ejemplo en virtud de la legislación de los EE.UU., para establecer o mantener derechos de marca respecto de los productos aunque pudiera ser suficiente para mantener derechos respecto de una marca utilizada para servicios. La Delegación del Canadá indicó que también esa situación se daba en virtud de la legislación canadiense. El representante de una organización observadora explicó que, en el Japón, la utilización de una marca en la publicidad podía ser suficiente para mantener un derecho de marca. Con arreglo a lo expresado por la Delegación del Uruguay, la misma situación se daba en virtud de la legislación uruguaya. La Delegación de China declaró que, en virtud de la legislación china, se aplicaban criterios más estrictos a la utilización de una marca en la publicidad. Las

Delegaciones de Finlandia, Francia, el Brasil y España dijeron que, conforme a sus sistemas jurídicos nacionales, la simple utilización de una marca, sin que por ello se vendiesen productos o prestasen servicios, no era suficiente para mantener un derecho de marca. Este punto de vista fue compartido por el representante de una organización observadora en relación con la legislación alemana. La Delegación de Suecia informó que, con arreglo a una reciente decisión de un tribunal sueco, la simple utilización en la publicidad podía ser suficiente para mantener un derecho de marca si los productos o servicios identificados por la marca quedaban a disposición en un plazo relativamente corto después de la aparición de la publicidad.

62. La Delegación de Dinamarca declaró que la utilización de una marca en un sitio Web pasivo podía considerarse como un factor entre otros para establecer una relación con los productos y servicios, y que podía ser suficiente para mantener derechos de marca si el sitio Web era visitado desde un país en el que se ofrecían esos productos o servicios. La Delegación del Brasil indicó que el recibo emitido por el vendedor tras la entrega de los productos podía ser prueba suficiente que demostrase que, de hecho, se había efectuado una transacción comercial por Internet. Ello establecería una relación entre la marca y el producto en particular, así como una relación con el territorio o país en particular.

63. La Delegación de Alemania y el representante de una organización observadora indicaron que, a su juicio, las situaciones mencionadas en los párrafos 1) y 2) del Principio X en el documento SCT/2/10 no planteaban problemas particulares. Únicamente cuando los productos o servicios fuesen entregados directamente por Internet, como era el caso en la situación mencionada en el párrafo 3) del Principio X, podría surgir la duda de si era posible establecer, y en qué forma, una relación con los productos o servicios en particular. La Delegación de Alemania declaró que el párrafo 93 del estudio explicaba con detalle que dicha relación existiría aún en esos casos. El representante de una organización observadora sugirió que podría ser necesario disponer de una norma internacional que atendiese la situación prevista en el párrafo 3.

64. El SCT examinó los posibles principios de debate para un posible proyecto futuro de disposiciones (sección III del documento SCT/2/10).

### *Parte I: Conceptos generales*

#### *I. Utilización comercial de un signo en Internet*

65. La Presidenta observó que la utilización de un signo en Internet podía tener una importancia jurídica por tres vías diferentes: para adquirir un derecho, para mantener un derecho, y la utilización que constituiría infracción de un derecho. La Presidenta invitó a que se formularan comentarios respecto de lo que constituía la utilización comercial de un signo en Internet, si la definición de una utilización comercial de un signo era útil en dicho contexto, y si el examen debía limitarse a la utilización comercial.

66. La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se modificase el encabezamiento del principio, que era “utilización comercial” y que pasaría a ser “utilización”, debido a que el requisito de utilización comercial difiere en las legislaciones de los países. La Delegación de Francia apoyó la propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América, y declaró que puesto que era difícil efectuar una distinción entre la utilización comercial y no

comercial en Internet, por ejemplo, en el caso de los clubes deportivos, sería mejor hablar de utilización en general.

67. Las Delegaciones de Bélgica y de los Países Bajos sugirieron que podría encontrarse una definición interesante en su jurisprudencia: utilización comercial sería toda utilización que se efectuase, con fines distintos de los científicos, en el marco de una empresa, profesión, o cualquier otra actividad, con el objetivo de lograr algún tipo de ventaja económica. Las Delegaciones también declararon que, en virtud de sus legislaciones, la utilización en Internet era suficiente para mantener los derechos de marcas, siempre que dicha utilización fuese comercial y sincera. Al reconocer que podían haber casos de utilización no comercial que constituyesen infracción, el representante de una organización observadora mantuvo que, al abordar el propio derecho de marcas, existía la creencia generalizada de que la utilización debía ser comercial. Sin embargo, habida cuenta de la dificultad para distinguir entre la utilización comercial y no comercial, el representante apoyó el enfoque consistente en emplear una definición “negativa”, tal como lo propusieran las Delegaciones de Bélgica y de los Países Bajos. Las Delegaciones de España, Alemania y Nigeria, y el representante de otra organización observadora, se mostraron a favor de mantener la definición de utilización comercial, puesto que se trataba de un concepto central en el derecho de marcas. Las Delegaciones del Reino Unido y de Francia, así como el representante de una organización observadora, mantuvieron que, aunque no se oponían a la definición de utilización comercial, era prematuro hacerlo hasta tanto no se conociera el objetivo de esa definición, es decir, cuáles serían las consecuencias jurídicas de la presencia o de la ausencia de la utilización comercial. Además, ese representante no creía que fuese importante la utilización comercial únicamente, y observó que había varios tipos de utilización no comercial que podían constituir infracción de los derechos de marcas en virtud de la legislación de los Estados Unidos de América.

68. La Presidenta indicó que, aunque muchas delegaciones habían expresado que la utilización no comercial no podía constituir un motivo de infracción en virtud de la legislación de esos países, tal no era el caso en los Estados Unidos de América.

## *Parte 2: Relación entre la utilización de una marca y un territorio o país determinado*

### *II. Determinación de si la utilización de un signo en Internet ha establecido una relación con un país o territorio determinado*

69. Las Delegaciones de Bélgica y de los Países Bajos hicieron referencia a una reciente decisión judicial con arreglo a la cual era necesario que en el sitio Web se mencionasen específicamente a los países del Benelux para establecer una relación con ese territorio. El representante de una organización observadora declaró que no había disposiciones claramente definidas que enumerasen esos factores en la legislación japonesa. Ese representante indicó que la utilización de descargos de responsabilidad debía asumir mayor protagonismo a la hora de abordar la cuestión de la territorialidad. El representante de otra organización observadora mantuvo que, aunque eran de gran valor, debían considerarse los factores en su contexto (por ejemplo, en la adquisición de derechos, el establecimiento de la jurisdicción respecto de un demandado, o en la determinación de infracciones sustantivas del derecho de marcas). En respuesta a ello la Presidenta observó que la deliberación en torno a estas cuestiones relacionadas con la jurisprudencia se centrarían más probablemente en la infracción de los derechos de marcas y no en su creación o mantenimiento.

70. La Delegación de Francia indicó que tales criterios sólo servirían como indicación puesto que competía a los tribunales decidir si la utilización en Internet guardaba relación con un territorio determinado. La Delegación también expresó su reserva en cuanto a la utilización de descargos de responsabilidad, tal como se mencionaba en el factor 11 de la lista de factores, puesto que aunque el factor pudiese ser útil para determinar la buena fe del titular de un sitio, ello no eximía al titular del sitio de su responsabilidad respecto de la infracción de derechos.

71. La Delegación de Alemania indicó que la lista de factores sería de utilidad en los tribunales a la hora de tomar decisiones en casos futuros. No debería excluirse un factor por ser carente de relevancia hasta tanto se tomen decisiones respecto de más casos. La Delegación expresó sus reservas acerca del factor 11 en lo que concierne a la discriminación en el comercio internacional.

72. El representante de una organización observadora informó que recientemente un tribunal alemán se había declarado competente puesto que se podía acceder al sitio Web en cuestión desde Alemania, pero se estimaba en forma general que era necesario profundizar el análisis de los diferentes factores a la hora de tomar decisiones sobre esos casos. Por consiguiente, el representante mantuvo que era valioso disponer de una lista de factores, pero reconoció que también debían efectuarse distinciones entre situaciones diferentes. Asimismo, el representante opinó que el factor 11 era de gran valor, pero que no podía ser aplicado en pie de igualdad en cada uno de los casos; si bien es cierto que podía figurar en forma destacada en casos de infracción, por ejemplo, sería de menor importancia en lo relativo a cuestiones de competencia.

73. La Presidenta hizo suya la opinión general relativa al carácter único del factor 11, observando, en particular, la multiplicidad de preguntas que entrañaría la utilización de descargos de responsabilidad, como por ejemplo: ¿A qué debe parecerse un descargo de responsabilidad que sea eficaz? ¿En cuántos idiomas debería figurar un descargo de responsabilidad? ¿Qué sucedería si los productos son puestos a la venta en un país sujeto a un descargo de responsabilidad? ¿Qué sucedería si los consumidores ignoran los descargos de responsabilidad?

74. La Delegación de Dinamarca propuso considerar, en el contexto del factor 11, dos factores adicionales: en primer término, dar a un sitio Web una estructura que obligue al usuario a elegir una página especialmente dedicada a un país, y en segundo término, utilizar un programa que impida la realización de ventas a usuarios de territorios excluidos en el descargo de responsabilidad. El representante de una organización observadora, con el apoyo del representante de otra organización observadora, indicó que la idea de utilizar descargos de responsabilidad era muy importante y merecía ser objeto de mayor estudio.

75. La Delegación de las Comunidades Europeas indicó que deberían ponderarse los factores en forma diferente, y que los descargos de responsabilidad, en particular, deberían constituir simplemente un factor más a tomar en cuenta en cada caso específico.

76. El representante de una organización observadora sugirió que un descargo de responsabilidad en una página Web pasiva constituiría una prueba suficiente a primera vista de la ausencia de una relación, mientras que tal no sería el caso si el descargo estuviese en una página Web activa. El representante sugirió, además, incluir en la lista de factores los casos en

que los productos o servicios comercializados en el sitio Web estuviesen ideados para satisfacer específicamente exigencias locales.

77. La Delegación de los Estados Unidos de América, con el apoyo de la Delegación de Alemania, expresó que la lista de factores no debería ser tratada en forma exhaustiva sino simplemente como una lista de ejemplos representativos de algunas de las pruebas que podrían presentar las partes en una controversia, en el entendimiento de que la decisión en cuanto al valor de cada prueba competiría en última instancia al responsable de la toma de decisiones.

78. El representante de una organización observadora sugirió que respecto de la jurisdicción, como factor adicional, debería incluirse en la lista de factores el lugar en que se produjo el perjuicio causado por una infracción. El representante citó, a título de ejemplo, casos en los que una persona registraba la marca notoriamente conocida de otra persona como nombre de dominio. En respuesta a ello, el representante de otra organización observadora sugirió que el factor 10 estaba destinado a proteger derechos, incluidos los derechos de marcas, en los países en que se daba ese tipo de derechos, lo cual fue confirmado por la Oficina Internacional. Un representante de una organización observadora indicó, sin embargo, que el factor 10 parecía exigir el registro de una marca para que ésta estuviese protegida, lo cual no guardaba coherencia con la resolución sobre marcas notoriamente conocidas.

### *III. Jurisdicción*

79. Respecto de esta parte, la Delegación de Francia, con el apoyo de la Delegación del Reino Unido y del representante de una organización observadora, expresó su preferencia por la concesión al demandante de la posibilidad de elegir el tribunal competente, puesto que, de lo contrario, el demandado podría elegir un “puerto seguro” como lugar de residencia o domicilio comercial. La delegación declaró que también era necesario determinar el ámbito de la jurisdicción de los tribunales, puesto que podría tratarse de una jurisdicción específica para conocer de infracciones en un territorio relacionadas con los perjuicios causados en ese territorio, o de una jurisdicción general que abarcara además las infracciones cometidas en otros países. El representante de una organización observadora explicó que en virtud de la legislación estadounidense, los tribunales de cada país en los que el demandado ha establecido contactos sistemáticos y continuos gozarían de jurisdicción general, y que el demandante podía elegir el tribunal que más le conviniese.

80. Con arreglo a lo declarado por el representante de otra organización observadora, era necesario distinguir entre jurisdicción general y específica. En virtud de la primera quedarían abarcadas las infracciones que relacionen a las mismas partes con independencia del territorio en el que hayan ocurrido las infracciones. En virtud del sistema europeo, sólo los tribunales del país correspondiente al lugar de residencia o domicilio comercial del demandado tendrían jurisdicción general eliminando toda posibilidad de elección para el demandante. La jurisdicción específica sólo estaría disponible en la medida en que la utilización de un signo en Internet haya establecido una relación con el territorio en cuestión. El tribunal sería competente para conocer del caso únicamente en la medida en que tuviese repercusiones en el territorio en cuestión, y el demandante podría verse obligado a presentar su caso ante más de un tribunal para obtener una compensación total. El demandante podría presentar el caso, según su elección, ante un tribunal de jurisdicción general o ante alguno de los tribunales de jurisdicción específica.

81. La Delegación de las Comunidades Europeas observó que, en dicho contexto, era de utilidad considerar el sistema establecido en virtud del Reglamento de la Marca Comunitaria. Dicho sistema se basaba, en primer término, en la hipótesis de que los tribunales nacionales designados por cada Estado miembro de la Unión Europea para conocer de presuntas infracciones de marcas comunitarias gozaban de una jurisdicción conjunta en lo relativo a la infracción y a la cancelación de marcas comunitarias. En segundo término, en los Estados miembros de las Comunidades Europeas había jurisdicción con relación al domicilio del demandado y no había un requisito adicional para establecer una relación con un territorio determinado. A este respecto, la propuesta de la Oficina Internacional parecía ser más restrictiva. La jurisdicción alternativa correspondiente al lugar del demandante sólo se explicaba si el demandado no estaba domiciliado en la Comunidad Europea. El representante añadió que era preciso volver a estudiar el párrafo 3 relativo a las repercusiones de las contrademandas o declaraciones de nulidad de la marca. Además, era preciso obtener una respuesta diferenciada para los casos relativos a demandas basadas en competencia desleal, y en marcas nacionales o regionales.

#### *IV. Elección del derecho aplicable*

82. Si bien algunas delegaciones mantuvieron que sus tribunales nacionales sólo aplicaban la legislación nacional respectiva, otros explicaron que las normas nacionales de derecho internacional privado (o sobre elección del derecho aplicable) podrían exigir que un tribunal aplicase una legislación extranjera. En el derecho de marcas, éste podría ser el caso cuando un tribunal de jurisdicción general tuviera que decidir sobre una controversia en la que el demandante alegase que la utilización por el demandado de un signo en Internet infringía varios derechos de marcas establecidos en virtud de diversas legislaciones nacionales, por ejemplo, una marca alemana, una marca suiza y una marca española.

83. Después de examinar el tema y habida cuenta de la falta de conocimientos sobre el tema en el SCT, la Presidenta hizo suya una sugerencia de la Oficina Internacional para que se estableciese contacto con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, debido a sus conocimientos en materia de elección del derecho aplicable y probablemente, además, en el campo de la jurisdicción y la ejecución de fallos extranjeros.

#### *VI. Infracciones*

84. La Presidenta observó que la utilización de descargos de responsabilidad podía compararse a una situación en la que un negocio colocase un cartel publicitario en un país determinado, anunciando productos, pero que declarase explícitamente que esos productos no estaban disponibles en ese país. El representante de una organización observadora indicó que en el ejemplo del cartel publicitario, la empresa sólo emplearía un descargo de responsabilidad tipo, mientras que en Internet, la utilización de descargos de responsabilidad constituiría la única forma en que una empresa evitase infringir derechos conflictivos en un país determinado. Esto contó con el apoyo del representante de otra organización observadora, quien añadió que el usuario del cartel publicitario tenía por objetivo atraer activamente alguna actividad en el país determinado, mientras que no podían preverse, en muchos casos, los efectos que podría tener la utilización de un signo en Internet en un territorio determinado.

85. La Delegación de Alemania explicó que, a su juicio, sería necesario demostrar que la utilización de un signo en Internet había creado una relación con el país en el que el derecho conflictivo gozaba de protección y que, a pesar de que las soluciones en el plano nacional ya podían ser de utilidad, era preferible contar con normas internacionales a tales efectos. En un caso relacionado con la distribución internacional de publicaciones periódicas, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania había sostenido que sólo los contactos previsibles con un país determinado podían tener importancia jurídica. La Delegación opinó que la importancia jurídica de los descargos de responsabilidad merecía ser objeto de nuevo examen. La Delegación de Francia declaró que la simple aparición de un signo en Internet no sería suficiente para determinar en un tribunal si un derecho protegido en un país determinado era objeto de infracción por dicha utilización, pero que sería necesario establecer una relación con ese país. La importancia jurídica de los descargos de responsabilidad merecía ser estudiada detenidamente. En su opinión, los descargos de responsabilidad no podían eximir totalmente al usuario de un signo en Internet de su responsabilidad en el país donde existía un derecho conflictivo. En cualquier caso, era necesario que el usuario obedeciese el descargo de responsabilidad, y que actuase de buena fe. La Delegación del Reino Unido indicó que, a su juicio, la utilización de un signo en un sitio Web activo sería suficiente para establecer una relación con un país determinado, mientras que ese no sería el caso con un sitio Web pasivo. El representante de una organización observadora se opuso a dicha distinción y declaró que un sitio Web pasivo también podía infringir derechos de marcas; si, por ejemplo, una empresa alemana establecía un sitio Web con información dirigida a clientes estadounidenses en los Estados Unidos de América sobre la forma de pedir productos utilizando un número telefónico que comenzase por los dígitos 1-800, se podría considerar esa utilización como infracción de derechos de marcas conflictivos en los Estados Unidos de América. Las Delegaciones de Cuba y del Reino Unido expresaron preocupación respecto de los descargos de responsabilidad e indicaron que los descargos deberían ser reales y no artificiales.

86. El representante de una organización observadora opinó que los descargos de responsabilidad podrían constituir instrumentos útiles a la hora de limitar el alcance territorial de la utilización de las marcas en Internet. Éstos podrían proporcionar pruebas suficientes a primera vista que el demandante podía refutar en una controversia demostrando que el usuario del signo estableció de hecho contactos en el territorio donde el signo conflictivo gozaba de protección. El representante de otra organización observadora declaró que era necesario distinguir entre la utilización de descargos de responsabilidad relativos a la jurisdicción, por una parte, y el hallazgo de una infracción, por otro. A los efectos de la jurisdicción, los descargos de responsabilidad no destruirían la relación con un país determinado establecida por otros factores (idioma, disponibilidad de los productos, etc.). Sin embargo, constituirían con frecuencia la única posibilidad de los usuarios de signos distintivos en Internet para evitar la infracción de derechos conflictivos establecidos en un país determinado. A este fin, el usuario también tendría que tomar medidas técnicas necesarias para implementar el descargo. El representante de otra organización observadora apoyó la opinión de que los descargos de responsabilidad no podrían ser suficientes, a veces, para excluir la jurisdicción pero sí podían constituir un medio eficaz para evitar la infracción de derechos conflictivos en un territorio determinado.

87. La Delegación de los Estados Unidos de América cuestionó la necesidad de que hubiese un derecho aplicable único y diferente para Internet. Las cuestiones más importantes, es decir, dónde iniciar una acción judicial y el tipo de pruebas necesarios para demostrar una infracción,



podían encontrar respuesta apoyándose en métodos legales tradicionales. Competía a las partes en una controversia presentar la prueba pertinente ante un tribunal de justicia competente. Los descargos de responsabilidad podían constituir una pieza más de las pruebas.

### *VII. Ejecución de fallos*

88. El SCT examinó los problemas relacionados con el efecto mundial de los fallos judiciales, habida cuenta de la naturaleza omnipresente de Internet. Se indicó que los tribunales podrían ordenar al demandado a tomar medidas razonables para limitar el acceso a su sitio Web a partir de territorios en los que existiesen derechos conflictivos. No obstante, esas medidas serían gravosas y onerosas, aunque fuesen técnicamente eficientes.

### *Parte 3: Cuestiones de derecho sustantivo relacionadas con la utilización de un signo Internet*

#### *IX. Establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas en virtud de la utilización de un signo en Internet*

89. La Delegación del Canadá sugirió considerar la utilización por terceros, con respecto al establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas. La Delegación de Dinamarca declaró que la utilización de una marca en Internet no sólo sería relevante para el establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas, sino que también podría constituir un factor para determinar si una marca había pasado a ser notoriamente conocida. El representante de una organización observadora dijo que, a su parecer, también debería examinarse la forma en que podría demostrarse la utilización en Internet.

90. La Delegación de Cuba explicó que, en virtud de su legislación nacional en materia de marcas, las marcas tenían que estar registradas para poder gozar de protección. La utilización eficaz de una marca podía también dar lugar a un derecho de marca en ciertas circunstancias. Siempre sería importante para el mantenimiento de derechos de marcas registradas. La Delegación del Uruguay formuló una observación similar en lo relativo a su legislación nacional.

91. La Delegación de Francia opinó que la mera aparición de una marca en Internet nunca sería suficiente para mantener un derecho de marca en un país determinado, pero que un vínculo con ese país sería siempre necesario el cual dependería del contenido del sitio Web y de los productos o servicios ofrecidos. La Delegación de Alemania apoyó esa opinión y declaró, además, que en virtud de su legislación nacional tendría que utilizarse una marca con el fin de identificar a productos o servicios determinados, y que el establecimiento de un derecho de marca exigiría además su conocimiento en los círculos interesados.

92. El representante de una organización observadora dijo que era necesario aclarar la posible repercusión del Principio V. Si ello significaba que un país podía solicitar un vínculo con su territorio en tanto que requisito mínimo, y podía añadir otros requisitos para el establecimiento o mantenimiento de un derecho de marca, el principio era evidente y aceptable. Si, por otra parte, el principio exigía que los Estados Miembros considerasen la utilización de un signo en Internet como tal suficiente para el establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas, ello tendría consecuencias insospechadas y probablemente no sería aceptable para muchos países.

*VIII. Relación entre la utilización de un signo en Internet y productos o servicios determinados*

*IX. Establecimiento o mantenimiento de derechos de marcas en virtud de la utilización de un signo en Internet*

93. El representante de una organización observadora señaló que el establecimiento de enlaces, marcos y metaetiquetas, tal como se hacía referencia en el párrafo 4 del Principio VIII, podía en algunos casos ser de importancia en lo relativo a la dilución. El representante de otra organización observadora expresó su acuerdo con las analogías contenidas en los párrafos 1 y 2 del Principio VIII. La venta de bienes digitales por medio de una página Web interactiva, mencionada en el párrafo 3, podría ser análoga a la exposición de una marca en un punto de venta. Con respecto al establecimiento de vínculos, marcos y metaetiquetas mencionado en el párrafo 4, indicó que esas prácticas podían dar lugar a confusión en ciertas circunstancias, al menos en la forma de "una confusión provocada por el interés inicial del consumidor", reconocida en la legislación estadounidense en materia de marcas. La Presidenta observó que en la legislación estadounidense la utilización de una marca en un pedido por correspondencia podía ser suficiente para establecer o mantener un derecho de marca, tal como quedó demostrado en el caso de "Lands End".

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

94. La Delegación de Francia observó que la situación aludida en el Principio X no presentaría ningún problema relacionado específicamente con Internet, pero que podía abordarse en forma adecuada sobre la base de conceptos jurídicos tradicionales, no siendo necesario volver a redactar las legislaciones nacionales en materia de marcas, en términos generales. Esta observación contó con el apoyo de las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y el de los representantes de dos organizaciones observadoras. La Delegación de los Países Bajos declaró que antes de volver a redactar el derecho sustantivo de marcas para Internet, convendría centrarse en los problemas dimanantes de la naturaleza mundial de Internet, por ejemplo, en lo relativo a la jurisdicción. La Delegación de Dinamarca declaró que si bien era necesario comenzar por la aplicación de los principios tradicionales del derecho de marcas, también era igualmente necesario hacer frente a los desafíos planteados por el carácter mundial de Internet. Por ejemplo, la utilización no comercial podría adquirir una importancia diferente una vez que los textos no comerciales, en Internet, sean accesibles para un mayor número de personas. El Delegado hizo referencia a los "nuevos" problemas como la venta de palabras de búsqueda para motores de búsqueda que son

idénticas o similares a las marcas, la utilización de una marca como metaetiqueta invisible, y presentó el caso en que un tribunal danés prohibió a un productor de filtros para café la utilización de la marca de un competidor como metaetiqueta de forma tal que aparecía en primer lugar en la lista de los resultados encontrados por un motor de búsqueda.

95. La Delegación de Bélgica sugirió añadir otro párrafo relativo a la utilización para fines diferentes de la identificación de productos o servicios.

96. El representante de una organización observadora también sugirió estudiar la cuestión del agotamiento y ofreció el siguiente ejemplo: la venta por correspondencia y envío de un par de vaqueros LEVIS® por un vendedor autorizado de los Estados Unidos de América a un comprador europeo podía considerarse como una infracción de los derechos del titular de la marca LEVIS® en Europa. Por consiguiente, el representante mantuvo que una persona que simplemente establezca un sitio Web de venta por correspondencia sin emplear un descargo de responsabilidad podía ser acusado de infractor. El representante sugirió una variante de su ejemplo, por el cual el producto era del tipo que podía transmitirse electrónicamente, por ejemplo, música grabada. Esto contó con la oposición de las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y España, quienes mantuvieron que el agotamiento de derechos guardaba relación con el traslado de productos a un territorio particular y no con la utilización de la marca en Internet. Las delegaciones expresaron su desacuerdo con toda sugerencia que sostuviese que la aparición de una marca en Internet agotaría los derechos del titular de la marca en cuestión.

97. Haciendo referencia al Principio X.1), el representante de una organización observadora declaró que la utilización leal de un signo debería limitarse a las situaciones en la que sea absolutamente necesaria, habida cuenta del potencial de abuso en el comercio de productos falsificados.

98. El representante de una organización observadora expresó que la declaración contenida en el Principio X.2), en el sentido de que las marcas sólo pueden ser infringidas por la utilización comercial, constituía una exposición incorrecta del derecho, al menos en los Estados Unidos de América, con independencia de si esa utilización se efectuaba o no en Internet. Haciendo referencia a la definición de utilización no comercial contenida en el párrafo 11 del documento SCT/2/9, el representante declaró que, en los Estados Unidos de América, dicha utilización “no comercial”, por ejemplo, la utilización con fines benéficos, para clubes deportivos o por organismos gubernamentales, podía constituir una infracción de una marca.

## *XI. Remedios y conflictos entre derechos*

99. La Presidenta declaró que los titulares de marcas encontrarían que la variante A (prevalecería el titular de un derecho con la prioridad más antigua en cualquier parte del mundo) sería inaceptable debido a que supondría una pérdida subsiguiente de derechos nacionales.

100. El representante de una organización observadora, con el apoyo del representante de otra organización observadora, sugirió que el SCT debería considerar el establecimiento de un sistema internacional de solución de controversias por el que se decidieran cuestiones relativas

a la utilización de marcas en Internet. Como precedente, el representante citó el Capítulo 2 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el cual prevé el examen internacional no obligatorio de una patente, y señaló que el Capítulo 3 del PCT, que aún no había sido puesto en aplicación, haría que dicho examen fuese obligatorio.

101. La Delegación de Alemania observó que, antes de crear un sistema especial de aplicación de la ley en relación con las infracciones de marcas en Internet, sería preferible apegarse al enfoque tradicional y crear procedimientos internacionales para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. La Delegación de Francia declaró que la propuesta planteada por los representantes de organizaciones observadoras era interesante únicamente a primera vista. Dicho sistema de solución de controversias no abarcaría toda la gama de demandas que surgirían de la utilización de una marca en Internet, como las contrademandas en la que se impugnaría la validez de la marca. La Oficina Internacional explicó que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ya ofrecía servicios de mediación. Los grupos especiales podrían aplicar, en una jurisdicción limitada, principios de derecho internacionalmente aceptados. Sin embargo, competiría al SCT determinar los principios internacionales aceptables respecto de la utilización de marcas en Internet, y decidir si esos principios podrían ser aplicados por tribunales nacionales. Esa tarea supondría una enorme contribución destinada a crear un entorno jurídico estable para el comercio electrónico mundial.

102. El representante de una organización observadora se opuso a la distinción entre utilización comercial y no comercial contenida en el párrafo 2 del Principio XI.

#### Labor futura

103. El SCT pidió a la Oficina Internacional que volviese a redactar los posibles principios de debate contenidos en la sección III del documento SCT/2/10, tomando en consideración las deliberaciones mantenidas hasta ese momento. El SCT pidió a la Oficina Internacional que preparase un cuestionario que tuviese en cuenta las situaciones hipotéticas en torno a las cuestiones jurídicas relacionadas con la utilización de marcas en Internet. Cada delegación podría rellenar el cuestionario sobre la base de legislación nacional y como preparativo para la próxima reunión.

104. El SCT decidió celebrar su tercera sesión en noviembre, con una duración de cinco días completos, dejando la aprobación del resumen de la Presidenta para el último día. El Informe se pondría a disposición en el Fórum Electrónico del SCT en un plazo de dos semanas a partir de esa sesión. El Informe de la tercera sesión del SCT se aprobaría en la cuarta sesión.

105. El SCT convino, además, en que el Orden del día de su próxima sesión estaría compuesto por cuatro temas de fondo: la utilización de marcas en Internet, la concesión de licencias de marcas, las indicaciones geográficas, y las denominaciones comunes internacionales (DCI). Se dedicarían dos días y medio a cuestiones relacionadas con la utilización de marcas en Internet, dos días a la concesión de licencias de marcas, y medio día a las indicaciones geográficas y a las denominaciones comunes internacionales (DCI).

Tema 7 del Orden del día: Breve resumen de la Presidenta

106. La Presidenta presentó un proyecto de resumen de la reunión (documento SCT/2/11 Prov.) y recibió los comentarios de los participantes. En el entendimiento de que dichos comentarios quedarían reflejados en el resumen final, el SCT aprobó el resumen de la Presidenta.

Tema 8 del Orden del día: Clausura de la sesión

107. La Presidenta declaró clausurada la segunda parte de la segunda sesión del Comité Permanente.

[Sigue el Anexo]