

OMPI/GEO/MVD/01/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 30 de octubre de 2001



DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
DEL URUGUAY



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMPOSIO SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI),
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay

Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001

INDICACIONES GEOGRÁFICAS E INTERNET

documento preparado por la Oficina Internacional

A. INTRODUCCIÓN

1. Se dice que Internet es la red de redes.¹ Comenzó como un instrumento alternativo de comunicación utilizado principalmente por los científicos y los fanáticos de las computadoras, y pasó a ser un medio mundial de comunicación, con un amplio espectro de usuarios de los sectores privado, comercial o gubernamental.

2. El uso comercial cada vez más intenso de Internet ha creado nuevos desafíos en todos los campos jurídicos y en particular en la esfera del derecho de propiedad intelectual. El propósito del presente documento es ofrecer información sobre las actividades recientes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que sean pertinentes a la utilización y protección de las indicaciones geográficas en Internet.

3. A este respecto, se llevan a cabo en la OMPI dos tipos de actividades: la primera se refiere a la protección de las indicaciones geográficas contra el uso no autorizado en Internet; la segunda es la protección de las indicaciones geográficas contra su registro no autorizado como nombres de dominio de Internet. La primera cuestión se describirá en relación con la labor del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marca, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la OMPI en la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2001 (denominada en adelante la “Recomendación Conjunta”). El segundo tema es objeto del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

B. RECOMENDACIÓN CONJUNTA DE LA OMPI SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET

4. Las empresas que desean participar en el comercio electrónico necesitan signos que las distingan o distingan sus productos o servicios de los de otras empresas; necesitan ser reconocidas y crearse una reputación que inspire confianza en ellas y en sus marcas. Especialmente cuando se trabaja en mercados virtuales, en los que son poco frecuentes las transacciones cara a cara, hay poca o ninguna oportunidad de inspeccionar los productos o servicios antes de comprarlos, y los consumidores están dispuestos a recompensar a las fuentes confiables que ofrecen productos y servicios competitivos. En esas circunstancias, los signos distintivos, como las marcas, los nombres comerciales o las indicaciones geográficas se transforman en un medio indispensable de identificación y distinción.

5. Los derechos sobre dichos signos se protegen en el ámbito territorial, pero su utilización en Internet es, o puede ser, tan amplia como la propia Internet. De momento, ninguno de los participantes en el comercio electrónico, tanto los comerciantes como los consumidores, pueden contar con un marco jurídico claro, coherente y predecible. La tensión entre el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial y la naturaleza mundial de Internet plantea un desafío para el futuro de las legislaciones sobre propiedad industrial, que deberían

¹ Véase el Informe del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, Publicación de la OMPI 439, párrafo 11.

ofrecer un grado suficiente de seguridad jurídica. También pone en jaque la evolución del comercio electrónico, que necesita una base jurídica fiable.

6. La OMPI comenzó a tratar esos problemas jurídicos en 1998, en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). Sobre la base de los resultados de un estudio amplio,² complementado por la información reunida gracias a un cuestionario,³ y guiado por un documento de exposición de problemas,⁴ la Oficina Internacional preparó varios proyectos de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet.⁵ En su sexta sesión, el SCT adoptó un proyecto revisado, presentado a las Asambleas de la OMPI para su adopción como recomendación conjunta de la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París. Esos dos órganos adoptaron la recomendación conjunta en la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2001).⁶

7. La Recomendación Conjunta abarca el uso de los signos distintivos en Internet, cuando los derechos sobre esos signos son de naturaleza “territorial”, en particular las marcas, los nombres comerciales o las indicaciones geográficas. La Recomendación Conjunta no contiene una lista exhaustiva de esos derechos. Sin embargo, en la definición de “propiedad industrial” del Artículo 1.2) del Convenio de París figura una lista mínima. No quedan cubiertos los derechos que se protegen en un contexto no comercial, como los nombres de personas. Sin embargo, los Estados miembros están en libertad de aplicar la Recomendación Conjunta también a esos derechos.

8. Las disposiciones de la Recomendación Conjunta no constituyen legislación independiente sobre propiedad industrial para Internet. Crean un vínculo entre las legislaciones nacionales o regionales vigentes e Internet, y su objetivo es hacer que esas legislaciones sean compatibles con Internet. Ayudan a los tribunales nacionales y demás autoridades competentes a aplicar esas legislaciones vigentes a los problemas jurídicos que surgen del uso de los signos en Internet, procuran en lo posible no interferir con las legislaciones nacionales, y se ocupan sólo de los problemas que no puedan resolverse en un plano puramente nacional. Entre esos problemas se cuentan los siguientes:

i) ¿En qué condiciones puede considerarse que el uso de un signo en Internet se ha efectuado en un determinado país?

ii) ¿Qué deberá hacerse para permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o similares la utilización simultánea de esos signos en Internet?

iii) ¿Cómo pueden los tribunales tener en cuenta la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial sobre los signos al establecer las medidas correctivas?

9. La primera pregunta se relaciona con establecer si el uso de un determinado signo en Internet produce el efecto de crear, mantener o infringir un derecho de propiedad industrial en

² Documento de la OMPI SCT/2/9.

³ Documento de la OMPI SCT/3/2.

⁴ Documento de la OMPI SCT/3/4.

⁵ Documento de la OMPI SCT/4/4, SCT/5/2 y SCT/6/2.

⁶ Véase el documento de la OMPI A/36/15 Prov., párrafo 191.

un país determinado. Por lo general, para ello es necesario que el uso de dichos signos se haya efectuado en el país en cuestión. La Recomendación Conjunta vuelca este requisito en la expresión “efecto comercial”: sólo el uso de un signo que produzca un “efecto comercial” en un Estado miembro, en virtud de la Recomendación Conjunta se tratará como si se hubiese efectuado en ese Estado miembro. La Recomendación Conjunta incluye una lista detallada, pero no exhaustiva, de elementos que puedan ser pertinentes a la determinación del efecto comercial, como la entrega de productos o la prestación de servicios, el idioma utilizado en el sitio Web, la interactividad de ese sitio, el registro del sitio Web en un dominio de nivel superior correspondiente a código de país, etcétera.

10. El antecedente de la segunda pregunta es la tensión entre los derechos territoriales e Internet como medio mundial. Debido al principio de territorialidad, distintas personas pueden ser titulares de derechos de propiedad industrial sobre signos idénticos o similares en distintos países. Ello puede crear problemas si un signo se utiliza en Internet. Dada la naturaleza forzosamente mundial de Internet, podrá considerarse que ese uso infringe un derecho contemplado en la legislación de un Estado miembro en el que el derecho del usuario no se reconoce. Los derechos que coexistieron en el mundo real entran en conflicto en Internet.

11. Para resolver esos eventuales conflictos, la Recomendación Conjunta introduce un procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” en beneficio de los titulares de derechos y de las personas que utilizan legítimamente los signos, por ejemplo, en caso de utilización de buena fe de nombres de personas o signos que se consideran genéricos o descriptivos en un determinado país. Este tipo de usuarios de signos está exento de responsabilidad a menos que se les notifique la existencia de un derecho en conflicto. En consecuencia, no podrán ser objeto de un mandamiento, ni ser responsables por los daños y perjuicios causados antes de la notificación. Por lo tanto, los usuarios no se verán obligados a realizar una búsqueda mundial de derechos en conflicto, registrados o no, antes de usar su signo en Internet. Una vez que un usuario se ha notificado de un derecho en conflicto, deberá adoptar ciertas medidas para evitar el conflicto. Si no lo hace, será responsable en ese sentido.

12. Para dar a los titulares de derechos y demás usuarios legítimos de buena fe un grado suficiente de seguridad jurídica en cuanto a la manera de evitar la responsabilidad por infracción de determinados derechos en conflicto que les son conocidos, en la Recomendación Conjunta se estipula que los Estados miembros deben aceptar una “advertencia” como medida suficiente para evitar la responsabilidad. Esas advertencias son declaraciones ideadas para evitar el efecto comercial en un determinado país, y para evitar la confusión con otros titulares de derechos. La advertencia surte efecto sólo si el usuario mantiene la intención declarada preguntando a los clientes dónde se encuentran y rechazando la entrega a los que han indicado encontrarse en el país objeto de la advertencia. Sin embargo, no se exigiría al usuario que verifique las declaraciones realizadas por sus clientes porque ello sería prácticamente imposible cuando todas las etapas de una transacción se realizan por Internet.

13. La tercera cuestión se refiere a otro problema que surge de la tensión entre los derechos territoriales y el medio mundial. Un mandamiento de cesación de todo uso de un signo en Internet iría mucho más allá del territorio en el que existe un derecho en conflicto sobre ese signo. Tendría un efecto tan amplio como Internet. Por lo tanto, una decisión en cuanto a las medidas correctivas debería tener en cuenta la limitación territorial de las marcas o los derechos sobre otros signos. Dentro de lo posible, las medidas correctivas deberían limitarse al territorio en que se reconoce el derecho, y deberían estar disponibles sólo si puede

considerarse que el supuesto uso infractor del signo se ha realizado en ese territorio. Eso se determina con respecto al “efecto comercial” de dicho uso en el Estado miembro en cuestión. Así pues, el “efecto comercial” del uso en Internet debería servir como parámetro para determinar una medida correctiva “proporcional”. El uso de un signo en Internet que infringe un derecho de propiedad industrial en un Estado miembro no debería prohibirse en la medida en que sea proporcional al efecto comercial que ese uso ha producido en ese Estado miembro. Por lo general, los mandamientos deberían limitarse a lo que sea necesario para impedir o anular el efecto comercial en el Estado miembro (o los Estados miembros) en que el derecho infringido se protege, y los daños y perjuicios deberían reconocerse sólo en lo que atañe al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

14. La Recomendación Conjunta impone a los tribunales un cierto grado de creatividad al examinar las limitaciones al uso ideadas, por un lado, para evitar un efecto comercial en el Estado miembro, o los Estados miembros, en que se protege el derecho infringido y, por el otro, para evitar toda confusión con el titular de ese derecho, tal como las “advertencias eficaces”, los sitios portales en Internet y elementos similares. En ciertos casos, seguiría siendo necesario imponer la cesación de toda utilización de un signo en Internet. Sin embargo, la prohibición de utilizar un signo en Internet no debería ordenarse si el usuario tiene un derecho sobre el signo, o está facultado de algún otro modo a usar ese signo, siempre y cuando no haya adquirido ese derecho ni utilice el signo de mala fe.

15. El texto completo de la Recomendación Conjunta, acompañado por notas explicativas, figura en el documento SCT/7/2.

C. EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI RELATIVO A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

16. El Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet comenzó a instancias de los Estados miembros de la OMPI. En el Primer Proceso de la OMPI⁷, se investigó la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio de Internet, y se recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio, práctica conocida como "ciberocupación". La Política Uniforme de Solución de Controversias relativas a Nombres de Dominio (la "Política Uniforme"), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) como consecuencia del Primer Proceso de la OMPI, ha demostrado ser un mecanismo internacional eficaz, rentable y sensible a las circunstancias particulares del sistema de nombres de dominio (DNS) como sistema mundial de direcciones. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, como prestador principal de servicios en virtud de la Política Uniforme, había recibido a comienzos de septiembre de 2001, más de 3.000 demandas sometidas en el marco de dicha Política, de las cuales más del 80% han sido resueltas.

17. El Segundo Proceso de la OMPI se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos

⁷ Véase la publicación de la OMPI N° 439, en que figura el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, o <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-es.html>.

identificadores como nombres de dominio. Esos otros identificadores, que constituyen la base de los sistemas de nomenclatura utilizados en el mundo real o físico, son:

- las denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control;
- los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII);
- los nombres de persona;
- los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos;
- los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

18. El Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet se publicó el 3 de septiembre de 2000.⁸

19. En el caso de las indicaciones geográficas, que se tratan en el Capítulo 6 del Informe Final, se reconoce la existencia de determinadas normas a nivel internacional que prohíben las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y que protegen las indicaciones geográficas, o los nombres de lugares geográficos con los que se asocian productos que tienen características particulares de dicho lugar. No obstante, estas normas se aplican al comercio y puede ser necesaria una adaptación para tratar la gama de problemas percibidos y que están relacionados con el uso indebido de indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio. Además, la falta de una lista internacional de indicaciones geográficas concertada plantearía problemas importantes en la aplicación de la Política Uniforme en este ámbito debido a la necesidad de hacer elecciones difíciles con respecto al derecho aplicable. Se da a entender que el marco internacional en este ámbito debe progresar antes de disponer de una solución adecuada para el uso indebido de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio.

20. El Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet se presentó al vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2001), a la que se invitó a tomar nota de la publicación y el contenido del Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet y a manifestar su posición en relación con las recomendaciones que figuran en ese informe.⁹

21. La Asamblea General de la OPI reconoció la importancia de las cuestiones examinadas en el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet, destacó la importancia política que atribuye a esas cuestiones y decidió que:¹⁰

i) se deberán celebrar conjuntamente con sesiones ordinarias del SCT dos sesiones especiales del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos

⁸ Véase <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-es.html>

⁹ Documento de la OMPI WO/GA/27/1.

¹⁰ Véase el documento WO/GA/27/8 Prov., párrafo 33.

Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). Las dos sesiones especiales deberán celebrarse dentro de un plazo que permita la distribución de un informe sobre éstas a los Estados miembros en el momento oportuno, antes de las reuniones de las Asambleas de la OMPI de septiembre de 2002;

ii) las dos sesiones especiales deberán dedicarse a un análisis global del Informe sobre el Segundo Proceso, habiéndose cuenta de las particularidades de las cuestiones abordadas en ese Informe y tratando esas cuestiones una por una;

iii) la labor restante del SCT relacionada con las sesiones ordinarias del SCT no deberá tener una incidencia en el examen durante las sesiones especiales del SCT de las cuestiones del Informe sobre el Segundo Proceso;

iv) se deberá preparar un Informe relativo a las dos sesiones especiales del SCT, en el que se presenten las opciones de trato de las cuestiones examinadas en el Informe sobre el Segundo Proceso, indicando si dichas cuestiones merecen la toma de medidas, exigen un examen ulterior, no son lo suficientemente importantes en su impacto como para que se tomen medidas, o no son objeto de consenso. El Informe sobre las dos sesiones especiales deberá distribuirse durante las reuniones de la Asamblea General de la OMPI de septiembre de 2002 para consideración y adopción de una decisión al respecto.

22. Véase *El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet*, Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet,¹¹ en que figura el texto completo del Informe Final y, en particular, su Capítulo 6 que trata, entre otras cosas, de las indicaciones geográficas.

[Fin del documento]

¹¹ <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-es.html>.