

OMPI



SCT/2/9 Prov.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 8 de abril 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 12 de junio de 1999**

ESTUDIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

preparado por la Oficina Internacional

Introducción.....	5
Parte 1: Conceptos básicos relativos a la utilización de los signos en Internet	6
I. Tipos de utilización de los signos o marcas en Internet	7
A. Utilización no comercial de signos en Internet.....	7
1. Utilización no comercial no respaldada por un derecho	7
2. El uso no comercial respaldado por un derecho	8
B. Utilización comercial de signos en Internet.....	8
1. Utilización comercial no respaldada por un derecho de propiedad intelectual.....	8
2. Utilización comercial respaldada por un derecho de propiedad intelectual.....	8
II. Grados de interactividad.....	9
A. Publicidad en Internet	9
B. “Pedidos por correo” mediante Internet	9
C. Entrega a través de Internet	9
III. Formas de crear asociaciones con signos o marcas utilizados en Internet.....	9
A. Hiperenlaces	9
B. Enmarcado	10
C. Metaetiquetas	10
IV. Utilización de signos como direcciones de Internet.....	10
A. Nombres de dominio.....	10
B. Subdirectorios	11
Parte 2: Relación de un signo o marca con un país o territorio particular.....	11
I. Factores que deben considerarse al establecer una relación con un país o territorio particular	11
A. Factores sugeridos para el establecimiento de una relación	12
1. Utilización no comercial	12
2. Utilización comercial	13
B. Grado de interactividad.....	14
C. Esfuerzos desplegados para evitar una relación con territorios o países particulares.....	14

II.	Aplicación de los factores a las cuestiones jurídicas.....	15
A.	Jurisdicción	15
B.	Elección de fuero	17
C.	Establecimiento y mantenimiento de derechos.....	21
D.	Infracción de derechos	22
E.	Ejercicio de derechos	23
Parte 3: Cuestiones de derecho sustantivo relativas a la utilización de un signo o marca en Internet		25
I.	Establecimiento de una relación entre la utilización de un signo o marca en Internet y productos o servicios particulares.....	26
A.	La publicidad en Internet	26
B.	“Pedidos por correo” utilizando Internet	26
C.	Entrega mediante Internet.....	27
D.	Hiperenlaces y marcos	27
E.	Metaetiquetas	27
F.	Utilización de signos como direcciones de Internet	28
II.	Establecimiento y mantenimiento de derechos	28
A.	Nombres comerciales.....	29
B.	Marcas (incluidas las marcas notoriamente conocidas).....	30
III.	Infracción de derechos.....	31
A.	Uso honesto	32
B.	Marcas.....	33
C.	Nombres comerciales.....	35
D.	Indicaciones geográficas.....	37
E.	Nombres.....	38
F.	Protección complementaria contra la competencia desleal	39
IV.	Remedios y conflictos entre los derechos	41
A.	Tipos de conflictos.....	41
B.	Marcas (incluidas marcas notoriamente conocidas).....	42
1.	Utilización comercial respaldada por un nombre comercial.....	42
2.	Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas).....	42
3.	Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica	42

C. Nombres comerciales.....	42
1. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial.....	43
2. Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas).....	43
3. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica	43
D. Indicaciones geográficas.....	44
1. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial o una marca.....	44
2. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica	44
E. Nombres.....	45
1. Utilización no comercial respaldada por un derecho (nombre)	45
2. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial.....	45
3. Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas).....	46
4. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica	46
F. Conflictos entre los signos protegidos en diferentes territorios o países	46

INTRODUCCIÓN

1. En su primera sesión, que tuvo lugar en Ginebra del 13 al 17 de julio de 1998, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) solicitó que la Oficina Internacional, como preparación para los debates sobre el tema de la utilización de marcas en Internet, prepare un estudio sobre las siguientes dos cuestiones:

i) ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que es utilizado en Internet y productos o servicios particulares?

ii) ¿Cómo puede determinarse una relación entre un signo o marca que es utilizado en Internet y un país o territorio particular?

2. El 7 de agosto de 1998, la Oficina Internacional envió una circular a todos los Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que habían sido invitadas a participar en el SCT, así como varios expertos independientes. En el documento SCT/2/10 se resumen las respuestas recibidas.

3. Las respuestas al cuestionario, relativas a estas dos preguntas, forman la base del presente estudio. Las preguntas se referían a dos características clave del derecho de marcas, que se enfrentan al desafío de Internet: la especialidad de los derechos de marcas y su territorialidad. Puesto que la utilización de signos en Internet no está limitada a la utilización de las marcas o a los conflictos con las marcas y puesto que es viable que otras formas de utilización (comercial o no comercial, respaldadas por un derecho o no) y conflictos con otros derechos (como los nombres, nombres comerciales o las indicaciones geográficas) puedan presentarse en Internet al igual que la utilización de las marcas y los conflictos de marcas, estos temas adicionales también han sido mencionados en el estudio en la creencia de que las normas del derecho de marcas debería tomar en consideración campos conexos del derecho y viceversa.

4. El estudio trata de examinar las consecuencias de la utilización en Internet de signos o marcas para las normas y principios de derecho establecidos, con el propósito de identificar ciertas cuestiones y estimular los debates sobre la necesidad de establecer la cooperación internacional y los posibles medios para ello. En este sentido, hace un seguimiento sobre dos cuestiones que habían sido planteadas 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) ¿Los principios existentes en el derecho de marcas y su interpretación son suficientes o es necesario mejorarlos, por ejemplo, mediante el establecimiento de nuevos principios o mediante la adaptación de la interpretación de los principios existentes a la situación de Internet y armonizar internacionalmente dichos principios y su interpretación?

b) Sin perjuicio de la respuesta a la pregunta precedente, ¿es conveniente o necesario establecer nuevas normas de derecho internacional privado debido a los problemas que surgen, por una parte, de la naturaleza territorial del derecho de propiedad intelectual que rige las condiciones y el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la legislación de cada uno de los Estados (u

organizaciones regionales intergubernamentales) en los que debe protegerse dicho derecho y, por la otra, la naturaleza global de Internet que da por resultado que un acto único tenga efectos en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo en forma simultánea?

5. Este estudio no se refiere a las cuestiones de la gobernación de Internet. Surge de una perspectiva más general que los simples nombres de dominio y desde el punto de vista del derecho general de marcas, más que del derecho relativo a las marcas notoriamente conocidas. Hay muchas maneras de localizar información en Internet, como pueden ser los directorios y los sistemas de búsqueda, que probablemente se desarrollen más en el futuro. En Internet se pueden utilizar los signos o las marcas en muchos contextos. Por ejemplo, pueden figurar en el texto de una página de Internet o bien en un anuncio publicitario en una metaetiqueta invisible, en un subdirectorio o en la información del encabezamiento de un mensaje de correo electrónico. Algunos problemas son similares a los que surgen fuera de Internet (en el “mundo real”), mientras que otros parecen ser completamente nuevos.

6. El propósito de este estudio es ayudar al Comité Permanente en la tarea de identificar las cuestiones y los problemas relativos a la utilización de signos y marcas en Internet, considerando si los principios de derecho existentes pueden ofrecer soluciones adecuadas a los problemas y decidir la medida en la que estos problemas requieren un enfoque nuevo e internacionalmente armonizado. A la vez que se trata de identificar las cuestiones para su deliberación y de mostrar posibles enfoques en una diversidad de sectores, el estudio evita referencias explícitas a sistemas jurídicos particulares, para no reducir de antemano el ámbito de los debates. A continuación, el estudio analizará en primer lugar las diversas situaciones y los tipos de utilización de signos en Internet (Parte 1). Posteriormente, examinará la relación que existe entre un signo utilizado en Internet y un país o territorio particular (Parte 2). Esto implica cuestiones de jurisdicción y de elección de fuero que, en la práctica, deben resolverse antes de poder examinar las cuestiones de derecho sustantivo. Incluso las cuestiones de derecho sustantivo (como el establecimiento, mantenimiento o infracción de derechos) requiere que se determine si un signo o marca ha sido utilizado realmente en un territorio o país particular. En una tercera parte, se examinarán las cuestiones de derecho sustantivo que sean el resultado de la utilización de un signo en Internet, incluso cuando se hayan resuelto los problemas de la territorialidad (Parte 3).

PARTE 1. CONCEPTOS BÁSICOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS SIGNOS EN INTERNET

7. Como ya se indicó, existen muchas maneras de utilizar signos en Internet. En esta parte se tratará de establecer un marco más sistemático de los tipos y situaciones de utilización de signos en Internet, que pueda servir como base para el análisis jurídico posterior. Se propone diferenciar entre las utilizaciones comerciales y las no comerciales de los signos y, a otro nivel, entre la utilización de un signo respaldado en un derecho y la utilización que no lo está. Esto se mencionará como “tipos de uso” (I).

8. La sección II. presenta otra distinción. Una de las características “nuevas” más significativas de Internet es su potencial de interacción. Los usuarios pueden ponerse en contacto fácilmente con cualquier persona que ofrezca información sobre Internet mediante el correo electrónico; pueden realizarse pagos por productos o servicios suministrados en forma electrónica a través de Internet. De esta manera, Internet puede servir como un mercado virtual en el que las relaciones comerciales se hacen cada vez más “virtuales”. Entre mayor es

el nivel de interactividad en una situación dada, mayor será la distancia que la separa de las nociones tradicionales de intercambio comercial para las que se desarrollaron las reglas y conceptos de los sistemas jurídicos nacional, regional e internacional. Por lo tanto parece adecuado presentar una nueva distinción dependiendo del grado de interacción que se ofrece en una situación particular, ya que esto puede afectar la medida en que los conceptos jurídicos tradicionales puedan aplicarse a la utilización de signos o marcas en Internet. Se diferenciarán tres grados de interacción.

9. La sección III. se refiere a otra característica “nueva” importante de Internet, a saber la posibilidad de crear vínculos, relaciones o asociaciones entre el material contenido en las páginas de la red procedente de cualquier parte del mundo. Esta posibilidad aumenta el potencial de asociación de una empresa con otra, lo que en algunos sistemas jurídicos se ve con sospecha. No obstante, aún no está claro si las formas de asociación no autorizadas son una utilización legal de las posibilidades que ofrece Internet o si podrían considerarse como infractoras de un derecho exclusivo o bien como un acto de competencia desleal. En la creación de asociaciones se diferenciarán tres posibilidades.

10. Otra característica de Internet es su sistema de direcciones. El “localizador uniforme de recursos” (URL) está compuesto de varias partes, la más distintiva (aunque no la única) es el nombre de dominio. Un URL localiza servidores que contienen sitios de Internet u otra información. El sistema de direcciones se basa en gran medida en la utilización de los signos distintivos. La utilización de signos o marcas en el URL ha creado gran número de problemas jurídicos. La sección IV. diferenciará los diversos lugares en los que pueden utilizarse los signos distintivos en un URL.

I. Tipo de utilización de los signos o marcas en Internet

A. *Utilización no comercial de signos en Internet*

11. La utilización no comercial puede definirse como toda forma de utilización que no esté relacionada o conectada con el comercio y que carezca de objetivos comerciales. Dicha utilización incluiría la utilización de un signo en alguno de los siguientes casos o en relación con ellos, por ejemplo:

- un sitio Internet privado que muestre fotos de familia o que acoja un grupo de discusión;
- un sitio de Internet dedicado exclusivamente a fines caritativos;
- un sitio Internet para una organización no lucrativa como un club deportivo;
- un sitio Internet de un organismo gubernamental o administrativo que no participe en actividades comerciales.

1. Utilización no comercial no respaldada por un derecho

12. Incluso si un signo se utiliza con fines no comerciales, dicha utilización pudo haberse inspirado en el elemento de un nombre o en un derecho de propiedad intelectual existente, por ejemplo, si la marca o el nombre comercial se utiliza respecto de un grupo de discusión o de una asociación no lucrativa, como las asociaciones cuyos miembros tienen intereses comunes

o se especializan en una estrella de cine o a otra personalidad famosa (el club de admiradores de X) o para ciertos productos de marca (“el Old-timer-club de Y”).

13. En casos de conflicto, dicha utilización debe tratarse en forma diferente que la utilización que no fue motivada por el elemento de un derecho de propiedad intelectual existente, como es el caso de una persona que utiliza su apodo en una página de Internet sin haberse inspirado en la existencia de una marca, nombre comercial u otro derecho de identificación reconocido idéntico o similar o incluso sin saber de su existencia.

2. El uso no comercial respaldado por un derecho

14. La mejor justificación para la utilización de cierto signo en Internet es el derecho a utilizarlo. En un contexto no comercial, tal derecho con frecuencia puede ser suministrado por el nombre que, como parte de la personalidad de su titular, sirve como un medio de identificación personal. La utilización legítima de nombres comerciales, marcas e indicaciones geográficas es menos frecuente en el contexto no comercial, aunque debe ser tomada en consideración.

B. Utilización comercial de signos en Internet

15. La utilización comercial de un signo puede definirse como toda forma de utilización relacionada o conectada con el comercio o con un fin comercial. Conviene señalar que incluso si un signo se utiliza respecto de servicios que son, como en el caso de los sistemas de búsqueda, gratuitos con el propósito de atraer publicidad, dicha utilización se considera de naturaleza comercial.

1. Utilización comercial no respaldada por un derecho de propiedad intelectual

16. Cuando se utiliza un signo que está protegido por el derecho de un tercero, parece más adecuado diferenciar si dicha utilización se ha visto motivada por el elemento del derecho existente o no. La ocupación ilegal del espacio cibernético constituye el caso más evidente de utilización motivada por el elemento del derecho existente. Sin embargo, existen otros casos menos evidentes, por ejemplo, cuando se utiliza un signo que deliberadamente recuerda a otro nombre, nombre comercial, marca o indicación geográfica existente (por ejemplo, “IBN” en lugar de “IBM”; “Porshe” en vez de “Porsche”).

17. Por otra parte, alguien podría, sin darse cuenta, utilizar un signo que fuera el nombre, nombre comercial o la marca de un tercero (“best buy”) sin que hubiera estado motivado en forma alguna por el nombre, el nombre comercial o la marca o incluso sin que lo conociera. En otros casos, un signo particular al que una persona tiene derecho (por ejemplo, un nombre comercial, una marca o una indicación geográfica) podría ser utilizado por un tercero con fines exclusivamente de información o descripción. Este podría ser el caso si el signo es necesario para describir al usuario, a la empresa o a los productos o servicios que se ofrecen. Con frecuencia este caso se conoce como “utilización honesta” (véase la parte 3 III.A.).

2. Utilización comercial respaldada por un derecho de propiedad intelectual

18. La utilización comercial puede estar respaldada o ser la expresión de uno o más de los siguientes derechos, cada uno de los cuales puede requerir un procedimiento jurídico ligeramente diferente:

- derechos sobre la personalidad (nombres);
- nombres comerciales;
- marcas, incluidas las marcas notoriamente conocidas;
- indicaciones geográficas;
- emblemas de estado, punzones oficiales o emblemas de organizaciones internacionales (véase el Artículo 6^{ter} del Convenio de París);
- títulos de obras literarias, musicales o artísticas o de películas, de programas de televisión y similares.

II. Grados de interactividad

19. El grado de interactividad puede influir en el grado en el que el concepto jurídico “tradicional” puede aplicarse con éxito a la utilización de signos o marcas en Internet. En un contexto comercial, se pueden diferenciar por lo menos tres situaciones diferentes:

A. *Publicidad en Internet*

20. La utilización del signo en un sitio de Internet en el que se anuncian los productos o servicios, pero no se ofrecen en venta. Para establecer una transacción comercial, sería necesario que los clientes viajaran al lugar de actividad comercial del usuario o establecieron el contacto comercial de otra forma (carta, teléfono o telefacsimile, etc.).

B. *“Pedidos por correo” mediante Internet*

21. La utilización del signo en un sitio de Internet en el que se pueden hacer pedidos de productos o servicios y estos productos o servicios son entregados en el “mundo real”, (es decir, los productos son embarcados al cliente o bien los servicios son suministrados en el territorio o país en el que se encuentra el cliente);

C. *Entrega a través de Internet*

22. La utilización del signo en un sitio Internet en el que se pueden hacer pedidos de productos o servicios y estos productos o servicios son entregados directamente a través de Internet (como es el caso de programas de ordenador, servicios de información o sistemas de búsqueda).

III. Formas de crear asociaciones con signos o marcas utilizados en Internet

A. *Hiperenlaces*

23. Los hiperenlaces pueden describirse como trayectorias digitales que vinculan sitios Internet separados. Están compuestos de textos de diferentes colores o de imágenes gráficas en la página Internet. Al pulsar en un hiperenlace automáticamente se lleva al usuario hacia

otra página de Internet que puede ser parte del mismo sitio o encontrarse en otro sitio Internet. Técnicamente, la construcción de los hiperenlaces puede realizarse sin la cooperación del titular del sitio o de la página al que conduce. Si el enlace no lleva a la página “principal” o primera página del sitio del tercero, sino directamente a una página particular que de otra manera únicamente pudiera vincularse mediante la página principal, se conoce algunas veces, como el establecimiento de “enlaces profundos”. Los hiperenlaces han sido, desde un principio, una característica clave de la red mundial ya que crean gran parte del entorno interactivo en tiempo real que la ha hecho tan atractiva.

B Enmarcado

24. El enmarcado se refiere a una forma particular de enlazar sitios Internet que permite importar páginas de la red de un sitio a otro sitio en uso, que posteriormente lo rodea como un marco. De esta manera el URL que se presenta en el sitio central no es el del sitio importado sino el del anfitrión. Este marco, es decir, el sitio anfitrión que rodea las páginas importadas, contendrá típicamente publicidad. Debido a las restricciones técnicas de la tecnología del enmarcado, los márgenes de la página Internet importada (que con frecuencia contendrán también publicidad) pueden quedar distorsionados o suprimidos. Técnicamente, este tipo de enlaces puede establecerse sin la cooperación del titular del sitio Internet o de las páginas Internet importadas.

C. Metaetiquetas

25. Una metaetiqueta es una palabra clave incorporada en el código HTML de un sitio Internet como un medio para que los sistemas de búsqueda y los navegadores de Internet puedan categorizar el contenido de un sitio. Las metaetiquetas no son visibles en la red misma. Sin embargo, un sistema de búsqueda que busque todos los sitios de Internet que contengan una palabra clave particular encontrará y listará ese sitio particular. Entre mayor sea la frecuencia con la que figura la palabra clave en el código oculto, más elevado será el nivel asignado por el sistema de búsqueda en su tabla de resultados.

IV. Utilización de signos como direcciones de Internet

A. Nombres de dominio

26. La utilización más prominente de un signo distintivo sería su utilización como nombre de dominio. El nombre de dominio se refiere a un servidor particular que podría contener un sitio Internet o al que puede enviarse correo electrónico. En el URL “http://www.wipo.int.htm”, la palabra “wipo” constituiría el nombre de dominio. Los nombres de dominio tienen dos características particulares que representan un desafío particular a la aplicación del derecho de marcas, pero que son pertinentes en el contexto de otros derechos:

- Los nombres de dominio pueden asignarse únicamente una vez para cada dominio de nivel superior (TLD) y no pueden coexistir para diferentes clases de productos o servicios o en diferentes territorios;
- La función primaria de un nombre de dominio es identificar a un ordenador, y no a individuos, empresas, productos o servicios particulares.

B. Subdirectorios

27. En el contexto de la red mundial, un subdirectorío identifica una página particular de Internet contenida en un sitio Internet. El URL <http://www.wipo.int/eng/main.htm> identifica la página de acceso principal de la OMPI en inglés. En una dirección de correo electrónico “indprop@wipo.int” es la dirección de la División del Derecho de la Propiedad Industrial, a la que se puede llegar a través del servidor de la OMPI.

PARTE 2: RELACIÓN DE UN SIGNO O MARCA CON UN PAÍS O TERRITORIO PARTICULAR

28. Internet es un medio de comunicación mundial. Se puede tener acceso desde cualquier lugar del mundo y no tiene ninguna relación evidente con territorios o países particulares. No obstante, los sistemas jurídicos se basan en nociones de soberanía y territorialidad y por lo tanto determinan sus cuestiones jurídicas en términos de su relación con uno o más territorios o países particulares. Se basan en el supuesto de que los fenómenos jurídicamente importantes pueden tener una localización territorial. No obstante, en Internet es difícil identificar los “puntos fijos” a los que puede relacionarse dicho fenómeno: si bien el contenido de un sitio de Internet puede crearse en una jurisdicción, el servidor puede estar en otra y el lugar principal de actividad comercial de una empresa que utiliza el signo en Internet puede estar en una tercera jurisdicción y el número de jurisdicciones en las que pueden ofrecerse los productos o servicios a través del comercio electrónico resulta potencialmente ilimitado. Esta tensión evidentemente puede provocar problemas, algunos de ellos se mencionarán en esta parte del documento. El elemento más importante del debate es saber si estos problemas pueden resolverse sobre la base de la legislación (nacional) aplicable y de los tratados internacionales existentes o si requieren alguna forma de cooperación internacional.

29. Actualmente, con frecuencia es imposible para las empresas prever en qué país resultará jurídicamente pertinente su actividad comercial. Resulta igualmente difícil para los titulares de un derecho supervisar la utilización de “sus” signos en Internet y demandar a los infractores. Estas incertidumbres son una carga para los usuarios de signos y titulares por igual. En caso de controversias, primero deben decidirse las cuestiones de jurisdicción y elección de fuero antes de la cuestión de derecho sustantivo (tal como el establecimiento, el mantenimiento o la infracción de un derecho). Para poder adecuar la utilización de las marcas en Internet en el marco jurídico tradicional, es necesario establecer una relación con un territorio o país particular. Esta es la razón por la que las cuestiones de territorialidad serán examinadas antes de examinar de otras consecuencias jurídicas relativas a la utilización de un signo o marca en Internet. En los siguientes párrafos, se sugieren los factores para establecer una relación entre la utilización de un signo en Internet y un territorio o país particular (I.). Posteriormente (II.) se examinará si los principios jurídicos existentes pueden ofrecer soluciones adecuadas y si la aplicación de los factores sugeridos en la sección I. puede resolver los problemas de territorialidad o si es necesario establecer alguna forma de cooperación internacional.

I. Factores que deben considerarse al establecer una relación con un país o territorio particular

30. Parece razonable suponer que la naturaleza mundial de Internet no debería llevar a la conclusión de que la simple aparición de un signo en Internet es suficiente en sí mismo para

establecer una relación entre dicho signo y un territorio o país particular¹. Sin embargo, es factible que diferentes países adopten diferentes normas. Si fuera posible adoptar un enfoque internacionalmente armonizado en este sentido, sería más fácil para los usuarios de un signo en Internet prever aquellos países en los que sus actividades podrían adquirir una pertinencia jurídica. En la siguiente sección, se sugieren algunos de los factores que pueden ser útiles para establecer una relación entre la utilización de un signo en Internet y un territorio o país particular. Conviene señalar, no obstante, que la pertinencia de estos factores puede diferir de conformidad con el tipo de utilización que se haga del signo en Internet, (comercial, no comercial, véase A.1.), y según el derecho involucrado (véase A.2.), así como del grado de interacción que se ofrece en el sitio Internet particular (véase B.). La tercera sección (C.) examinará brevemente la cuestión de si existen medios jurídicamente aceptables para evitar una relación con territorios particulares. Dichos medios reducirían considerablemente la incertidumbre en cuanto a la utilización de un signo en Internet que pueda adquirir pertinencia jurídica.

A. *Factores sugeridos para el establecimiento de una relación*

1. Utilización no comercial

31. Si un signo ha sido utilizado en relación a una actividad no comercial, es factible establecer una relación con un territorio o país particular si dicha utilización tuvo cierto efecto en ese territorio. Tal efecto puede establecerse respecto de factores objetivos que indiquen el resultado verdadero de la utilización del signo en el territorio o país particular. Igualmente, puede determinarse analizando factores objetivos que indiquen que la utilización del signo de hecho estaba destinada al territorio o país en cuestión. Tal parece que deben tomarse en consideración, tanto los factores subjetivos como los objetivos. La pertinencia de estos factores puede variar de un caso a otro.

32. Tales factores incluyen:

- Visitas al sitio Internet para el que se utiliza el signo o en el que es utilizado por personas en el territorio o país particular;
- La utilización de un código de país de la Norma ISO 3166 en el dominio de nivel superior (ccTLD)²;
- La utilización del idioma principalmente utilizado en un territorio o país particular³. Este indicador puede ser un elemento sólido para establecer una relación con un territorio o país particular si el idioma utilizado en el sitio Internet se habla únicamente en dicho país o territorio. Es menor signo de prueba de una relación a un territorio o país particular si el idioma utilizado se habla en más de un país o si es utilizado en varios países o territorios;
- La indicación de una dirección o de un número de teléfono para contacto en el país o territorio particular;
- Actividades “externas” a Internet en países o territorios particulares;
- Si la utilización está respaldada por un derecho, que el derecho está establecido en dicho país o territorio;

¹ Esta ha sido la indicación prácticamente unánime de todos los comentarios recibidos.

² Este factor ha sido sugerido particularmente en comentarios recibidos de Suiza, el MPI y del Sr. Eric T. Fingerhut.

³ La pertinencia de este factor ha sido destacada en los comentarios recibidos de la JPAA y el MPI.

- Si la utilización no está respaldada por un derecho pero motivada por algún elemento de un derecho existente, que el derecho esté establecido en dicho país o territorio.

¿Existen otros factores que puedan o deban ser tomados en consideración?

2. Utilización comercial

33. Si un signo ha sido utilizado en relación con una actividad comercial, el efecto en el territorio o país, necesario para establecer la relación, frecuentemente se expresa mediante el efecto en el mercado de dicho territorio⁴. Al igual que para la utilización no comercial, el enlace entre un territorio o país y la utilización de un signo en Internet puede establecerse a partir de una serie de factores subjetivos y objetivos que sirven como indicadores del efecto de dicha utilización en el mercado del territorio o país en cuestión.

34. Estos factores incluyen:

- La atención a clientes de un territorio o país particular;
- El establecimiento de relaciones motivadas por el comercio con personas en un territorio o país particular, tal como la asignación de contraseñas o la concertación de acuerdos de suscripción. Ambos factores ofrecerían menor prueba de una relación con un territorio o país particular si los productos o servicios son entregados electrónicamente vía Internet, tal como es el caso de programas de ordenador, servicios de información o sistemas de búsqueda;
- Visitas efectivas al sitio Internet para el que se utiliza el signo o en el que se utiliza por personas procedentes de un territorio o país particular;
- La utilización de un código de país de la Norma ISO 3166 en el dominio de nivel superior (ccTLD);
- La utilización de un idioma utilizado principalmente en el territorio o país particular (con las restricciones ya mencionadas);
- La indicación de precios en una moneda nacional particular;
- La indicación de una dirección o número de teléfono para contactos o pedidos en el territorio o país particular;
- Actividades en el territorio o país particular que no son realizadas a través de Internet, tales como publicidad u otra presencia en el mercado;
- Si la utilización está respaldada por un derecho (por ejemplo, un nombre comercial, una marca o una indicación geográfica), que el derecho haya sido establecido en dicho país o territorio;
- Si la utilización no está respaldada por un derecho pero motivada por un elemento de un derecho existente, que ese derecho esté protegido en el país o en el territorio en cuestión.

¿Existen otros factores que puedan o deban ser tomados en consideración?

⁴ La pertinencia del “efecto comercial” en un territorio particular para establecer una relación entre la utilización de un signo o marca en Internet y un territorio particular ha sido destacada en comentarios recibidos de Dinamarca, Suiza, Japón, el MPI, la AIPLA y el Sr. Eric T. Fingerhut.

B. Grado de interactividad

35. El que los factores puedan o no establecer una relación con uno (o más) territorio o país particular y la medida en que lo haga también dependerá del grado de interactividad que ofrezca el sitio Internet en el que aparece el signo o marca particular (véase la parte 1 II.).

1. Cuando el mercado mundial virtual y potencial simplemente es utilizado con fines de publicidad y los productos o servicios no pueden pedirse ni entregarse a través de Internet (un sitio “pasivo”, véase la parte 1 II.A.), el efecto territorial normalmente está limitado y difícilmente irá más allá del territorio o país en el que se encuentra el negocio del usuario del signo.
2. Cuando el signo es utilizado en un sitio Internet en el que pueden hacerse pedidos para productos o servicios y la entrega de estos productos o servicios se realiza “en el mundo real” (véase la parte 1.II.B.), será más fácil establecer un vínculo a territorios o países diferentes de los territorios o países de utilización comercial del usuario. Puesto que la entrega puede rastrearse a territorios particulares y el costo de entrega en muchos casos limitará el ámbito territorial de las actividades, con frecuencia es posible limitar la relación a países o territorios particulares.
3. Cuando se utiliza el potencial completo del comercio virtual y que los productos o servicios pueden pedirse y entregarse a través de Internet (un sitio “activo”, véase la parte 1 II.C.), la utilización de signos o marcas en Internet potencialmente puede afectar todos los territorios que tienen acceso a Internet⁵. La transacción no puede rastrearse físicamente en el “mundo real” lo que crea problemas en cuanto a los principios jurídicos involucrados que tienen limitaciones territoriales (jurisdicción, fuero, ejercicio, controles fronterizos, etc.). En tales casos, es más difícil y algunas veces incluso imposible limitar la relación a territorios o países particulares.

C. Esfuerzos desplegados para evitar una relación con territorios o países particulares

36. Estos factores ya mencionados no siempre pueden vincularse a la utilización de una marca en un territorio o país único. Cuando los productos o servicios son entregados directamente a través de Internet, se utiliza un dominio de nivel superior genérico (por ejemplo, “.com”) y el sitio Internet está en inglés en cuyo caso la utilización de un signo en Internet, potencialmente, puede tener un efecto mundial. Una empresa puede estar interesada en evitar una relación con un territorio o país particular, por ejemplo, si existen conflictos de derechos de propiedad intelectual en ese territorio. En general, puede estar interesada en establecer sus actividades de manera que se reduzca la incertidumbre en cuanto a si dichas actividades en Internet pueden adquirir relevancia jurídica. Lo mismo puede resultar aplicable en un contexto no comercial. No obstante, hasta ahora no existen medios técnicos viables para impedir que una página de Internet sea vista en territorios o países particulares. Si los factores no pueden limitar el efecto de la utilización de un signo en Internet a un territorio particular, dicha utilización necesariamente se vuelve mundial.

37. Un ejemplo de la manera en que puede evitarse la relación con territorios o países particulares sería la utilización de renunciaciones que indiquen que los productos o servicios que se ofrecen no están disponibles en territorios o países específicos o que las personas que residen en territorios o países particulares no podrán recibirlos. Dichas renunciaciones deberán redactarse en forma clara y colocarse en lugares muy evidentes de la página Internet. Si fueran

⁵ Esto fue sugerido en el comentario recibido de Ng Siew Kuan.

reconocidas internacionalmente, estas renunciaciones podrían representar una forma eficaz de reducir las incertidumbres jurídicas y contribuir con ello a establecer un marco jurídico previsible para el comercio electrónico.

¿Debería ser posible para los usuarios de signos o marcas en Internet evitar establecer una relación con territorios o países particulares mediante la utilización de renunciaciones?

II. Aplicación de los factores a las cuestiones jurídicas

38. En esta sección se examinará si los factores sugeridos (I.) pueden contribuir a encontrar soluciones adecuadas sobre la base del marco jurídico existente y en la medida en que pueden hacerlo.

A. *Jurisdicción*

39. La jurisdicción generalmente se encuentra en un foro que tiene una relación con la cuestión en controversia. Dicha relación con frecuencia se establece respecto de un demandado (domicilio, residencia, lugar de actividad comercial, nacionalidad) o, en el caso de una presunta infracción, respecto del lugar en el que tuvo lugar el acto doloso. Una política general de las normas que definen los tribunales competentes es ofrecer soluciones eficaces y previsibles que no puedan ser manipuladas fácilmente y que concedan jurisdicción a los tribunales del territorio o país que tengan la relación más significativa con la controversia en cuestión. Actualmente, la persona que utilice un signo o marca en Internet puede verse obligada a prever que potencialmente puede ser demandada en todos los países del mundo.

40. Algunos países diferencian entre la jurisdicción general que abarca todas las posibles demandas contra un demandado y la jurisdicción específica que se aplica únicamente a demandas que surgen de un evento particular como sería, por ejemplo, la infracción de un derecho.

41. La jurisdicción general normalmente se establece respecto del domicilio, la residencia o el lugar de actividad comercial del demandado. Con frecuencia no se requiere ninguna otra relación entre la controversia en cuestión y el territorio o país. Un tribunal de jurisdicción general puede decidir demandas contra el demandado que surgen en virtud de las leyes de diversos países y podría examinar todos los derechos e intereses correspondientes de las partes. Por ejemplo, dicho tribunal podría recibir las demandas relativas a la infracción de marcas en cada país o territorio.

42. En muchos casos, y particularmente cuando se ha establecido la jurisdicción específica, los tribunales de un país o territorio particular son competentes únicamente si existe una relación entre la controversia y el territorio o país. Con frecuencia, dicha relación se establece respecto del lugar en el que ocurrió el acto doloso, es decir el lugar o lugares de inicio del daño y el lugar o lugares de su impacto (véase, por ejemplo, el Artículo 5.3 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil). En algunos países, como los que pertenecen a la Unión Europea, la jurisdicción específica se limita a la concesión de compensación por daños y perjuicios por el daño sufrido dentro de la jurisdicción. Estos tribunales no podrían aceptar demandas que

surgieran de la infracción de derechos en otros países y por lo tanto, no podrían examinar todos los derechos e intereses pertinentes de las partes. El único tribunal competente para tomar en consideración la gama completa de actos infractores sería el tribunal de jurisdicción general.

43. Si no fuera posible limitar la relación de dicha utilización a territorios o países particulares, la jurisdicción para resolver demandas relativas a la utilización de un signo en Internet sería potencialmente mundial. Esto será especialmente importante en casos de infracción, en donde los usuarios de un signo en Internet pudieran haber anticipado posibles demandas ante tribunales de todos los países del mundo. Una limitación probablemente requiriera cierta forma de cooperación internacional. Ésta podría realizarse mediante la utilización de los factores ya descritos (II.A.). La jurisdicción podría ser concedida a los tribunales de todos los territorios o países en los que la utilización del signo en Internet haya tenido un efecto que pudiera demostrarse. Dicha jurisdicción tendrá que limitarse a definir el efecto de dicha utilización sobre un derecho que ya ha sido establecido en ese territorio o país (en los casos que implican el mantenimiento o la infracción de un derecho) o en el que se estableció la protección en virtud de dicha utilización (en el caso del establecimiento de un derecho).

44. Entre las otras cuestiones estaría saber si la relación con territorios o países particulares puede establecerse de forma estrictamente objetiva, tomando en consideración únicamente el efecto verdadero de la utilización del signo en un territorio o mercado particular, o si es necesario considerar factores subjetivos como la intención del usuario de afectar territorios o países particulares o la posibilidad de prever dicho efecto podrían tener una función y saber si debe ser posible que los usuarios eviten tomar en consideración países particulares mediante la utilización de renunciaciones.

¿La utilización de un signo o marca debe limitarse a los tribunales de un país o territorio (o en más) con el que pueda establecerse una relación con la ayuda de los factores ya mencionados?

De ser así, ¿deben tomarse en consideración todos los factores enumerados?

¿Sería posible que el usuario de un signo en Internet limitara la jurisdicción mediante la utilización de renunciaciones?

45. Una medida adicional en cooperación internacional sería no solamente limitar el número de foros competentes, sino también centralizar la jurisdicción en un foro competente que examinara todos los derechos e intereses pertinentes de las partes. Conviene señalar que un tribunal de “jurisdicción general”, debería aplicar todas y cada una de las leyes bajo las que se reconoce un derecho (en los casos que implican mantenimiento o infracción de un derecho) o cuando debe establecerse (cuando se reivindica un derecho como establecido mediante utilización) (véase II.B.). Por lo tanto, un tribunal podría verse obligado a aplicar varios sistemas jurídicos para diversos derechos involucrados. En ausencia de tribunales de jurisdicción “general” los tribunales únicamente serían competentes para decidir controversias en la medida en que la utilización de un signo o marca en Internet produjera un efecto dentro de su jurisdicción. Esto obligaría a los titulares de derechos a presentar demandas en cada una

de las jurisdicciones en las que su derecho se viera afectado por la utilización de un signo o marca en Internet. La multiplicidad de demandas podría llevar también a una multiplicidad de sentencias, posiblemente contradictorias, cada una de ellas no obstante con efecto internacional (véase II.E.).

46. La jurisdicción “general” podría asignarse a los tribunales del territorio o país en el que el demandado tiene su residencia, domicilio o lugar de actividad comercial. No obstante, existen problemas con tal designación: el domicilio, residencia o lugar de actividad comercial pueden encontrarse en un “puerto seguro” para la infracción de derechos de propiedad intelectual o bien podrían transferirse a dicho territorio. Además, y más importante aún, este país podría no siempre tener la relación más significativa con la controversia en cuestión ya que el daño puede ocurrir en una diversidad de territorios en los que existen derechos conflictivos y que se ven afectados por la utilización de un signo o marca en Internet.

47. Para adaptarse a estas dificultades, la designación de un territorio o país en el que el demandado tenga su residencia, domicilio o lugar de actividad comercial podría complementarse con requisitos adicionales. Podría exigirse que la utilización del signo en Internet tuviera un efecto demostrable (también) en ese territorio o país (véase I.A.). Esto excluiría los casos en los que el demandado trata únicamente con países “extranjeros” y ha elegido su domicilio, residencia o lugar de actividad comercial para evitar consecuencias jurídicas en los territorios o países en los que en realidad lleva a cabo sus actividades. Como tribunal de jurisdicción general, dicho tribunal podría verse obligado a aplicar cada una de las legislaciones bajo las que el derecho quedó establecido (que se ve afectado por la utilización de un signo particular en Internet).

48. Si no se puede establecer un efecto en el territorio o país en el que se encuentra el demandado, la jurisdicción “general” podría transferirse al territorio o país en el que el demandante tiene su domicilio, residencia o lugar de actividad comercial. Éste sería el lugar en el que se resintió el daño ya que el demandante normalmente sería el titular del derecho involucrado.

¿Es necesario prever cooperación adicional en el sentido mencionado?

B. Elección de fuero

49. Como principio general del derecho internacional privado, debe aplicarse la legislación del territorio o país que tenga la relación más significativa a la controversia en cuestión. Esto requiere que se establezca una relación entre la utilización de un signo y el territorio o país. Conviene señalar que un tribunal puede tener que aplicar una legislación “extranjera”.

50. Los derechos sobre nombres comerciales, marcas o indicaciones geográficas son creaciones jurídicas, derechos *ex lege*, que algunas veces requieren cierta forma de intervención gubernamental, como el registro. Por ello, estos derechos únicamente están protegidos en aquellos territorios en donde se hayan satisfecho los requisitos jurídicos para la protección. En todos los otros países no tienen una existencia jurídica. Esta característica se describe en términos generales como el principio de la territorialidad. Queda confirmada en el Artículo 2, párrafo 1 del Convenio de París, según el cual el trato nacional respecto de la protección de la propiedad industrial existirá siempre y cuando se “cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.” Como consecuencia de la territorialidad de estos derechos, la elección del fuero normalmente determina si existe un derecho, es decir, si es

necesario reconocer y ofrecer protección a través de los tribunales de justicia competentes o no. No obstante, existen ciertas diferencias respecto del tipo de derecho involucrado:

51. *i)* La protección de las marcas con frecuencia depende del registro. En muchos países, también pueden adquirirse derechos de marcas susceptibles de protección mediante la utilización. En todos los casos, las marcas únicamente están protegidas en el marco de la legislación del territorio o país (o territorios o países) en el que se hayan satisfecho los requisitos jurídicos para tal protección (registro o utilización). En todos los otros países, la marca no tiene una existencia jurídica ya que los derechos de marcas “extranjeras” están protegidos únicamente en el marco de una ley “extranjera” y no se reconocen. Por ejemplo, si una marca ha sido registrada únicamente en Suiza, no será reconocida en Alemania a menos que haya sido registrada o utilizada suficientemente en Alemania. Ésta es una consecuencia de la territorialidad de los derechos de marcas. Igualmente, el Artículo 6*bis* del Convenio de París (y el Artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC) obliga a la protección de las marcas notoriamente conocidas únicamente si satisfacen ciertos requisitos en un país particular, a saber, si son notoriamente conocidas en dicho país. Incluso un “registro internacional” en virtud del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid no da lugar a un derecho internacional de marcas, sino que crea un conjunto de derechos nacionales de marcas. Esto significa que las cuestiones de elección de fuero son de vital importancia en la legislación de marcas: si la ley (o una de las leyes) bajo la que está protegida la marca no resulta aplicable, la marca legalmente no existe. Por lo tanto, la elección de fuero aplicable tiene repercusiones directas no solamente en el ámbito sino también en la existencia de un derecho.

52. *ii)* Al igual que las marcas, los nombres comerciales están protegidos en todos los lugares donde se hayan satisfecho los requisitos de protección. No obstante, su protección no depende de un acto administrativo formal. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales deben estar protegidos sin la obligación de depósito o de registro. Bajo las leyes de muchos países, los nombres comerciales están protegidos únicamente si se utilizan en dicho país. En estos países, los nombres comerciales “extranjeros”, es decir, los nombres comerciales que gozan de protección bajo la legislación de otro país, estarán protegidos únicamente si han sido utilizados en el territorio. Estos nombres comerciales posteriormente serán considerados como “nombres comerciales nacionales”⁶, incluso si la actividad comercial designada por ese nombre tiene su base en un país extranjero. Por ejemplo, una empresa suiza puede reivindicar la protección de su nombre comercial en Alemania si ha utilizado este nombre en Alemania. Aún cuando la protección en un país particular no depende de un acto administrativo, la legislación aplicable normalmente no aceptará simplemente un nombre comercial “extranjero”, sino que exigirá que se satisfagan sus condiciones de protección (como la utilización en ese país). Por lo tanto, la elección de fuero puede depender de la existencia de un derecho a un nombre comercial: si una legislación que se considera aplicable determina que no se han satisfecho los requisitos de protección (como la utilización anterior en ese país), esa legislación no reconocerá ningún derecho y el nombre comercial no estará protegido.

53. *iii)* La protección de los nombres está menos ligada a una legislación particular ya que normalmente se consideran parte de la personalidad del titular del nombre (derecho *ex persona*). Normalmente los derechos de la personalidad se reconocen sin ningún requisito

⁶ Ésta es una consecuencia de la obligación contenida en el Artículo 2 del Convenio de París de conceder trato nacional a los nacionales de países de la Unión de París.

adicional bajo la legislación de terceros países y se concede el mismo trato que a los nombres “nacionales”. Por ejemplo, un nacional de Suiza gozará de protección para su nombre no solamente en Suiza sino también bajo las leyes de Alemania, Francia o los Estados Unidos, si bien el ámbito de la protección que ofrece cada uno de estos países probablemente sea diferente. Por lo tanto, la elección del fuero en general no es decisiva para la existencia del derecho (a la personalidad). No obstante, puede influir en el ámbito o la modalidad de protección.

54. *iv)* Al igual que en el caso de las marcas o de los nombres comerciales, la existencia de un derecho a una indicación geográfica puede depender de la legislación que lo considere aplicable. Normalmente, las indicaciones geográficas “extranjeras” (es decir, las indicaciones geográficas que se refiere a una región que se encuentra fuera del país donde se busca la protección) únicamente están protegidas si cumplen los requisitos para dicha protección en virtud de la legislación aplicable. No obstante, conviene señalar que las disposiciones de tratados internacionales pueden influir sobre el resultado y que el sistema para la protección de las indicaciones geográficas varía considerablemente: fuera del país de origen puede ofrecerse la protección de las indicaciones geográficas contra un uso que induzca a error (por ejemplo, bajo una ley de competencia desleal). No obstante, la legislación aplicable en general requerirá que se satisfagan ciertas condiciones: puede exigir que el signo utilizado no se haya convertido en nombre genérico y que de hecho se comprenda como una referencia al origen geográfico de productos o servicios particulares en el país en el que se busca la protección. Por ejemplo, un signo particular que se refiere a una región X no estará protegido automáticamente en virtud de la legislación de Y si en Y se utiliza y comprende como nombre genérico. En este caso, no se reconocerá ningún derecho a esa indicación bajo la legislación de Y. Incluso cuando la protección contra el uso que induzca a error es necesaria a través de disposiciones de tratados internacionales (el Artículo 10 del Convenio de París, el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC), el resultado no sería diferente. En la medida en que la protección de las indicaciones geográficas depende del registro, gozan del tipo de protección que ofrece dicho registro únicamente si la legislación bajo la que se registran lo considera aplicable. Probablemente una “*appellation d’origine contrôlée*” en Francia no goce del mismo nivel de protección que tiene en la legislación francesa si, en un caso particular, se considera aplicable la legislación noruega. Las disposiciones de tratado internacional pueden conceder un tipo particular de protección en las legislaciones de otros países. Por ejemplo, si una denominación de origen ha sido registrada de conformidad con el Arreglo de Lisboa, goza del mismo nivel de protección bajo la ley de todos los Estados parte en ese Arreglo. No obstante, bajo la ley de un Estado que no sea miembro del Tratado, dicho derecho no será reconocido. Las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas reciben protección contra cualquier forma de utilización no autorizada en virtud de la legislación de cada uno de los países o territorios obligados por el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una indicación geográfica para vinos originarios del país X debe de estar protegida en el país Y todo el tiempo que siga estándolo en el país X (véase el Artículo 23.9 de los ADPIC). No obstante, si Y no está obligado por el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la legislación de Y se considera aplicable, no reconocerá estos derechos. Por lo tanto, respecto de las indicaciones geográficas la elección de fuero puede corresponder a la existencia de un derecho incluso si la importancia puede variar dependiendo de la modalidad de protección que se ofrece.

55. Para todos los tipos de derechos, la legislación aplicable determina si se satisfacen los requisitos para el establecimiento, mantenimiento o infracción de un derecho. En lo relativo al establecimiento o mantenimiento de un derecho, parece adecuado aplicar la legislación del país en el que la utilización del signo en Internet se reivindica como de pertinencia jurídica.

En lo relativo a la infracción de un nombre, un nombre comercial, una marca o una indicación geográfica, en teoría podría aplicarse una diversidad de legislaciones:

- la legislación del territorio o país en el que el demandado tiene su residencia, domicilio o lugar de actividad comercial (“legislación nacional del demandado”);
- la legislación del territorio o país en el que el demandante tiene su residencia, domicilio o lugar de actividad comercial (“legislación nacional del demandante”);
- la legislación del país en el que se busca la protección, es decir, donde surge el caso;
- la legislación del territorio o país en donde ocurrió el daño;
- la legislación del territorio o país en el que se ha establecido el derecho (“país de origen”).

56. Para decidir casos que implican la infracción de un derecho particular sobre la base de una legislación específica, es indispensable que esta legislación reconozca la existencia del derecho. Además, un caso de infracción únicamente puede decidirse en su totalidad si se puede adoptar una decisión sobre todos los derechos involucrados. En un caso particular, los derechos involucrados han sido establecidos bajo diferentes legislaciones y cada una de ellas resulta aplicable. Por lo tanto, las leyes nacionales del demandado o del demandante no ayudarán en los casos en los que un derecho ha sido establecido bajo una tercera legislación y no es reconocido ni en la legislación nacional del demandante ni en la del demandado. Igualmente, si se aplica la legislación del país en el que se busca la protección, la sentencia puede no ser suficientemente amplia cuando uno o más de los derechos involucrados se hayan establecido fuera de dicho país.

57. Estas preocupaciones podrían desaparecer si se aplicara la legislación bajo la que se ha establecido el derecho. No obstante, si los derechos sobre un signo o marca particular se establecieron bajo una o más legislaciones, cada una de éstas debería aplicarse y evaluar así el impacto íntegro del caso. La aplicación de la legislación del territorio o país en el que ocurrió el daño llevaría a resultados similares ya que el daño únicamente puede resentirse cuando se reconoce el derecho. No obstante, parece preferible no utilizar esta última formulación pues no aclara suficientemente el hecho de que cuando se han establecido derechos en más de un país, los acontecimientos de daño se presentan en cada uno de estos países.

58. Podría ser preferible no limitar el número de legislaciones aplicables por anticipado, haciendo referencia a los factores ya sugeridos, puesto que esto limitaría la capacidad de un tribunal a examinar todos los derechos e intereses pertinentes de las partes involucradas. Ya se señaló que los derechos sobre nombres comerciales, marcas o indicaciones geográficas únicamente tienen existencia jurídica cuando se han satisfecho los requisitos jurídicos de su existencia. Si un tribunal aplicara una sola legislación, los derechos establecidos bajo una ley diferente no serían tomados en cuenta. Esto no parece adecuado respecto del efecto potencialmente mundial de la utilización en Internet. Por lo tanto, podría ser preferible aplicar la legislación de cada país en el que se ha establecido un derecho y que esté involucrado en la controversia. Cada legislación podría decidir si se han satisfecho los requisitos para considerar infracciones. No obstante, esto no significa que la utilización de ese signo en Internet automáticamente tenga pertinencia jurídica bajo cada una de las legislaciones aplicadas. Los factores ya sugeridos (I.A.) tendrían la función de determinar si la relación a un territorio o país particular es suficientemente estrecha para justificar la

decisión de que se había establecido o mantenido un derecho específico o que había sido objeto de infracción en dicha utilización. Por lo tanto, las restricciones podrían efectuarse sobre la base de la legislación aplicable.

¿Cuál enfoque parece preferible respecto de la elección de legislación aplicable?

¿Es necesario contar con limitaciones adicionales y, de ser así, deben considerarse como una cuestión de derecho sustantivo?

59. En consecuencia, las controversias que implican derechos de nombres comerciales, marcas o indicaciones geográficas se decidirían sobre la base de una sola legislación para cada derecho. No obstante, esto podría impedir al demandado el presentar sus elementos de defensa que podrían ser válidos bajo la legislación de otro territorio, como sería el derecho independiente a utilizar el signo objeto de la controversia. Parece evidente que no podría admitirse cada uno de los tipos de defensa estableciera en virtud de la legislación de cada país. Si fuera suficiente que el demandado establezca que el derecho del demandante no existe bajo “su” legislación, el derecho infractor mismo sería puesto en entredicho. Parece más adecuado permitir únicamente la defensa relativa a la existencia de un derecho a utilizar el signo objeto de la controversia bajo la legislación de otro país o territorio, es decir, permitir, por ejemplo, que un demandado cuya utilización de un signo sea considerada infracción de una marca en los Estados Unidos, señale que es el titular de una marca homónima bajo la legislación suiza. Sin embargo, ¿cómo deberían resolverse tales conflictos de derechos existentes? ¿sería necesario introducir un concepto internacional de prioridad respecto del momento en el que se establecieron derechos en competencia? O bien ¿la existencia de un derecho independiente a utilizar sería suficiente para rebatir la reivindicación del demandante respecto del signo en cuestión? Una tercera alternativa sería considerar la existencia de un derecho que ha sido establecido en un tercer país pero que no es reconocido por la legislación aplicable. A la vez que se aplica una legislación particular, un tribunal podría tomar en consideración la existencia de un derecho “extranjero” a utilizar el signo objeto de la controversia al decidir el recurso. No obstante, esto requeriría que el tribunal tuviera suficiente flexibilidad para adaptar los recursos a las circunstancias de los casos individuales. Estos enfoques en muchos sistemas jurídicos se han desarrollado respecto de nombres, nombres comerciales o indicaciones geográficas homónimos. En la parte que sigue, se examinará en más detalle si este enfoque puede dar resultados satisfactorios (parte 3 IV.F.).

¿Sería necesario que los tribunales pudieran examinar la existencia de un derecho que no se reconoce bajo la legislación aplicable?

C. Establecimiento y mantenimiento de derechos

60. La relación de un signo con un territorio particular también es pertinente cuando la protección depende de la utilización anterior del signo en dicho territorio o país. Con frecuencia los signos pueden adquirir protección como marca si han sido utilizados para la identificación de productos o servicios. En algunos países, la protección de los nombres comerciales también depende de la utilización anterior. Los derechos a la personalidad, al igual que el derecho a la utilización de un nombre, normalmente se reconocen sin utilización anterior.

61. Cuando el establecimiento o mantenimiento de un derecho sobre un signo depende de su utilización, es necesario demostrar que dicha utilización puede considerarse realizada en el territorio o país en el que el derecho debe establecerse o mantenerse. La simple utilización de un signo en Internet podría no ser suficiente. Tal vez fuera necesario mostrar que dicha utilización creó una relación suficientemente estrecha con ese territorio o país. Para tal fin, los factores arriba enumerados podrían resultar útiles. No obstante, será necesario decidir si cada utilización de un signo puede considerarse suficiente a los fines de su establecimiento y mantenimiento, en tanto que la relación con un territorio o país particular (tal como ha sido determinado por la referencia a los factores mencionados en I.A.) haya sido establecida en forma objetiva, o si debe exigirse que se tenga la intención de utilizar el signo en ese país o territorio particular.

¿Cuáles son los factores que deben tomarse en consideración al determinar una relación entre la utilización de un signo en Internet y un país o territorio particular a los fines del establecimiento o mantenimiento de derechos?

D. Infracción de derechos

62. Una infracción requiere que la presunta utilización infractora de un signo pueda considerarse como realizada en el país en el que el derecho está protegido. Como resultado del principio de territorialidad, las marcas únicamente pueden ser objeto de infracción en donde estén protegidas. No existe ninguna obligación internacional de proteger marcas “extranjeras”, es decir las que han sido establecidos bajo la legislación de otros países. Sin embargo, si la simple utilización de un signo en Internet puede considerarse como infracción potencialmente en todos los países o territorios del mundo, el principio de la territorialidad se vería sobrepasado ya que los derechos sobre signos distintivos de hecho tendrían un efecto mundial (sin perjuicio de que exista un derecho a un signo idéntico o similar bajo la legislación de otro país, véase II.E.). Además, tal enfoque podría limitar severamente el intercambio de información comercial o no comercial a través de Internet. Por lo tanto, es preferible tener un enfoque más restrictivo. Para reconocer una infracción tal vez sea necesario un efecto tangible en el territorio o país en el que la marca (que presuntamente ha sido objeto de infracción) está protegida (mediante su registro, utilización anterior o notoriedad). Tal efecto podría evaluarse respecto de los factores ya descritos (I.A.). Lo mismo resulta aplicable a los nombres comerciales.

63. Como parte de la personalidad de su titular, los nombres también pueden ser objeto de infracción fuera del país o territorio en el que están establecidos (su “país de origen”). No obstante, deberá demostrarse que el nombre de hecho quedaba entendido como identificador de cierta persona o empresa en el territorio o país en el que se busca la protección. Para evitar la posibilidad de infracciones mundiales, tal vez fuera necesario que la utilización del otro signo en Internet tuviera un efecto tangible en dicho país o territorio (véase I.A.).

64. En lo relativo a las indicaciones geográficas, es necesario diferenciar el tipo de protección que se concede: la protección contra la utilización falsa y engañosa debe ser proporcionada a todos los miembros del Convenio de París y/o del Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 10 del Convenio de París y Artículo 22 de los ADPIC). Esto significa que las indicaciones geográficas pueden gozar de esta protección en los territorios o países que sean diferentes a su país de origen si de hecho se comprenden en dicho territorio o país como

indicadoras del origen geográfico de productos o servicios particulares. Podría ser necesario que la utilización del signo en Internet tuviera un efecto tangible en el país o territorio en el que se busca la protección. En la medida en que las indicaciones geográficas gozan de protección contra cualquier tipo de utilización no autorizada en virtud de los instrumentos internacionales, dicha protección deberá ser proporcionada por todos los territorios o países que están obligados por estos instrumentos. Tal es el caso de las denominaciones de origen protegidas en virtud del Arreglo de Lisboa (Artículo 3) o las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas (Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). En tales casos, puede resultar obligatorio que la utilización del signo en Internet (que se reivindica como objeto de la infracción de una denominación de origen o de una indicación geográfica para vinos y bebidas espirituosas) de hecho haya tenido efecto en uno o más de los países o territorios en los que se proporciona esta protección (véase I.A.).

65. Por lo tanto, parece que el derecho únicamente puede considerarse infringido mediante la utilización de un signo en Internet si se puede demostrar que dicha utilización tuvo un efecto en el país o territorio en el que el derecho estaba protegido.

¿Debería ser posible considerar la utilización de un signo o marca en Internet a los fines del establecimiento de una infracción de otro derecho en cualquier parte del mundo? O bien ¿es necesario demostrar cierto efecto en el territorio o país en el que se reivindica la infracción?

66. Además es necesario determinar si también deben ser tomados en consideración los factores subjetivos, como la intención de utilizar el signo en un territorio o país particular o la posibilidad de prever una relación con un territorio o país particular. Si fuera necesario considerar estos factores subjetivos para considerar una infracción, la utilización de un signo en Internet podría provocar un daño objetivo en el derecho de un territorio o país particular, sin que fuera posible para el titular de dicho derecho reivindicar recursos compensatorios debido a la ausencia de intención o de previsión. También habría la cuestión de saber si el usuario de un signo debería poder evitar la infracción de derechos de territorios o países particulares mediante la utilización de renunciaciones (véase I.C.).

¿Es necesario establecer una relación respecto de la totalidad o únicamente de una parte de los factores enumerados?

¿Las “renunciaciones” podrían considerarse suficientes para evitar infracciones en territorios o países particulares?

E. Ejercicio de derechos

67. Normalmente, las sentencias únicamente pueden aplicarse dentro de una jurisdicción particular. Para poder tener eficacia en otras jurisdicciones es necesario que sean formalmente reconocidas. Por lo tanto, el efecto de la aplicación de una sentencia normalmente estaría limitado territorialmente a la jurisdicción en la que se hubiera dictado. Otra razón para la limitación territorial de las sentencias es la territorialidad misma de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la protección de las marcas está limitada al

país en el que la marca está registrada o donde haya adquirido protección a través del uso o a través de la notoriedad en el sentido del Artículo 6bis del Convenio de París y del Artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, en Internet la aplicación de requerimientos judiciales para cesar la utilización de un signo en Internet (que es mundial) podría afectar territorios o países

- en los que no se tiene jurisdicción y la sentencia no ha sido reconocida formalmente;
- cuya legislación no ha sido tomada en consideración;
- en los que no ha habido infracción, ya que el demandante no tiene derecho (conviene señalar que incluso en el caso de marcas notoriamente conocidas, la notoriedad de la marca en un territorio o país particular es una condición previa a la protección);
- en los que no ha habido daño al demandante;
- en los que las actividades comerciales legítimas del demandado se vean afectadas negativamente por la decisión;
- en los que el demandado tenga un derecho sobre el signo utilizado en Internet.

68. En teoría, sería preferible que un tribunal limitara la aplicación de las sentencias en dos aspectos:

- la aplicación automática debe limitarse al territorio o país (o territorios o países) para los que tiene jurisdicción el tribunal;
- respecto al derecho sustantivo, el efecto de dicha aplicación debe limitarse a los territorios o países en los que la utilización del signo en Internet haya de hecho infringido un derecho.

69. Si bien los daños pueden calcularse respecto del importe del daño infringido en cada país o territorio en el que se haya considerado que hubo infracción, dicha limitación territorial es más problemática en el caso de requerimiento judicial. Típicamente, un requerimiento estará compuesto de una orden para cesar la utilización del signo en Internet o, en el caso de un nombre de dominio, de retirar su registro o transferirlo al demandante. Podría ser necesario desarrollar medios de requerimiento judicial que tengan un efecto más limitado. Por ejemplo, un tribunal podría obligar al demandado a utilizar renunciaciones relativas a ciertos territorios o países y a cumplirlas. Un tribunal también podría obligar al demandado a incluir en su sitio Internet una declaración en el sentido de que no está relacionado con el titular del mismo signo (o un signo similar) en otros territorios o países y a proporcionar un hipervínculo a los sitios Internet de los titulares de esos otros signos.

¿Es necesario que los tribunales estén obligados a adoptar medidas de requerimiento judicial que tengan efecto únicamente en aquellos países o territorios en los que se presentó la infracción?

Técnicamente, ¿resulta viable?

¿Puede hacerse esto sobre la base de la legislación aplicable?

70. Si bien parece necesario alinear el efecto de las sentencias de tribunales con la jurisdicción territorial limitada en la que se basan, tal vez sería conveniente ajustar estos sistemas de aplicación territorialmente limitada a la naturaleza mundial de Internet: incluso cuando un demandante tenga éxito en obtener una sentencia contra un tercero que haya infringido su derecho mediante la utilización de un signo idéntico o similar en Internet, podría resultar difícil ejecutar la sentencia contra un demandado en otra jurisdicción. Si bien en ciertos sectores existen procedimientos para un reconocimiento facilitado de sentencias extranjeras (como el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en la Unión Europea), en general es difícil y lleva tiempo hacer que una sentencia sea reconocida y ejecutada en jurisdicciones extranjeras. Por lo tanto, podría ser más adecuado considerar un procedimiento facilitado para el reconocimiento de sentencias relativas a controversias provocadas por la utilización de un signo en Internet. No obstante, esto requeriría un tratado internacional.

¿Existe la necesidad de un procedimiento facilitado para el reconocimiento de sentencias extranjeras relativas a la utilización de un signo en Internet?

PARTE 3: CUESTIONES DE DERECHO SUSTANTIVO RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO O MARCA EN INTERNET

71. Una vez que se ha establecido que un signo utilizado en Internet puede considerarse como utilizado en un territorio o país particular, es posible pasar a otras cuestiones de derecho sustantivo. Esta sección se basará en el supuesto de que ha sido posible identificar al tribunal de justicia competente y la legislación aplicable y que la utilización de un signo o marca en Internet puede relacionarse con un territorio o país particular. Incluso entonces, la utilización de un signo en Internet puede provocar problemas que representen un desafío a los conceptos tradicionales de derecho de la propiedad intelectual. Internet difiere en varios aspectos de los fenómenos encontrados en el “mundo real” en lo relativo a los conceptos jurídicos que se desarrollan. Entre las particularidades más importantes de Internet están en alto grado de interactividad que permite (véase la parte 1 II.), el creciente nivel de “virtualidad” de los productos y servicios que se intercambian en Internet, la posibilidad de crear enlaces, relaciones o asociaciones entre los materiales contenidos en las páginas de Internet de cualquier parte del mundo (véase la parte 1 III.) y su sistema de direcciones (véase la parte 1 IV.). Por lo tanto, resulta necesario analizar si los conceptos jurídicos tradicionales pueden adaptarse a los problemas provocados por la utilización de signos o marcas en este nuevo entorno. Puesto que este estudio no solamente se refiere a la ley de marcas sino también a una perspectiva más general, será conveniente examinar igualmente las implicaciones jurídicas para derechos sobre otros signos distintivos como serían nombres, nombres comerciales o indicaciones geográficas.

72. Cuando los productos o servicios se comercian en forma electrónica a través de Internet, no tienen una existencia visible en el “mundo real”. En tales casos, podría ser difícil establecer una relación entre estos productos y servicios y un signo particular utilizado en Internet. No obstante, esta relación es una cuestión de pertinencia especial para las marcas ya

que determina su ámbito de protección. Resulta menos importante para las indicaciones geográficas, los nombres comerciales y los nombres. La manera en que puede establecerse esa relación cuando un signo o marca ha sido utilizado en Internet es el objeto de la primera cuestión cuyo estudio fue solicitado a la Oficina Internacional por el Comité Permanente en su reunión del 13 al 17 de julio de 1998. En la sección I., se examinará si es posible aplicar la ley de marcas general y la medida en que puede hacerse.

73. En las secciones II. y III. se examinarán, desde una perspectiva más general, los problemas resultantes de la utilización de signos en Internet. La sección II. examinará la pertinencia de esta utilización para el establecimiento o mantenimiento de derechos sobre signos distintivos. La sección III., considerará las cuestiones de infracción en lo relativo a los derechos sobre nombres (derecho a la personalidad), nombres comerciales, marcas e indicaciones geográficas. Igualmente, se examinará brevemente la manera en que la legislación sobre competencia desleal puede ofrecer protección adicional. La sección IV. se dedicará a las cuestiones de indemnización y conflictos entre titulares de derechos legítimos sobre signos idénticos o similares.

I. Establecimiento de una relación entre la utilización de un signo o marca en Internet y productos o servicios particulares

74. Inmediatamente después de que se ha establecido una relación con un país o territorio particular, surge la cuestión de si los principios generales de la legislación de marcas aplicable pueden determinar si el signo, de hecho, ha sido utilizado para identificar productos o servicios particulares. La medida en que esto es posible depende de la situación en la que se haya hecho la utilización. Nuevamente, pueden diferenciarse los tres grados de interactividad ya mencionados (parte 1 II.). Además, se tomarán en cuenta los medios de asociación mencionados en la parte 1 III. y el sistema de direcciones de Internet (parte 1 IV.).

A. *La publicidad en Internet*

75. En esta situación, únicamente la publicidad (o una parte) resulta “virtual”. El sitio Internet mismo es “pasivo” y simplemente sirve para complementar las actividades comerciales de una empresa, cuyas principales actividades (es decir, la concertación de contratos y la entrega de productos o servicios) se realiza fuera de Internet. Existen muchas oportunidades en las que las empresas utilizan la marca de sus productos o servicios en el “mundo real”. La utilización de una marca en un sitio Internet puede complementar su utilización fuera de la red. Esta situación podría asimilarse a la utilización de las marcas en la publicidad.⁷ Una vez que se ha identificado la legislación aplicable, parecería que la aplicación de sus reglas relativas a la utilización de marcas en la publicidad puede dar resultados adecuados.

B. *“Pedidos por correo” utilizando Internet*

76. En esta situación, no sólo la publicidad sino también la concertación de contratos se realiza en el mercado “virtual”. Una parte importante, por no decir la más importante, de la actividad comercial se realiza a través de Internet. La analogía más cercana en el “mundo real” parece ser el sector de los pedidos por correo. La utilización de un sitio Internet puede complementar la utilización de una marca en el “mundo real”, es decir, de los productos que

⁷ Sugerido en varios comentarios (Dinamarca, Japón, Suiza, España, MPI, JPAA, Guobadia, Ng).

se entregan o los dispositivos utilizados para proporcionar los servicios. Tal parecería que las reglas de la legislación aplicable relativas a la utilización de marcas en la publicidad y en los pedidos por correo podría dar resultados adecuados.

C. Entrega mediante Internet

77. En este caso, la totalidad de la transacción comercial es “virtual”, es decir, realizada mediante Internet. Los productos o servicios son intangibles, la transacción como un todo no puede ser rastreada en el “mundo real”. A menos que los productos o servicios también se anuncien u ofrezcan fuera de Internet, no hay otra posibilidad para que la empresa utilice su marca. En lo relativo a los servicios, que siempre son intangibles, la situación no es muy diferente de la utilización de una marca para servicios en el “mundo real”, de manera que podrían resultar aplicables las disposiciones jurídicas generales sobre la utilización de marcas de servicio. En lo relativo a los productos (como el soporte lógico de ordenadores), resulta menos evidente encontrar contrapartes a esta situación en el “mundo real”. Es físicamente imposible poner una marca en los productos digitales. En algunos sistemas jurídicos, la utilización de una marca para productos parece requerir que la marca sea fijada realmente en los productos, mientras que en otros sistemas, es necesario que la marca sea utilizada por lo menos en un contexto físico limitado (como catálogos, cartas, facturas etc. enviados con los productos). Sin embargo en Internet, la relación más cercana entre una marca y los productos digitales sería su utilización en el sitio Internet mismo junto con una referencia a los productos. Tal sería el caso si la marca figurara en el monitor cuando se descarga o utiliza el soporte lógico. Esto podría asimilarse a una conexión física entre la marca y los productos.⁸ Si la utilización de un signo en tales casos no pudiera considerarse como una utilización relacionada con los productos o servicios que se comercian mediante Internet, el signo podría, en casos extremos, no estar protegido como marca, ya que la simple utilización en publicidad podría no ser suficiente (véase II.B.). Para aclarar la situación, tal vez fuera necesario adoptar una regla internacional en tal sentido.

D. Hiperenlaces y marcos

78. Estas prácticas pueden ser tratadas en forma conjunta ya que tienen en común que el signo mismo no se utiliza principalmente para identificar productos o servicios particulares, sino para hacer referencia a otro sitio (o página) de Internet. Sin embargo, podría decirse que si en la página del enlace de Internet se presentan productos o servicios particulares y el signo que se utilizó en el contexto del enlace o marco sirve para identificar estos productos o servicios, esa utilización podría establecer una relación con productos o servicios particulares. Sin embargo esta relación no sería muy estrecha. A menos que el sitio anfitrión, que contiene el enlace, ofrezca una indicación sobre los productos o servicios identificados por el signo, sólo es posible establecer una relación después de que el usuario haya tenido acceso activo a la página del enlace. En ambos casos, la relación no se establecería con el enlace mismo, sino con el sitio anfitrión o con el sitio del enlace en una de la situaciones mencionadas en A., B., o C, más arriba.

E. Metaetiquetas

79. Cuando un signo se utiliza como metaetiqueta, no es visible al usuario de Internet. Este tipo de utilización no está destinado principalmente a la identificación de productos o

⁸ Esto se sugirió en el comentario recibido de Ng Siew Kuan.

servicios particulares, sino a dirigir un sistema de búsqueda a un sitio Internet particular. Nuevamente, podría decirse que un sitio Internet que aparece como resultado en una búsqueda por palabra clave (para el signo en cuestión), promueven los productos o servicios particulares, y si esa palabra clave sirve en esa página para distinguir o identificar esos productos o servicios, se puede considerar que dicha utilización crea una relación. No obstante, conviene señalar que dicha relación sería muy remota, ya que el signo utilizado como metaetiqueta no lleva directamente a los productos o servicios, ni siquiera a la página Internet en la que se promueven esos productos o servicios. El usuario que inició la búsqueda de palabra clave debería tener acceso activo al sitio pulsando el resultado de la búsqueda particular. Además, la relación no se establecería por la utilización de la metaetiqueta misma, sino por el sitio Internet enumerado como resultado de la búsqueda en una de las situaciones indicadas en A., B., o C. más arriba.

F. Utilización de signos como direcciones de Internet

80. Los nombres de dominio se asignan para la identificación de un servidor particular y los subdirectorios se refieren a una página Internet particular. En el sentido técnico, ninguno identifica productos o servicios particulares. Dejando a un lado la utilización de una dirección Internet, parecería que la relación entre la utilización de un signo como nombre de dominio y los productos o servicios particulares únicamente puede establecerse si pudiera tomarse en consideración el contenido del sitio Internet⁹. Si fuera posible, podría establecerse una relación en forma similar a las situaciones ya mencionadas (véase A., B., y C.). Si en el sitio Internet que se identifica por el nombre de dominio, se promueven, ofrecen o entregan productos o servicios particulares y el nombre de dominio se presenta en dicho sitio, podría considerarse que se establece una relación con esos productos o servicios.

¿Pueden aplicarse los principios establecidos del derecho de marcas para determinar si un signo ha sido utilizado para productos o servicios particulares?

¿Es necesario adoptar reglas internacionales?

¿Es posible aplicar los principios establecidos de la ley de marcas aplicarse para determinar si un signo ha sido utilizado para productos o servicios particulares?

II. Establecimiento y mantenimiento de derechos

81. En algunos sistemas jurídicos, los derechos sobre marcas pueden adquirirse mediante la utilización. La utilización de un derecho con frecuencia también es requisito para el mantenimiento de la protección. La pertinencia de la utilización para el establecimiento o mantenimiento de derechos varía dependiendo de los derechos involucrados. El derecho a utilizar un nombre, como parte de la personalidad de su titular, con seguridad no dependerá de la utilización. Sin embargo, la cuestión sobre si el establecimiento o mantenimiento de otros derechos depende de la utilización debe decidirse mediante la legislación aplicable y no se examina en el presente documento. Sin embargo, si la utilización de un signo es pertinente

⁹ Esto fue destacado en los comentarios recibidos del MPI.

para el establecimiento o mantenimiento de un derecho según la legislación aplicable, podría ponerse en duda si el uso de un signo en Internet puede ser tomado en consideración. Esta cuestión será examinada en las subsecciones A. y B. siguientes.

A. *Nombres comerciales*

82. La protección de los nombres comerciales varía en todo el mundo. El Artículo 8 del Convenio de París simplemente exige que los nombres comerciales se protejan sin registro. No se ofrece una definición, de manera que la legislación aplicable determina si un signo particular goza de protección como nombre comercial. No obstante, con frecuencia los nombres comerciales únicamente están protegidos si han sido muy utilizados en un contexto comercial para la identificación de una empresa comercial o empresarial. La utilización respecto de productos o servicios particulares probablemente no sea necesaria, pero parece razonable implicar que un nombre comercial tiene que ser utilizado de cierta forma, que apoye la actividad comercial de su titular. Si un nombre comercial es utilizado en Internet, la determinación de si dicha utilización es suficiente a los fines de establecer o mantener la protección pueden variar dependiendo del grado de interactividad en el contexto en el que se utilice (véase I.A., B., y C. y la parte 1 II.).

83. La utilización en un sitio Internet pasivo (I.A.) podría ser suficiente si la entidad comercial o empresarial está claramente identificada por el nombre comercial, si el nombre comercial se utiliza en el contexto comercial evidente, si el contenido del sitio Internet se refiere a una actividad comercial y si dicha actividad comercial es realizada verdaderamente por el titular del nombre comercial.

84. Si el nombre comercial se utiliza en un sitio Internet que permite la concertación de contratos a la vez que la entrega de productos o servicios se realiza fuera de Internet (I.B.), se utiliza en un contexto comercial que se relaciona con la actividad comercial del titular del nombre. Además, una parte importante de la actividad comercial se realiza a través de Internet. Por lo tanto, esta utilización puede considerarse a los fines del establecimiento o mantenimiento.

85. Si un nombre comercial se utiliza en un sitio Internet en el que se pueden hacer pedidos y a través del cual de hecho se entregan productos o servicios (I.C.), esta utilización se refiere a la actividad comercial del titular. Si el titular realiza todas las actividades comerciales en Internet, la utilización del nombre comercial en el sitio Internet correspondiente es la única manera posible en la que se puede utilizar dicho nombre comercial. Por lo tanto, parecería adecuado considerar esta utilización a los fines del establecimiento o mantenimiento.

86. Si un nombre comercial se utiliza en el contexto de los enlaces o marcos (I.D.), no sirve principalmente para identificar una empresa particular sino como instrumento de referencia para identificar otra página Internet a la que se puede tener acceso o que se puede importar utilizando ese enlace. La relación con una empresa particular se crea por la información contenida en el sitio receptor o en el sitio objeto del enlace. Por lo tanto, parecería que esta utilización en el contexto de enlaces o marcos únicamente, no es suficiente para el establecimiento o mantenimiento de un derecho a un nombre comercial.

87. Igualmente, la utilización de un nombre comercial como metaetiqueta (véase I.F.), no lo califica para el establecimiento o mantenimiento de un derecho: una metaetiqueta es invisible y no identifica a una empresa particular, simplemente permite que un sistema de búsqueda indexe un sitio Internet para el cual se utiliza. El usuario de este sistema de búsqueda no verá

el signo utilizado como metaetiqueta y únicamente notará que en la búsqueda por palabras clave se ha enumerado un sitio definido que puede referirse a una empresa particular. La relación entre un signo y una empresa particular puede únicamente establecerse en el sitio Internet mismo específico.

88. La utilización de un nombre de dominio (véase I.F.) podría tomarse en consideración a los fines del establecimiento o mantenimiento de un derecho sobre un nombre comercial si el sitio Internet al que se refiere identifica claramente una empresa particular y ofrece su apoyo a la actividad comercial. No obstante, parecería que la utilización de un signo para identificar un subdirectorío no puede ser suficiente, ya que el signo simplemente identificaría una página Internet contenida en un sitio Internet. Puesto que esto no diferencia la dirección Internet de una empresa particular de la de otras empresas, esta utilización puede asimilarse a la utilización interna que probablemente no establezca ni mantenga un derecho sobre un nombre comercial.

B. Marcas (incluidas las marcas notoriamente conocidas)

89. En muchos países, un signo puede adquirir una protección como marca si ha sido utilizado continuamente para identificar productos o servicios particulares. Los países también puede exigir que se utilicen las marcas para conservar la protección (Artículo 5C.1) del Convenio de París, Artículo 19 de los ADPIC). No obstante, la protección de las marcas notoriamente conocidas no depende de su utilización en el territorio o país en el que se busca la protección sino de su notoriedad en dicho país (Artículo 6bis del Convenio de París, Artículo 16.2 de los ADPIC).

90. En los países en los que la utilización de una marca es pertinente en el contexto del establecimiento o mantenimiento de un derecho sobre marcas, puede surgir la pregunta de si la utilización en Internet puede ser tomada en cuenta. Incluso cuando los sistemas jurídicos pueden diferir en este sentido, normalmente se exige que la marca sea utilizada para diferenciar productos o servicios particulares. Ya se ha señalado que el signo puede figurar en la misma página Internet que los productos o servicios¹⁰ y que debe ser utilizado visiblemente en forma general como marca para identificar el origen de los productos o servicios que de hecho se venden o se ofrecen en venta¹¹.

91. En lo relativo a la primera situación, es decir la utilización en una página Internet “pasiva” (véase I.A.), un sistema jurídico puede aplicar sus normas relativas a la utilización de marcas en la publicidad. Un sistema jurídico que considera la utilización de una marca en la publicidad como uso suficiente a los fines del establecimiento o mantenimiento de un derecho, puede exigir que la marca sea utilizada respecto de productos o servicios particulares. Tal sería el caso si el contenido de la página Internet identifica claramente los productos o servicios específicos y éstos de hecho están disponibles (fuera de Internet) y el signo en cuestión se utiliza para identificarlos (o distinguirlos). Cuando dicha utilización en sí misma pueda ser considerada suficiente o si el signo también ha sido utilizado fuera de Internet, en donde se realiza el comercio real de productos o servicios, quedará a discreción de la legislación aplicable (al igual que la cuestión general de si la utilización en la publicidad en sí misma constituye utilización suficiente).

¹⁰ Esto ha sido señalado en el comentario recibido de Dinamarca.

¹¹ Esto ha sido señalado en el comentario recibido de Eric T. Fingerhut.

92. Cuando una marca se utiliza en una página Internet en la que se pueden hacer pedidos de productos o servicios que posteriormente son entregados fuera de Internet (véase I.B.), la actividad comercial realizada a través de Internet es mucho más importante que la primera situación. Por lo tanto podría decirse que dicha utilización siempre debe ser suficiente para establecer o mantener una marca, ya que incorpora una parte importante de la actividad comercial del titular. Al igual que en la primera situación, la relación entre un signo y productos o servicios particulares puede exigir que el contenido de la página Internet identifique claramente los productos o servicios específicos y que éstos de hechos estén disponibles con el signo en cuestión que se utilice para identificar esos productos o servicios.

93. En la tercera situación (véase I.C.), el centro de la actividad comercial ha pasado a Internet. Por lo tanto parecería razonable considerar esa utilización como suficiente a los fines del establecimiento o mantenimiento de derecho sobre una marca. Al igual que en las situaciones ya mencionadas, si el contenido de la página Internet identifica claramente productos o servicios particulares, si estos productos o servicios están disponibles en forma real y que el signo en cuestión se utiliza para identificarlos se puede encontrar una relación entre el signo y los productos o servicios que se ofrecen en venta.

94. Si una marca se utiliza en el contexto de los enlaces o marcos (véase I.D.), no sirve principalmente como medio para identificar productos o servicios particulares. Es utilizada como instrumento de referencia que conecta sitios Internet. La utilización de un signo como enlace no permite establecer la relación a productos o servicios particulares. Esta relación figuraría más bien como resultado de la información contenida en el sitio originario o en el sitio enlazado. Por lo tanto, la utilización de un signo únicamente en el contexto de los enlaces o marcos podría no ser suficiente para establecer o mantener un derecho o una marca.

95. Si una marca se utiliza como metaetiqueta (véase I.E.), no es visible al usuario de Internet. El usuario simplemente notará que en la búsqueda por palabras clave el signo en cuestión ha enumerado un sitio Internet definido. Si este sitio Internet se refiere o no a productos o servicios particulares y si el signo sirve o no para identificarlos no resulta evidente del resultado de la búsqueda. La relación a productos o servicios particulares únicamente puede establecerse mediante la información contenida en el sitio Internet mismo. Por lo tanto, parecería que la utilización de un signo como metaetiqueta no lo califica para establecer o mantener un derecho.

96. En lo relativo a la utilización de un signo como dirección Internet (véase I.F.), nuevamente parece adecuado diferenciar entre la utilización como nombre de dominio y la utilización como subdirectorío. Cuando el contenido de un sitio Internet establece una relación suficientemente estrecha con productos o servicios particulares objeto de publicidad, que se ofrecen o se entregan en dicho sitio Internet, tal utilización puede ser suficiente para establecer o mantener un derecho de marca. No obstante, la utilización como subdirectorío no parece suficientemente centrada en el público para que se considere que caracteriza productos o servicios particulares que sean diferentes de los que se ofrecen bajo otros signos.

III. Infracción de derechos

97. En esta sección, se examinará la utilización de un signo en Internet que podría considerarse infractora del derecho de un tercero a un signo idéntico o similar. Los requisitos para considerar una infracción difieren dependiendo del derecho involucrado.

A. *Uso honesto*

98. Conviene señalar que la mayoría de los sistemas jurídicos prevén excepciones relativas al “uso honesto” de un signo protegido por el derecho de terceros (esto está explícitamente reconocido en el Artículo 17 de los ADPIC). Estas excepciones parecen igualmente aplicables cuando el signo se utiliza en Internet. Con frecuencia se conceden cuando un signo se utiliza en forma honesta y de buena fe en forma estrictamente descriptiva o informativa, por ejemplo, si un signo sobre el que alguna persona tiene derecho (por ejemplo, un nombre comercial, una marca o una indicación geográfica) es necesario para que otra persona pueda describir su empresa o los productos o servicios que ofrece. Con frecuencia también es necesario que dicha utilización no vaya más allá de lo estrictamente necesario para identificar a la persona, entidad o productos o servicios y que nada de lo hecho respecto de ese signo pueda sugerir un apoyo o promoción por parte del titular del derecho. Por ejemplo, si un fabricante o distribuidor de discos compactos utiliza la sigla “CD” para describir sus productos, parecería que el titular de una marca “CD” (“*Commercial Documentation*”) no podría restringir esa utilización a menos que vaya más allá de la simple descripción e implique una relación con el titular de la marca (por ejemplo, si se utiliza el logotipo). Igualmente, parecería que la empresa “X” que ofrece servicios relativos a un producto de la marca particular “Y”, ofrece refacciones para estos productos o vende estos productos, por lo que no podría restringir la indicación utilizando “Y”.

99. En lo relativo a la utilización de un signo en un sitio Internet en las situaciones mencionadas en I.A., B. y C, más arriba, dicha utilización no parece representar problemas particulares. Podría considerarse de la misma manera que su uso fuera de Internet. En los ejemplos ya mencionados, la utilización descriptiva de “CD” o de “Y” en una página Internet podría considerarse como un “uso honesto” sin perjuicio de que los productos simplemente se anuncien o también se vendan a través de Internet.

100. Si el signo se utiliza como enlace (véase I.E.) que lleva a un sitio Internet del usuario o metaetiqueta que hace que el sistema de búsqueda enumere el sitio Internet del usuario, podría ser necesario presentar una diferenciación adicional: Si el signo es utilizado en un sentido “genérico” (CD) tal utilización también puede considerarse “descriptiva”. No obstante, si el signo se utiliza como referencia al titular del derecho (o a su actividad comercial o a los productos o servicios que él ofrece) para describir la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos por el usuario (“Y” el segundo ejemplo), esto ya podría ir más allá de lo que es estrictamente necesario con fines descriptivos, puesto que este hiperenlace no lleva a un sitio Internet operado u autorizado por el titular del derecho. El hecho de que esta utilización pueda o no ser considerada como infracción depende de la legislación aplicable y del derecho involucrado (véase B. a E. más abajo).

101. Una distinción similar podría ser útil si el signo se utiliza como nombre de dominio (véase I.F.). Si el signo se utiliza y se entiende generalmente en el sentido “genérico”¹² (que podría seguir siendo el caso del primer ejemplo en “cd.com”), dicha utilización podría considerarse “honesta” ya que describe los productos ofrecidos en un sitio Internet que se identifica con ese nombre de dominio. Si el signo se utiliza como referencia a otro para poder

¹² Conviene señalar que esto puede ser diferente si el signo se utiliza asociado en términos generales con un nombre comercial o con una marca, ya que en este caso el signo probablemente no se entienda en su sentido genérico.

ofrecer una mejor descripción de los productos o servicios que se ofrecen (“y.com” del segundo ejemplo), esta utilización probablemente fuera más allá de la simple descripción, y los usuarios podrían entender que el nombre de dominio se refiere al sitio Internet del titular del derecho. No obstante, si el signo se utiliza en un subdirectorio (“x.com/y”) podría seguir siendo uso descriptivo (a menos que el sitio Internet del usuario “X” indique lo contrario), ya que los usuarios podrían comprender que es una simple referencia a la naturaleza de los productos o servicios que se ofrecen.

¿Las leyes nacionales pueden tratar la utilización “honesta”, es decir descriptiva o informativa, de los signos en Internet?

¿Es necesario contar con un enfoque armonizado a nivel internacional?

B. Marcas

102. Las marcas únicamente pueden infringirse mediante la utilización comercial de un signo (que excluye los tipos de utilización mencionados en la parte 1, bajo I.A. y B.). El Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que los Estados miembros ofrezcan protección contra la confusión. Los requisitos adicionales únicamente se establecen en lo relativos a las marcas notoriamente conocidas (Artículo 6bis del Convenio de París, Artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC). La simple utilización de un signo, que está protegido como marca de un tercero, probablemente nunca constituya la infracción de esa marca.

103. La confusión se establece no solamente en lo relativo a la identidad o similitud de signos utilizados, sino también en lo relativo a la identidad o similitud de los productos o servicios para los que se utilizan (véase el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). Por lo tanto, la utilización de un signo o marca en Internet únicamente puede infringir el derecho de marcas de un tercero si ambos, signos o marcas, se utilizan respecto de productos o servicios idénticos o similares (véase I.). No obstante, conviene señalar que con frecuencia es más fácil establecer una relación entre un signo o marca y productos o servicios particulares a los fines de probar la infracción que a los fines de establecer o mantener un derecho de marca (véase II.B.). Por lo tanto, bajo muchas legislaciones una marca puede ser objeto de infracción por un nombre comercial o una indicación geográfica, si se puede establecer una relación con productos o servicios idénticos. No obstante, estas cuestiones no tienen relevancia particular para la utilización de un signo en Internet.

104. Tal parece que la cuestión de si ha habido infracción por confusión es independiente del grado de interacción (véase I.A. a C. y parte 1 II.). La confusión podría presentarse cuando un signo se utiliza en una página Internet junto con productos o servicios particulares y que estos productos o servicios resultan idénticos o similares a aquellos ofrecidos por el titular del derecho, cuando el signo en cuestión se utiliza para identificarlos (o diferenciarlos). No está muy claro si tal es el caso cuando una marca se utiliza en el contexto de hiperenlaces, marcos o metaetiquetas (véase I.D. y E., así como parte 1 III.). En todos los casos, parece difícil poder establecer una relación entre la utilización de ese signo y productos o servicios particulares: la utilización del signo mismo (como enlace o metaetiqueta) no parece tener una relación directa con productos o servicios particulares sino con un sitio Internet definido. Cuando los productos o servicios se comercializan en ese sitio, la relación parece ser necesaria para que el signo también figure en el sitio Internet. No obstante, en este caso la

relación parecería resultar de la utilización del signo en el sitio Internet mismo y no su utilización como un enlace o metaetiqueta. Por lo tanto, podría decirse que esa utilización no implica posibilidad de confusión.

105. En lo relativo a la utilización de una marca como dirección Internet (véase I.F. y parte 1 IV.), se ha sugerido que existen tres alternativas¹³: se podría establecer un riesgo de confusión sin perjuicio de la similitud de los bienes o servicios en el sentido de que la similitud de los signos mismos sería suficiente. En tal caso, la protección de las marcas contra nombres de dominio resultaría incluso más amplia que la protección de las marcas notoriamente conocidas que exige el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. Otra posibilidad sería en general negar un riesgo de confusión ya que la marca y el nombre de dominio no se utilizan para productos o servicios idénticos o similares en el sentido jurídico. Finalmente, el riesgo de confusión podría determinarse en lo relativo al contenido del sitio Internet designado por el nombre de dominio. Al igual que en el caso del establecimiento o mantenimiento de un derecho de marcas (véase II.B.), este enfoque podría ser preferible. En tal caso, la situación no sería considerablemente diferente de la del uso de una marca en un sitio Internet mismo (véase I.A., B., y C. y parte 1 II.).

106. Muchos países ofrecen formas de protección adicionales tales como la protección contra la dilución o la protección de las marcas mediante la legislación de competencia desleal (el Artículo 10*bis* del Convenio de París exige este tipo de protección). No obstante, los detalles difieren considerablemente entre las diferentes legislaciones nacionales. Normalmente, esta protección se ofrece únicamente a tipos específicos de marcas, como las famosas o que han adquirido una reputación o carteras sustanciales. Esta protección se extiende a la utilización para productos o servicios diferentes, en cuyo caso sería necesario mostrar que el signo ha sido utilizado en relación con productos o servicios particulares (véase I.). Tal sería el caso si el signo es utilizado en una página Internet junto con una referencia a productos o servicios y que no estén descritos, sino que se identifiquen o distingan gracias al signo. No obstante, algunas legislaciones parecen no exigir que el signo haya sido utilizado para productos o servicios particulares. En tales casos, no sería necesario establecer una relación entre el signo utilizado en Internet y los productos o servicios particulares. Incluso en ese caso, normalmente sería necesario demostrar que la utilización de una marca idéntica o similar para productos o servicios diferentes fue perjudicial al carácter distintivo o a la reputación de la marca.

107. Respecto de las marcas notoriamente conocidas se ha adoptado un enfoque armonizado internacionalmente que goza de protección especial en virtud del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del Artículo 6*bis* del Convenio de París, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra confusión respecto de productos idénticos o similares. Esta protección se amplió a través del Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC para amparar la utilización en productos o servicios diferentes, siempre y cuando la marca notoriamente conocida en cuestión haya sido registrada y que la utilización de la presunta marca infractora respecto de esos otros productos o servicios indique una conexión entre aquellos productos y servicios y el titular de la marca notoriamente conocida y que haya posibilidad de daño a los intereses del titular de la marca conocida mediante esa utilización. No obstante, conviene señalar que el Artículo 16.2 de los ADPIC supone que el signo ha sido utilizado en relación con productos o servicios, incluso cuando éstos no sean idénticos o similares a los productos o servicios para los que se utilizó la marca notoriamente conocida.

¹³ Esta sugerencia fue presentada en el comentario del MPI.

Por lo tanto, sería necesario demostrar que el signo ha sido realmente utilizado respecto de productos o servicios particulares. Tal sería el caso si la marca fuera utilizada en una página de Internet junto con una referencia a productos o servicios particulares y que éstos en realidad hayan sido identificados (y no sólo descritos) por el signo. Tal parece que si una marca notoriamente conocida ha sido utilizada en el contexto de un hiperenlace, marcos o metaetiquetas, esa utilización no puede relacionarse con productos o servicios particulares (véase más arriba). Además, en el caso de hiperenlaces o marcos, el signo podría ser utilizado para identificar al titular legítimo y no a algunos otros productos o servicios que no estuvieran relacionados con ese negocio.

¿La simple utilización en Internet de un signo que resulte idéntico o similar a la marca de un tercero, puede considerarse como infracción de la marca?

¿La aplicación de los principios generales del derecho producen resultados satisfactorios, en particular en lo relativo a los tipos de asociación mencionada?

¿Existe la necesidad de armonización a escala internacional?

C. Nombres comerciales

108. Como ya se dijo antes (II.A.), el Artículo 8 del Convenio de París exige que los nombres comerciales se protejan sin registro. Los Estados miembros tienen la libertad de reglamentar los detalles de dicha protección. Típicamente, los nombres comerciales únicamente pueden ser infringidos por el uso comercial de un signo idéntico o similar en Internet. Esto excluye la utilización enteramente privada sin perjuicio de que se haga respaldada en un derecho (por ejemplo, los tipos de utilización mencionados en la parte 1 I.A., y B.).

109. Podría decirse que la simple utilización de un signo en Internet probablemente no se considere como infracción, pero que debería demostrarse la posibilidad de confusión entre los usuarios de un signo idéntico o similar. Para encontrar confusión, típicamente sería necesario que ambos usuarios estuvieran activos en campos comerciales idénticos o relacionados. No obstante, conviene señalar que la protección puede ir más allá del campo de acción comercial particular en el que se utiliza el nombre comercial y que con frecuencia en los tribunales se toman en consideración las prácticas comerciales y la posibilidad de ampliación y diversificación de la empresa. El uso infractor de un nombre comercial puede figurar sin perjuicio del grado de interactividad con el que se utilice (I.A., B. y C. y parte 1 II.), siempre y cuando el signo sea utilizado en un contexto comercial y que el contenido del sitio Internet se refiera a una actividad comercial relacionada con la actividad comercial realizada por el titular del nombre comercial.

110. Aún no se ha aclarado si una persona que utiliza el nombre comercial de un tercero como hiperenlace, en el contexto de los marcos, como metaetiqueta o en una dirección Internet (I.D., E. y F. y parte 1 III. y IV.) puede considerarse infractor del nombre comercial del titular. A continuación, se examinará la posibilidad de que el uso en este sentido implique

una posibilidad de confusión. En el inciso F., más abajo, se examinará si dichas prácticas pueden ser consideradas como actos de competencia desleal.

111. En lo relativo a los hiperenlaces, se pueden prever dos situaciones: el enlace puede llevar a un sitio que sea operado (o por lo menos que esté autorizado) por el titular del derecho o bien puede llevar a un tercer sitio que no esté relacionado con el titular del derecho. En el primer caso, el signo se utiliza para identificar un sitio Internet que de hecho está operado con la autorización del titular del nombre comercial. Teóricamente, puede considerarse que esta utilización da pie a confusión o como “uso honesto” informal (véase A.). Dejando a un lado los casos en los que el sitio Internet contiene el enlace que falsamente implique una relación entre el operador del sitio y el titular del nombre comercial (lo que en sí mismo puede constituir una infracción) para que haya confusión (en cuanto al origen o al patrocinador), sería necesario que los usuarios de Internet supongan una relación entre el operador del sitio Internet que contiene el enlace y el titular del nombre. De esta manera, la posibilidad de confusión debería basarse en el supuesto de que los usuarios de Internet, en general, suponen que la inclusión de los enlaces mediante signos ha recibido la autorización del titular del derecho de ese signo particular. Habida cuenta de la importancia de los hiperenlaces como una de las características básicas de la red mundial, puede suponerse que los usuarios de Internet no suponen automáticamente que los enlaces han sido autorizados. Por lo tanto, podría decirse que esta utilización constituye simplemente una utilización “honesta” puramente informal del nombre comercial. Si el signo enlaza con un sitio Internet que no está relacionado con el titular del nombre comercial, los usuarios podrían llegar a suponer que este sitio está operado con la autorización del titular del nombre comercial o que de alguna otra forma está asociado con él. El que esto únicamente pueda considerarse como infracción del nombre comercial, o si únicamente puede haber infracción cuando dicha asociación pueda ser negativa a la imagen del titular del nombre comercial, debe decidirse a través de la legislación aplicable. De cualquier manera, para llegar a encontrar la confusión sería necesario que ambos usuarios fueran activos en campos comerciales idénticos o relacionados.

112. En lo relativo al enmarcado, las expectativas de los usuarios de Internet parecen menos claras. Podría decirse que en general los usuarios suponen que alguien que importa el contenido de otro sitio Internet al propio lo hace con la autorización debida. Si tal es el caso, podría haber confusión en cuanto al origen o al patrocinio siempre y cuando el usuario y el titular del nombre comercial fueran activos en campos comerciales relacionados.

113. Tal parece que la cuestión de si puede haber confusión en los casos en los que el nombre comercial de un tercero es utilizado sin su autorización como metaetiqueta para hacer que los sistemas de búsqueda enumeren un sitio Internet particular que no está relacionado con el titular del nombre, también depende de las expectativas de los usuarios de Internet. Si esperan que los sistemas de búsqueda produzcan resultados objetivos y que cada sitio, cuando se le enumere, esté autorizado a utilizar el nombre comercial, podría haber confusión. Sin embargo, es necesario señalar que los nombres comerciales pueden ser utilizados legítimamente en varios sitios Internet que no estén relacionados y que por lo tanto queden enumerados en un sistema de búsqueda. Por lo tanto, podría suponerse que dichas expectativas en general no son correctas. En consecuencia, la utilización no autorizada como nombre comercial no puede considerarse que lleva a la confusión incluso si ambos usuarios están activos en sectores comerciales idénticos o relacionados.

114. Tal parecería que para establecer la confusión resultante de la utilización de un nombre comercial como dirección de Internet, es necesario tomar en consideración el contenido del

sitio al que se refiere. Si no fuera posible hacer esto, se presentan dos alternativas: se puede permitir que los nombres comerciales tengan protección contra cualquier forma de utilización no autorizada como nombre de dominio, sin perjuicio de la actividad comercial. De otra manera, se les puede negar casi cualquier forma de protección contra la utilización como nombres de dominio idénticos o similares hasta el punto de causar confusión, ya que la confusión normalmente no podría establecerse respecto del sector comercial. Si fuera posible tomar en consideración el contenido del sitio Internet, la situación no sería muy diferente de la utilización no autorizada de un nombre comercial en el sitio Internet mismo (véase más arriba).

¿La simple utilización en Internet de un signo idéntico o similar al nombre comercial de un tercero, puede considerarse como infracción del nombre comercial?

¿La aplicación de los principios generales de derecho da resultados satisfactorios?

¿Existe la necesidad de una armonización a nivel internacional?

D. Indicaciones geográficas

115. Los sistemas nacionales o regionales para la protección de las indicaciones geográficas difieren ampliamente. La protección va de la simple prohibición de uso que lleve a confusión hasta la protección en contra de la dilución, la protección absoluta contra cualquier forma de uso no autorizado. Tal parece que normalmente, sólo la utilización comercial podría considerarse infractora de una indicación geográfica. A nivel internacional, el Artículo 1.2) del Convenio de París establece la diferencia entre “indicaciones de procedencia” (que también se utiliza en el Artículo 10 del Convenio de París y en todo el Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia) y “denominaciones de origen” (que se define en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa). El término “indicaciones geográficas” se utiliza en el capítulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre los diversos tratados, la modalidad de protección varía desde la prohibición del uso que lleve a error de las indicaciones falsas (Artículos 10 y 10bis del Convenio de París, Artículo 22.1 y 2 del Acuerdo sobre los ADPIC) hasta la prohibición general de cualquier utilización no autorizada (Artículo 3 del Arreglo de Lisboa, Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas).

116. La simple utilización de un signo en Internet típicamente será considerada infracción en un territorio o país particular si todas las formas de utilización no autorizadas están prohibidas en ese país, como sería el caso de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas en aquellos países que están obligados por el Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. En esos países, la utilización no autorizada de la indicación está prohibida incluso si no se puede demostrar confusión, dilución o daño. No obstante, probablemente fuera necesario demostrar que la indicación ha sido utilizada para identificar el origen geográfico de productos o servicios particulares. El Artículo 23.1 de los ADPIC explícitamente exige que el signo sea utilizado para vinos o bebidas espirituosas. Para encontrar infracción, sería necesario que un signo fuera utilizado en la misma página Internet que la referencia a productos o servicios particulares de tal manera que indicara el origen de los mismos. Como ya se ha señalado, la utilización de un signo como enlace en el contexto de hiperenlaces o

enmarcados o como metaetiqueta no parece suficiente para crear esa relación (véase I.D. y E.). En lo relativo a la utilización como nombres de dominio, tal parecería que el contenido del sitio Internet debería ser tomado en consideración para establecer los casos de confusión, cuando la situación no sea considerablemente diferente de la utilización de un signo en esa página Internet (véase I.A., B. y C.).

117. En la medida en que las indicaciones geográficas están protegidas contra uso que conduzca a error, parecería necesario demostrar i) que el signo en cuestión de hecho se entiende como una indicación geográfica en ese país, y ii) que ha sido utilizado en forma falsa o que induce a error para productos o servicios particulares. Si una indicación geográfica fue utilizada en el contexto de un enlace, un marco o como metaetiqueta o como (parte de) una dirección de Internet, ello deberá ser decidido en relación con el contenido de la página Internet.

¿La simple utilización en Internet de un signo idéntico o similar a una indicación geográfica en general puede considerarse como una infracción de la indicación, incluso si la indicación geográfica en cuestión no está protegida contra ninguna forma de utilización no autorizada?

¿La aplicación de los principios generales de derecho da resultados satisfactorios, en particular en lo relativo a los tipos de asociaciones mencionados?

¿Existe la necesidad de una armonización a nivel internacional?

E. Nombres

118. El derecho a la personalidad en un nombre particular puede infringirse en la utilización no comercial y en la utilización comercial de un signo idéntico o similar en Internet. Tal parecería que la simple utilización en Internet de un signo que resulte idéntico al nombre de otro no puede considerarse infracción. Normalmente, los nombres están protegidos contra cualquier utilización de signos idénticos o similares como un medio de identificación propia que puede crear confusión en cuanto al titular del nombre. Bajo ciertas leyes, los nombres también están protegidos contra cualquier forma de uso que pudiera implicar una relación entre el titular del nombre y el usuario del signo.

119. Parece inconsecuente saber si existe o no una relación entre la utilización de un signo y productos o servicios particulares con los fines de protección de los derechos a la personalidad en los nombres, ya que los nombres se refieren a la identidad de una persona natural o jurídica o de una asociación y no a productos o servicios particulares. La utilización infractora de un nombre puede figurar en cada una de las situaciones identificadas anteriormente (“grados de interacción”, véase I.A., B. y C. así como la parte I II.) cuando un signo se utiliza en una página Internet de manera que pueda conducir a error a los usuarios en cuanto a la identidad del origen del signo o bien a cualquier relación entre el usuario del signo y la persona, asociación o localidad normalmente identificada con éste. En general, entre más amplia sea la asociación que se tiene entre un nombre y una persona, entidad o lugar

particular (“Lady Diana”, “UN”, “Ginebra”), mayor será la posibilidad de que el público pueda ser inducido a error si este nombre es utilizado por terceros. Cuando el nombre no esté asociado generalmente con una persona o entidad particular, el contenido de la página Internet podría crear la impresión de que el usuario del nombre en Internet es el titular del nombre o por lo menos está asociado con él.

120. Se puede adoptar un enfoque similar en lo relativo a nombres que se utilizan como direcciones Internet (véase I.F.). Podría haber confusión respecto a la identidad del usuario del nombre de dominio si un nombre particular que fuera ampliamente conocido se utiliza para una persona, entidad o lugar específico. En otros casos, en particular cuando el nombre utilizado no se asocia en general con una persona o entidad particular, parecería necesario consultar el sitio Internet. En este caso, la situación no difiere sustancialmente de los casos mencionados en el párrafo precedente.

121. Aún no se ha aclarado bien si cuando una persona utiliza el nombre de un tercero como hipervínculo, en el contexto de marcos o de metaetiquetas, se puede considerar como infracción del derecho a la personalidad del titular. En lo relativo a los hipervínculos, los casos en los que el sitio Internet contiene enlaces que falsamente implican una relación entre el operador de ese sitio y el titular del nombre van a dejarse de lado, ya que esto en sí mismo constituye una infracción. Para considerar que hay confusión como resultado del enlace mismo parece requerir que los usuarios de Internet supongan una relación entre el operador del sitio Internet que contiene el enlace y el titular del nombre. Puesto que dichas previsiones probablemente no pueden suponerse en términos generales (véase C.), se puede decir que dicha utilización constituye simplemente una utilización “honesta” informal del nombre comercial. Ello podría ser diferente si el signo enlazara con un sitio Internet que no estuviera relacionado con el titular del nombre comercial (véase C.). Sin embargo, si se utiliza un nombre en el contexto de marcos, podría ser más fácil encontrar que hay confusión (véase A.) ya que los usuarios Internet podrían esperar que dicha utilización haya sido autorizada por el titular del nombre. Tal parece que la utilización no autorizada de un nombre como metaetiqueta probablemente no implicara automáticamente la posibilidad de confusión entre los usuarios de Internet, incluso si ambos usuarios estuvieran activos en sectores comerciales idénticos o similares. Para saber si hay confusión sería necesario que los usuarios Internet esperaran que los sistemas de búsqueda produjeran resultados objetivos (véase C.).

¿La simple utilización en Internet de un signo idéntico o similar al nombre de otro puede considerarse infracción?

¿La aplicación de los principios generales de derecho da resultados satisfactorios?

¿Existe la necesidad de una armonización a nivel internacional?

F. Protección complementaria contra la competencia desleal

122. La protección contra la competencia desleal puede complementar la protección de los derechos de nombres comerciales, marcas o indicaciones geográficas. Las leyes contra el aprovechamiento de la reputación ajena, la protección de las marcas contra el uso doloso de productos o servicios diferentes, la protección de los secretos comerciales o de las indicaciones geográficas y la protección contra las imitaciones burdas son ejemplos de esta

protección adicional. No obstante, los enfoques varían considerablemente entre las diferentes legislaciones nacionales. Algunos sistemas jurídicos parecen renuentes a conceder protección cuando no existen derechos exclusivos y deciden a favor de la competencia libre. No obstante, el Artículo 10*bis* del Convenio de París establece la protección contra actos que induzcan a error o a confusión, así como indicaciones o presunciones de lo mismo. Debido a que la legislación sobre competencia desleal es la parte más flexible de la propiedad industrial, también prevé soluciones para algunos de los problemas “nuevos” creados por la utilización de signos en Internet.

123. La ley de competencia desleal puede proporcionar soluciones adecuadas en lo relativo a la utilización de signos de cierta manera que asocia al usuario del signo con el titular de un derecho al signo (véase la parte 1 III.). No obstante, conviene señalar que los enfoques sobre la competencia desleal en general y las cuestiones que nos interesan, en particular, son muy diferentes. Por lo tanto, (al igual que en el resto del texto), los comentarios que se presentan a continuación no deben entenderse como una nueva declaración de los principios de derecho existentes, sino simplemente como posibles exploraciones de las maneras de tratar estas cuestiones.

124. En lo relativo a los hiperenlaces, conviene señalar que los usuarios de Internet en general no parecen esperar que dichos enlaces requieran de autorización. También conviene tener en mente que la disponibilidad de estos enlaces contribuye a hacer más atractiva la red mundial. El simple hecho de que un signo se utilice para proporcionar un enlace a un sitio Internet que de hecho esté operado o por lo menos tenga la autorización del titular de un derecho podría no parecer un acto de competencia desleal. No obstante, sería diferente si el usuario del signo se asocia con el titular legítimo más de lo necesario para ofrecer este enlace. Tal sería el caso cuando se reproduce un logotipo en forma de imagen, pues los usuarios pueden considerar que el propietario del signo utilizó este vínculo como publicidad. También podría considerarse “desleal” que el sitio inicial sugiera falsamente que varias empresas con las que tiene enlaces son clientes de ese sitio o que patrocinan el sitio de alguna otra manera.

125. Los marcos parecen constituir una forma más sólida de asociación porque el sitio inicial sigue estando visible junto con el sitio enmarcado, y está operado o funciona bajo la autorización del titular del signo utilizado para el enlace. Nuevamente, es necesario decidir si el hecho simple de que exista dicho enlace sin autorización del titular del derecho puede considerarse como acto de competencia desleal o bien es necesario que existan otros factores “agravantes”. Estos factores agravantes podrían ser la distorsión de la página Internet importada o bien el hecho de que el sitio original (que continúa estando visible) tienda a crear una imagen negativa del sitio importado. Como en el caso de los hiperenlaces, el hecho de que el operador del sitio inicial se asocie con el titular del derecho más de lo necesario para ofrecer ese enlace podría considerarse como acto de competencia desleal (véase más arriba).

126. Aún no se ha decidido claramente si la utilización de un signo como metaetiqueta cuando éste esté protegido por los derechos de terceros, debe considerarse como un acto de competencia desleal. Esta utilización podría considerarse como una distorsión de la función de un sistema de búsqueda. Incluso cuando no es evidente que exista la posibilidad de confusión en tal utilización (véase C. más arriba), el usuario va a asociarse con el titular del derecho mediante la utilización del signo para quedar enumerado junto con el o los sitios Internet autorizados. Esto podría ser un uso legítimo como uso informal o descriptivo cuando el usuario vende productos que se comercializan bajo ese signo o bien cuando ofrece servicios relativos a tales productos (véase A. más arriba). No obstante, cuando el competidor del titular del derecho utiliza este signo para figurar en la lista de los resultados de búsqueda,

podría considerarse que equivale a la publicidad comparativa respecto de la que las actitudes de los sistemas jurídicos difieren considerablemente.

¿Es necesario establecer más reglas jurídicas específicas relativas a los actos de competencia desleal en la utilización de signos distintivos en Internet?

¿Existe la necesidad de una armonización a nivel internacional?

IV. Remedios y conflictos entre los derechos

A. *Tipos de conflictos*

127. Si en un caso de utilización de un signo o de una marca en Internet de hecho ha habido infracción, se pueden diferenciar tres tipos de conflictos:

1. Si la utilización del signo en Internet no tiene el respaldo de un derecho, se considera que el titular del derecho (infringido por tal utilización) probablemente pueda prevalecer a menos que esa utilización se considere “uso honesto”, es decir uso descriptivo o informal (véase III.A). Este tipo de conflicto no será examinado en las siguientes secciones.
2. Si la utilización de un signo en Internet tenía el respaldo de un derecho reconocido en el mismo país que el derecho infringido, el titular del derecho “anterior” probablemente pueda prevalecer, es decir, el derecho gozará de mejor prioridad en ese territorio o país. En algunos casos, puede ser más adecuado optar por una solución que permita a ambos usuarios continuar utilizando un signo idéntico o similar al punto de provocar confusión obligando a uno o a ambos a tomar las medidas necesarias para evitar la confusión. Este enfoque parece menos adecuado cuando el uso infractor ha diluido el signo del segundo, o de alguna otra manera lo explota injustamente.
3. Si la utilización de un signo en Internet está respaldada por un derecho que no es reconocido en virtud de la legislación aplicable, dicho derecho debido a la territorialidad de los derechos de marca normalmente no será tomado en consideración. Tal sería el caso, por ejemplo, si la utilización de un signo en Internet, registrado como marca en Suiza, fuera considerado como infractor de una marca registrada en los EE.UU., bajo la legislación aplicable de los Estados Unidos de América. En tal caso, el propietario del derecho que ha sido objeto de la infracción prevalecería sobre el usuario del signo en Internet. Sin embargo, esta solución podría no resultar adecuada debido a la naturaleza mundial de Internet. Sería más adecuado adoptar una solución que permitiera el uso en Internet del signo mientras que se evitaba la confusión. Por lo tanto, podría ser necesario establecer una armonización internacional (véase F. más abajo).

128. En las siguientes secciones se examinan los conflictos entre derechos legítimos en forma más detallada. La primera diferencia que se establece es respecto al derecho que presuntamente ha sido objeto de la infracción. En el segundo nivel, la diferencia dependerá del derecho sobre el que se ha basado el uso infractor.

B. Marcas (incluidas marcas notoriamente conocidas)

129. Se recuerda que únicamente se pueden infringir las marcas mediante la utilización comercial de un signo.

1. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial

130. Tal parece que los conflictos entre las marcas y los nombres comerciales normalmente se definen sobre la base de la prioridad. Este mismo enfoque podría justificarse cuando el derecho al nombre comercial no sea reconocido bajo la legislación aplicable y, particularmente, cuando el nombre comercial “más joven” (que se utiliza en Internet) haya sido elegido en vista de la marca “antigua”. En otros casos, especialmente cuando el nombre comercial más joven haya sido elegido sin considerar la marca y cuando ya haya adquirido una cartera considerable, sería más adecuado obligar al titular del nombre comercial joven a tomar medidas para evitar la confusión, lo que le permitiría continuar utilizando este nombre comercial (véase F. más abajo).

2. Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas)

131. Los conflictos entre las marcas probablemente se decidan sobre la base de la prioridad. Cuando la legislación aplicable no reconoce el derecho de la marca que usa en Internet un signo objeto de controversia en el marco, ello no impide que dicho derecho sea tomado en consideración (véase F.).

3. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica

132. Tal parece que en ciertos casos, cuando el titular de una marca idéntica o similar al punto de provocar confusión se opone al uso legítimo de un signo en Internet como una indicación geográfica, difícilmente puede resolverse sobre la base de la prioridad. En tal caso, parecería que es necesario obligar a uno o a ambos de los usuarios a tomar medidas para evitar la confusión, por ejemplo, mediante la explicación de la relación a los diferentes usuarios.

¿Existen problemas particulares respecto de la aplicación de los principios generales del derecho de marcas cuando un signo se utiliza en Internet?

¿Sería necesario que los tribunales tomen en consideración la existencia de un derecho “extranjero” que respalda el uso de un signo en Internet, incluso cuando dicho derecho no sea reconocido en virtud de la legislación aplicable?

C. Nombres comerciales

133. Al igual que las marcas, los nombres comerciales únicamente pueden infringirse mediante la utilización comercial de un signo idéntico o similar.

1. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial

134. Los conflictos entre los titulares de nombres comerciales homónimos o similares al punto de provocar confusión pueden decidirse dependiendo de la prioridad, con el resultado de que el titular del derecho “anterior” (en el territorio) prevalecerá. Podría resultar justificado en particular cuando el nombre comercial “más joven” que se utiliza en Internet haya sido elegido debido al nombre comercial más antiguo. Estos casos también pueden dar lugar a reivindicaciones en el marco del derecho de la competencia desleal (véase el Artículo 10bis.3) del Convenio de París). En muchos casos, y en particular cuando ambos nombres comerciales fueron elegidos independientemente uno del otro, podría ser mejor obligar a ambas partes o por lo menos a uno de los usuarios legítimos (supuestamente el titular del derecho “más joven”) a tomar las medidas necesarias para evitar la confusión. Esto mismo puede aplicarse cuando el nombre comercial que respalda el uso en Internet no es reconocido por la legislación aplicable (véase F.).

2. Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas)

135. Cuando una marca se utiliza en Internet y resulta idéntica o similar al punto de provocar confusión con el nombre comercial de otra persona y cuando dicha utilización implica la existencia de una relación comercial entre el titular del nombre comercial y el usuario de la marca, nuevamente será el titular del derecho “anterior” (en el territorio) del que prevalezca y se aplica el principio de prioridad. En los casos ya mencionados, algunas veces podría ser preferible obligar a uno o a ambos de los usuarios a tomar medidas razonables para evitar la confusión. Un enfoque similar podría parecer adecuado cuando el derecho de la marca que respalda el uso en Internet del signo no es reconocido en virtud de la legislación aplicable (véase F.).

3. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica

136. Los conflictos decisivos entre nombres comerciales e indicaciones geográficas sobre la base de la prioridad resultan poco viables. Si la indicación geográfica no ha sido registrada, podría ser difícil establecer su fecha de “prioridad”. No obstante, en un sistema de registro con frecuencia las soluciones se adoptan de manera que se permite a ambos usuarios continuar la utilización de signos idénticos o similares. En muchos casos ésta podría ser la solución preferible.

¿Hay problemas particulares relativos a la aplicación de los principios generales de derecho relativos a los nombres comerciales cuando se utiliza un signo en Internet?

¿Los tribunales deben tomar en consideración la existencia de un derecho que respalda la utilización de un signo en Internet, incluso cuando este derecho no sea reconocido por la legislación aplicable?

D. Indicaciones geográficas

137. Nuevamente, conviene recordar que las indicaciones geográficas únicamente pueden ser objeto de infracción mediante la utilización comercial de un signo.

1. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial o una marca

138. Tal parece que los conflictos entre las indicaciones geográficas y los nombres comerciales o las marcas únicamente puede decidirse sobre la base de la prioridad si la protección de la indicación geográfica se hubiera iniciado mediante un acto administrativo como su registro. En lo relativo a la protección contra la utilización falsa o engañosa de una indicación geográfica, la prioridad no tiene importancia: en cuanto a la utilización del nombre comercial o la marca se considere engañoso para el público en cuanto al origen particular de productos o servicios, dicha utilización quedará prohibida sin perjuicio de la prioridad (véanse también los Artículos 10 y 10bis.3)iii) del Convenio de París). En tales casos, la utilización engañosa podría evitarse indicando el origen real de los productos o servicios para los que se utiliza el signo. Si el nombre comercial o la marca no es reconocido bajo la legislación aplicable, nuevamente podría resultar preferible no prohibir esa utilización en su conjunto sino obligar al usuario a tomar las medidas que eviten la inducción del público en error (véase F.). No obstante, tales medidas podrían parecer menos adecuadas en lo relativo a las indicaciones geográficas que están protegidas contra cualquier forma de utilización no autorizada sin perjuicio del peligro de inducir a error o confundir (tales como las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas en virtud del Artículo 23 de los ADPIC; el Artículo 24.5 de los ADPIC prevé reglas especiales para tales conflictos).

2. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica

139. Los conflictos entre indicaciones geográficas homónimas, que gozan de protección en el mismo territorio o país, probablemente no se decidan sobre la base de prioridad. En tales casos, con frecuencia se adoptan medidas que permiten el uso continuo de ambas indicaciones al mismo tiempo que se evitará confusión. Estos problemas normalmente se resuelven en lo relativo a los principios generales de derecho sobre las indicaciones geográficas (véase por ejemplo el Artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a las indicaciones geográficas para vinos). Si la utilización en Internet tiene el respaldo de una indicación geográfica que no está reconocida en ese territorio o país en donde se realiza la infracción, parecería nuevamente adecuado desarrollar una solución similar (véase F.).

¿Existen problemas particulares relativos a la aplicación de los principios generales de derecho de las indicaciones geográficas cuando se utiliza un signo en Internet?

¿Los tribunales deben tomar en consideración un derecho “extranjero” que respalda la utilización de un signo en Internet, incluso cuando este derecho no sea reconocido en virtud de la legislación aplicable?

E. Nombres

1. Utilización no comercial respaldada por un derecho (nombre)

140. Si alguna persona utiliza su propio nombre en Internet y otra persona reivindica que dicha utilización infringe su propio derecho al mismo nombre o a un nombre similar, estos conflictos teóricamente pueden decidirse dependiendo de la prioridad de los derechos en conflicto. Posteriormente, el titular del derecho “más antiguo” (en ese territorio) será el que prevalezca. Sin embargo además del hecho de que con frecuencia es imposible determinar la prioridad respecto de los nombres, en muchos casos puede ser preferible obligar a ambas partes o por lo menos a uno de los usuarios legítimos a tomar las medidas necesarias para evitar la confusión o crear la impresión de una relación comercial o no comercial entre ambos usuarios. Estas medidas podrían insistir sobre la utilización de renunciaciones en el sitio Internet de uno o de ambos usuarios indicando que no existe ninguna relación entre ellos y que permita a ambos titulares de derechos continuar utilizando el nombre. Si el nombre fue utilizado como nombre de dominio, página de distribución para múltiples usuarios o para la inserción de un hiperenlace de un sitio Internet a otro se podría permitir que todos los titulares aprovecharan las funciones de dirección del nombre de dominio. No obstante, estas medidas podrían no estar disponibles cuando la infracción no se basa en confusión sino, por ejemplo, en conceptos de dilución o conexos. Ésta no es una situación relativa al uso específico de un signo en Internet.

141. Hay un enfoque similar que podría resultar adecuado en casos de conflicto entre las personas de diferentes países y que tienen nombres homónimos o similares. El derecho a un nombre es parte de la personalidad de su titular y probablemente sea reconocido bajo otras leyes también (véase la parte 2 II.B.). Por lo tanto, estos conflictos podrían resolverse sobre la base de la legislación aplicable.

2. Utilización comercial respaldada por un nombre comercial

142. Si una persona utiliza su propio nombre en Internet y alguna otra reivindica que dicha utilización infringe su propio derecho al mismo nombre o a un nombre similar, estos conflictos teóricamente podrían resolverse dependiendo de la prioridad, lo que quiere decir el titular del derecho “anterior” (en el territorio) sería quien prevaleciera. Nuevamente, parece difícil poder determinar la prioridad y podría ser preferible obligar a ambas partes o por lo menos a uno de los usuarios legítimos a tomar las medidas necesarias para evitar confusiones. No obstante, tales conflictos no son específicos a Internet de manera que tal parece que se pueden aplicar los principios generales del derecho. Hay un enfoque similar que puede elegirse en el que el derecho al nombre comercial que respalda la utilización del signo en Internet no se ha reconocido bajo la legislación aplicable, situación que podría asimilarse a conflictos entre nombres homónimos o similares (véase 1. más arriba). Esto podría ser adecuado incluso cuando el derecho a un nombre comercial no se ha reconocido bajo la legislación aplicable (véase F.).

3. Utilización comercial respaldada por una marca (incluidas las marcas notoriamente conocidas)

143. Cuando la utilización del nombre de una persona implica la existencia de una relación (comercial) entre el titular del nombre y el usuario de la marca, el titular del derecho “anterior” (en el territorio) prevalecerá si la decisión se toma de conformidad con la prioridad de los derechos en conflicto. Sin embargo, al igual que en los casos ya mencionados con frecuencia es preferible obligar a uno o a ambos de los titulares a tomar medidas razonables para evitar la confusión. Igualmente, si la marca fue establecida bajo la legislación de un tercer país y no está reconocida bajo la legislación aplicable, sería preferible tomar en consideración el derecho “extranjero” de un signo y adoptar remedios que permitan a ambas partes la utilización de signos idénticos o similares (véase F.).

4. Utilización comercial respaldada por una indicación geográfica

144. Tal parece que los casos en los que el titular de un nombre idéntico desafía la utilización legítima de un signo en Internet como indicación geográfica difícilmente puede resolverse sobre la base de prioridades. Estos casos podrían ser resueltos en forma más adecuada obligando a uno o ambos de los usuarios a tomar medidas necesarias para evitar la infracción, tales como la explicación de la relación existente entre los diferentes usuarios. Tal vez fuera necesario adoptar una solución similar en los casos en los que la indicación geográfica no está reconocida como tal en el país en el que ocurrió la infracción. Nuevamente, puede resultar inadecuado olvidar el derecho “extranjero” en su totalidad y simplemente permitir al titular del nombre continuar su utilización ya que esta decisión de hecho tendría un efecto mundial (véase la parte 2 II.E. y F.).

¿Existen problemas particulares relativos a la aplicación de los principios generales de derecho sobre los nombres cuando se utiliza un signo en Internet?

¿Los tribunales deben tomar en consideración la existencia de un derecho que respalda la utilización de un signo en Internet, incluso cuando este derecho no sea reconocido bajo la legislación aplicable?

F. *Conflictos entre los signos protegidos en diferentes territorios o países*

145. Hay problemas específicos cuando el derecho que respalda la utilización de un signo en Internet fue establecido fuera del país en el que ocurre la infracción y cuando este derecho no es reconocido bajo esa legislación aplicable.

146. Un posible enfoque sería la aplicación estricta del principio de territorialidad, que da por resultado el que dicho derecho simplemente sea ignorado. Este enfoque no se vería afectado por la naturaleza mundial de Internet y el efecto mundial concomitante de las decisiones de tribunales. Aumentaría el potencial de decisiones y sentencias de tribunal conflictivas a escala internacional.

147. Otra posibilidad sería ignorar completamente la territorialidad reconociendo la existencia del derecho y simplemente decidiendo de conformidad con la prioridad incluso

cuando uno de los derechos no haya sido establecido bajo la legislación aplicable. Este enfoque efectivamente iría en la dirección de un derecho mundial de marcas.

148. Un tercer enfoque sería no abandonar el principio de la territorialidad en su totalidad sino simplemente permitir que los tribunales tomen en consideración el derecho “extranjero”. Esto permitiría que hubiera soluciones flexibles en tales casos y que se desarrollaran derechos conflictivos sobre signos homónimos pero reconocidos bajo la misma ley. Uno o ambos de los usuarios podría verse obligado a adoptar medidas razonables para evitar la infracción, como la renuncia. Los tribunales podrían considerar la motivación del usuario del signo en Internet, tomando en consideración la posible mala fe o el peligro de dilución o explotación deshonesta de la cartera o de la reputación: si, por ejemplo, la adquisición del derecho “extranjero” estuvo motivada por el elemento del derecho infringido, el titular de ese derecho podría prevalecer. Esto podría reducir las preocupaciones de que ese enfoque facilite la dilución de signos que ya hayan adquirido reputación. No obstante, estas cuestiones requieren examen adicional.

¿Resulta generalmente posible que los tribunales tomen en consideración la existencia de un derecho “extranjero” que respalde el uso del signo objeto de controversia en Internet incluso cuando ese derecho no sea reconocido bajo la legislación aplicable?

¿De ser así, esto podría hacerse bajo la legislación aplicable o es necesario establecer cierta forma de cooperación internacional?

[Fin del documento]