

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas**

**Vigésima cuarta sesión**  
**Ginebra, 1 a 4 de noviembre de 2010**

### **LAS MARCAS E INTERNET**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **I. INTRODUCCIÓN**

1. En su vigésima tercera sesión, celebrada en Ginebra del 30 de junio al 2 de julio de 2010, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pidió a la Secretaría que preparara un documento de información en el que se resumiera la evolución hasta el presente en la esfera de las marcas e Internet, en particular en lo que concierne a la Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, así como las últimas novedades que se han producido en el marco de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) en cuestiones relacionadas con los nombres de dominio. Se invitó a los miembros del SCT y los observadores a presentar a la Secretaría sus aportaciones a esa labor antes del 15 de septiembre de 2010 (véase el párrafo 18 del documento SCT/23/6).
2. De conformidad con la petición formulada por el SCT, la Secretaría ha preparado el presente documento, en el que se intenta resumir la información existente sobre las cuestiones mencionadas más arriba y se presentan varias consideraciones adicionales para su examen por el Comité Permanente.

## II. NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

3. En los últimos años, Internet ha cobrado una importancia cada vez mayor para la circulación internacional de bienes y servicios de todo tipo. Con una tasa extraordinaria de crecimiento continuo, Internet es actualmente uno de los principales conductos mundiales de datos, que se utiliza con una frecuencia cada vez mayor en la actividad comercial general para la venta de bienes y la prestación de servicios a través de las fronteras nacionales. Las cuestiones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual relativas al material que se encuentra disponible en Internet revisten tanta importancia como las cuestiones relacionadas con el uso de las marcas como vectores de las preferencias de los consumidores en un mercado mundial.
4. Una de las primeras cuestiones abordadas en ese contexto fue el registro de mala fe de marcas como nombres de dominio. Es bien sabido que un avance importante en la respuesta a esta cuestión se logró mediante el Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet, a consecuencia del cual la ICANN adoptó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP). El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI continúa llevando a cabo una labor activa de asesoramiento de la ICANN y de registros de nombres de dominio en lo tocante a las cuestiones relacionadas con la protección de la identidad en Internet. La ampliación que se ha propuesto del espacio de los nombres de dominio genéricos por la ICANN es otra esfera que ha sido objeto de gran atención por parte del Centro, tal como se explica más detalladamente en el Anexo III de este documento.

## III. RECOMENDACIÓN CONJUNTA DE LA OMPI RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET

5. Aparte de la labor en materia de nombres de dominio, el SCT tuvo un papel fundamental en la preparación de la Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet (en lo sucesivo denominada "Recomendación conjunta"), que se adoptó 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). La Recomendación conjunta es el tercero de una serie de instrumentos en la esfera del Derecho de marcas adoptados por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI.
6. Las disposiciones contenidas en la Recomendación conjunta tienen por objeto facilitar la aplicación de las legislaciones territoriales relacionadas con las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, y las legislaciones territoriales sobre competencia desleal, a la utilización de signos en Internet. Se pretende que las disposiciones se apliquen al determinar si, con arreglo a la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, el mantenimiento o la infracción de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.
7. Con arreglo a esas disposiciones, el uso de un signo en Internet se trata como el uso en un Estado miembro sólo si ese uso tiene un efecto comercial en ese Estado miembro en particular. En la Recomendación conjunta se detallan los factores que sirven para determinar si el signo tiene un efecto comercial. Si bien la lista de los posibles factores pertinentes no es exhaustiva, con ella se pretende ayudar a las autoridades competentes a determinar si existe efecto comercial. No obstante, la autoridad competente goza de libertad para decidir qué factores son pertinentes en un caso determinado.

8. Con respecto a la responsabilidad de quien utilice un signo en Internet, en una forma que produzca efecto comercial en un Estado miembro, en la Recomendación conjunta se estipula que si el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, no será responsable ante el propietario de la marca en ese otro Estado antes de recibir una “notificación de infracción”. Este procedimiento de notificación y prevención de conflictos trata de lograr un equilibrio entre los intereses de los usuarios legítimos y de buena fe, por un lado, y de los titulares de derechos que podrían ser infringidos por dicho uso, por otro.
9. La Recomendación conjunta contiene disposiciones en las que se insta a las autoridades competentes que conceden medidas correctivas contra la utilización del signo en Internet en un Estado miembro a que consideren el efecto de una posible prohibición en otros Estados. Las medidas correctivas deberán ser proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro. La autoridad competente debería evitar imponer una medida correctiva que tuviera el efecto de prohibir toda utilización futura del signo en Internet. El texto completo de la Recomendación conjunta y las notas explicativas figuran en el Anexo II de este documento.

## VI. NOVEDADES EN MATERIA DE MARCAS E INTERNET

10. Casi diez años después de la adopción de la Recomendación conjunta, Internet ha proporcionado innumerables formas nuevas para que las empresas y personas ingeniosas hagan referencia a las marcas de un modo que afecta las actividades comerciales de los titulares de marcas. Puede que estos nuevos métodos no relacionen la marca directamente con productos o servicios que el usuario ofrece en venta e incluso pueden permanecer ocultos a los ojos de los consumidores. Prácticas como la utilización no autorizada de marcas como palabras clave por los operadores de los motores de búsqueda o en listas de productos no originales en sitios Web de subastas, o incluso la utilización de marcas en objetos virtuales que se comercializan en mundos virtuales, representan desafíos evidentes para la aplicación tradicional del Derecho de marcas.
11. Recientemente se ha llevado un número significativo de casos a los tribunales nacionales y regionales. Al dirimir esos casos, los tribunales a menudo han recurrido a los principios del Derecho de marcas junto con otras disposiciones legislativas que regulan el comercio electrónico o la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Las soluciones dadas difieren de una jurisdicción a otra y el Anexo I de este documento contiene un breve resumen de los nuevos desafíos relacionados con el uso de las marcas en Internet que se han observado en una muestra selectiva de casos en distintas jurisdicciones.

12. *Se invita al SCT a:*

- i) *tomar nota del contenido del Anexo I del presente documento;*
- ii) *examinar la Recomendación conjunta de 2001, contenida en el Anexo II de este documento, con miras a establecer si es deseable efectuar modificaciones y si es*

*adecuado abordar la evolución reciente  
expuesta en el Anexo I;*

*iii) identificar cualquier otra forma de  
proceder que pudiera percibirse como útil y  
adecuada para abordar cuestiones  
específicas sobre las marcas relacionadas  
con la utilización de éstas en Internet;*

*iv) tomar nota del contenido del Anexo III  
del presente documento y, si procede,  
considerar una posible labor posterior.*

[Siguen los Anexos]

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS MARCAS E INTERNET

### I. Responsabilidad de los sitios de subastas en Internet por infracción del derecho de marca

1. La importancia comercial de los sitios Web de subastas continúa aumentando rápidamente a medida que los minoristas aprovechan la oportunidad de acceder, con un costo bajo, a una vasta base de clientes. Para empezar, es importante señalar que a esos sitios Web generalmente acuden tanto los minoristas profesionales como los aficionados. Además, dependiendo de los escrúpulos del vendedor, cabe la posibilidad de que se explote ilegalmente el nombre de una marca para atraer los compradores a productos que no son originales. Esta dinámica plantea problemas importantes a los propietarios de marcas; problemas que se agravan dada la naturaleza mundial de Internet y las divergencias entre una y otra jurisdicción respecto del Derecho de marcas.
2. En los últimos años, los litigios en este ámbito han aumentado muy considerablemente al haberse presentado demandas contra grandes sitios Web de subastas en diversas jurisdicciones. A pesar de las evidentes analogías en los hechos y los argumentos jurídicos presentados en estos casos, los resultados judiciales han variado en las distintas jurisdicciones. Las diferencias en la legislación nacional contribuyen a esa disparidad pero aspectos de política más amplios también tienen un efecto en los tribunales. En cualquier caso, actualmente existe inseguridad jurídica tanto para los sitios Web de subastas como para los propietarios de marcas. Por lo tanto, las prácticas y los procedimientos de los sitios Web de subastas y las estrategias de observancia de los propietarios de marcas deben formularse en función de la jurisdicción.

#### Política

3. Antes de examinar la jurisprudencia pertinente, es útil exponer sucintamente las cuestiones generales de política que están presentes cuando el propietario de una marca pone en duda la conducta de un sitio Web de subastas. Sin ninguna duda, la cuestión más importante a este respecto es la de a qué parte debería corresponderle la carga de supervisar el uso de las marcas en el sitio Web. Por una parte, se arguye que los propietarios de marcas deberían soportar esa carga porque poseen un conocimiento profundo de sus mercancías autorizadas y, por consiguiente, son los que se encuentran en mejores condiciones para detectar una infracción del derecho de marca. Además, se afirma que los titulares de derechos de propiedad intelectual deberían hacer valer sus propios derechos, en lugar de confiar en que un tercero lo haga por ellos. Por otra, se aduce que los sitios Web de subastas deberían soportar esa carga porque sólo ellos tienen capacidad para filtrar los anuncios, adoptar medidas correctivas contra los vendedores y, en última instancia, impedir que ocurran infracciones del derecho de marca en sus sitios Web. Esta argumentación se ve reforzada por el hecho de que los sitios Web de subastas obtienen un beneficio de todas las ventas efectuadas en el sitio, incluidas las ventas de artículos falsificados. Sin embargo, los sitios de subastas se resisten a aceptar esa carga porque representa una amenaza para su modelo empresarial. Por su parte, los propietarios de marcas afirman con igual vehemencia que soportan pérdidas de ingresos enormes como consecuencia del modo en que los sitios Web de subastas llevan a cabo sus actividades en la actualidad.

4. Otro debate sobre las políticas se centra en la pasividad. Los proveedores de servicios de Internet generalmente no son responsables de la actividad ilegal llevada a cabo en línea ya que son un “mero canal”<sup>1</sup>. De manera análoga, los sitios Web de subastas intentan quedar exentos de responsabilidad por las infracciones del derecho de marca aduciendo que se limitan a proporcionar un foro para una transacción entre un comprador y un vendedor. Dicho de otro modo, habida cuenta de que el sitio Web actúa de lugar de almacenamiento de datos y es “pasivo”, en lugar de verificar activamente las afirmaciones de los vendedores, es inaceptable responsabilizarlo de las infracciones del derecho de marca. Sin embargo, los propietarios de marcas refutan esta afirmación y hacen referencia a ejemplos como los servicios de aprobación y apoyo que los sitios Web de subastas ofrecen a aquellos vendedores que alcanzan un número elevado de transacciones. Como se discute a continuación, la manera y el grado en que un sitio Web de subastas interactúa con los vendedores y los propietarios de marcas es un aspecto importante para los tribunales a la hora de determinar la responsabilidad del sitio Web.

### **Procesos judiciales**

#### Estados Unidos de América

5. En los Estados Unidos de América, el Tribunal de Apelación de la Segunda Circunscripción recientemente emitió un fallo trascendental en el caso de Tiffany contra eBay<sup>2</sup>. Con respecto a la venta de joyería falsificada en el sitio Web, Tiffany demandó a eBay por una infracción directa e indirecta del derecho de marca, dilución del carácter distintivo de la marca y publicidad engañosa.
6. El tribunal desestimó la acusación de infracción directa sobre la base de que eBay había utilizado la marca para describir con exactitud artículos de Tiffany auténticos puestos a la venta en el sitio Web<sup>3</sup>. Asimismo, el uso no sugería que Tiffany mantuviera una relación directa con eBay o que Tiffany diera por buenas las ventas<sup>4</sup>. A los efectos de evaluar la infracción directa, el tribunal sostuvo que el presunto conocimiento por eBay de la disponibilidad de artículos falsificados en el sitio Web no constituía un fundamento para esa acusación y que determinar la existencia de responsabilidad por ese motivo desalentaría indebidamente la reventa legal de artículos de Tiffany auténticos<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Por ejemplo, con arreglo a los artículos 12 y 13 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), los proveedores de servicios de Internet están exentos de responsabilidad cuando sirven de intermediario o prestan un servicio de almacenamiento temporal con la única finalidad de lograr que la transmisión de contenido sea más eficiente, es de naturaleza meramente técnica, automática o pasiva y, cuando el proveedor de servicios de Internet no tenga ni conocimiento del contenido que se transmite o almacena, ni control sobre el mismo.

<sup>2</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 98 (2010).

<sup>3</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 103 (2010). Con respecto a los artículos auténticos, el tribunal reconoció que “una parte importante de la joyería de Tiffany en plata de ley era falsificada” pero constató que en eBay también se vendía un número considerable de artículos de Tiffany auténticos. Id. pág. 98.

<sup>4</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

<sup>5</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

7. En lo tocante a la acusación de infracción indirecta, el tribunal reconoció que era una cuestión más difícil que la infracción directa<sup>6</sup>. Podría considerarse que un sitio Web de subastas es responsable si “continúa prestando servicios a alguien que sabe o tiene motivos para pensar que participa en infracciones del derecho de marca<sup>7</sup>”. No obstante, con respecto al grado de conocimiento necesario, el tribunal estimó que “para que exista una infracción indirecta del derecho de marca, el proveedor del servicio debe poseer más que un conocimiento o motivo general para saber que su servicio se está utilizando para la venta de artículos falsificados. Es necesario un conocimiento contemporáneo de qué productos puestos a la venta infringen o infringirán ese derecho en el futuro<sup>8</sup>”. Habida cuenta de que eBay eliminó esos productos y también a quienes reincidieron en el momento en que tuvo un conocimiento específico de las infracciones, el sitio no había dejado de cumplir esa norma jurídica. En consecuencia, eBay no era responsable de infracción indirecta del derecho de marca<sup>9</sup>. No obstante, cabe señalar que el tribunal prohibió a eBay que recurriera a la “ignorancia premeditada<sup>10</sup>”. Por consiguiente, si eBay tiene motivos que le hagan sospechar que los usuarios de sus servicios están infringiendo los derechos de una marca protegida, no le está permitido “apartar la vista” a fin de sustraerse a la responsabilidad. Dicho de otro modo, la ignorancia premeditada equivale a un conocimiento efectivo<sup>11</sup>.
8. Con respecto a las dos acusaciones finales, la argumentación de la dilución del carácter distintivo de la marca no prosperó debido a que eBay nunca utilizó la marca para hacer referencia a su propio producto<sup>12</sup> y la acusación de publicidad engañosa fue trasladada al Tribunal de Distrito<sup>13</sup>.

#### Reino Unido

9. En el Reino Unido, L'Oréal demandó a eBay<sup>14</sup> al considerar, entre otras cosas, que eBay había infringido el derecho de marca sobre la base de las teorías de la responsabilidad mancomunada y responsabilidad principal. En lo concerniente a la responsabilidad mancomunada, el tribunal afirmó que se trataba de una cuestión que tendría que dirimir la legislación nacional. El juez reconoció que eBay “sí facilita la infracción de las marcas de terceros, incluidas las marcas de L'Oréal, por los vendedores; sí tiene conocimiento de que esas infracciones han ocurrido y es probable que vuelvan a ocurrir; y se beneficia de esas infracciones salvo cuando el derechohabiente presenta una reclamación de protección de los derechos de P.I. (VeRO)<sup>15</sup> dentro de un plazo determinado<sup>16</sup>”. Sin embargo, L'Oréal no pudo demostrar que eBay hubiera facilitado los

---

<sup>6</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

<sup>7</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 106 (2010).

<sup>8</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 107 (2010).

<sup>9</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 109 (2010).

<sup>10</sup> Véase Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 109 y 110.

<sup>11</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 110 (2010).

<sup>12</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 112 (2010).

<sup>13</sup> Tiffany contra eBay, 600 F.3d. 93, 114 (2010).

<sup>14</sup> L'Oreal SA v eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53.

<sup>15</sup> El programa de propietario de los derechos verificado o programa VeRO de eBay es un sistema de notificación y retirada de contenidos que tiene por objeto prestar asistencia a los titulares de propiedad intelectual para retirar del sitio Web los productos que infringen derechos de propiedad intelectual. L'Oréal SA contra eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53, pág. 875.

<sup>16</sup> L'Oreal SA contra eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53, pág. 928.

actos concretos de infracción de los vendedores y no disponía de pruebas de un plan común. El tribunal dictó una resolución en el sentido de que i) eBay no tenía obligación jurídica alguna de impedir las infracciones y ii) que no basta la facilitación con conocimiento e intención de obtener un beneficio<sup>17</sup>.

10. Con respecto a la responsabilidad principal, L'Oréal se centró en la utilización por eBay de marcas de L'Oréal en enlaces patrocinados en sitios Web de motores de búsqueda<sup>18</sup>. Además, L'Oréal cuestionó la utilización de las marcas en el sitio Web de eBay como subcategoría para ayudar en una búsqueda entre los productos que se ofrecen en venta en eBay<sup>19</sup>. Es importante observar que ambas cuestiones conciernen únicamente a productos que infringen el derecho de marca. Con respecto a estos aspectos, el juez decidió trasladar varias cuestiones al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para su aclaración<sup>20</sup>. Las respuestas a esas preguntas no han sido recibidas todavía.

#### Francia

11. En Francia, diversos tribunales han llegado a distintas conclusiones respecto de la responsabilidad de eBay por la venta de artículos falsificados. En el proceso judicial iniciado por LVM contra eBay<sup>21</sup>, el Tribunal de Comercio de París dictó una resolución favorable a Louis Vuitton y determinó que eBay era culpable de "actos cuestionables graves consistentes en la abstención y la negligencia<sup>22</sup>". El tribunal desestimó el argumento de que eBay era un mero sitio de almacenamiento de datos y, por el contrario, lo clasificó como intermediario. Como tal, eBay no había cumplido su deber de impedir las ventas ilegales. "No había establecido medidas eficaces y adecuadas para luchar contra la infracción del derecho de marca" y las "medidas contra la falsificación [eran] inadecuadas porque eBay no exigía a los vendedores que autentificaran sus artículos ni clausuraba permanentemente las cuentas de los vendedores infractores<sup>23</sup>".
12. En cambio, un fallo judicial francés más reciente<sup>24</sup>, consecuencia de una demanda interpuesta por L'Oréal, ha sido favorable a eBay. Según el tribunal, eBay había cumplido su obligación de buena fe y había actuado con la diligencia debida para impedir la venta de artículos en su sitio Web que infringieran el derecho de marca<sup>25</sup>. Con el fin de determinar la responsabilidad, para ese asunto se necesitaría el conocimiento

---

<sup>17</sup> L'Oreal SA contra eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53, pág. 928.

<sup>18</sup> L'Oreal SA contra eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53, pág. 929.

<sup>19</sup> L'Oreal SA contra eBay International AG, [2009]. E.T.M.R. 53, pág. 860.

<sup>20</sup> Véase C 267/40, 7.11.2009, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0040:0041:es:pdf>.

<sup>21</sup> Tribunal Comercial de París, n.º de registro 2006077799.

<sup>22</sup> Rebecca M. Haynes. "Should Designers Pay the Price? A Look at Contributory Trademark Infringement as it Relates to Different Outcomes of Internet Auction Site Liability in the United States and France". 8 Ave. Maria L. Rev. 223, pág. 232.

<sup>23</sup> Allison N. Ziegler. "Online Auction House Liability for the Sale of Trademark Infringing Products". 14 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 215, pág. 230.

<sup>24</sup> Proceso RG 07/11365 L'Oréal SA contra eBay France SA, 13 de mayo 2009.

<sup>25</sup> Nathan Fan. "L'Oreal v eBay: European Courts Rule eBay Not Liable for Sales of Counterfeit Goods". 26 de mayo de 2009. <http://www.iposgoode.ca/2009/05/1%E2%80%99oreal-v-ebay-european-courts-rule-ebay-not-liable/>

probado de que eBay sabía que había contenido que infringía ese derecho y que no había actuado para remediarlo<sup>26</sup>.

#### Bélgica

13. En el proceso judicial de Lancôme Parfums contra eBay<sup>27</sup>, el Tribunal de Comercio de Bruselas determinó que eBay no era responsable porque “no tenía un conocimiento efectivo de la información ilegal que almacenaba, o no era consciente de ningún hecho o circunstancia que sugiriera esa naturaleza ilegal y, al tener conocimiento o constancia, había actuado con prontitud para retirar la información o impedir el acceso a la misma<sup>28</sup>”. Por consiguiente, eBay logró demostrar que era un mero lugar de almacenamiento de la información mostrada y gozaba de las exenciones que conferían los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico<sup>29</sup>.

#### Alemania

14. Varios tribunales alemanes se han pronunciado sobre la cuestión de la responsabilidad de los sitios Web de subastas por la infracción del derecho de marca<sup>30</sup>. La posición se ha caracterizado de la manera siguiente: si un vendedor<sup>31</sup> actúa con criterios comerciales y al sitio Web de subastas se le ha proporcionado información clara de la infracción, el sitio Web podrá ser responsable subsidiario por haber interferido si no impide que se comenten infracciones mediante filtros y comprobaciones manuales<sup>32</sup>. Parece ser que los tribunales han intentado lograr un equilibrio al asignar la carga de la supervisión con miras a la detección de infracciones del derecho de marca. Habida cuenta de que los jueces se han mostrado dispuestos a proteger el modelo empresarial de los sitios Web de subastas, sólo hay obligación de controlar aquellas infracciones que puedan identificarse fácilmente<sup>33</sup>.

---

<sup>26</sup> Franck Soutoul y Jean-Phillippe Bresson. “eBay Succeeds Over L’Oreal in France”. Trademark World, n.º 219, julio-agosto de 2009 15, pág. 16.

<sup>27</sup> Asunto A/07/06032.

<sup>28</sup> Kevin K.H. Pun. “Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers”. E.I.P.R. 2009, 31(11), 559-567, pág. 561.

<sup>29</sup> *Ibíd.*

<sup>30</sup> Puede consultarse una lista de los fallos judiciales en Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag y Michael Adams. “Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out”. INTA Bulletin, vol. 65, n.º 1 (1 de enero de 2010), pág. 6.

<sup>31</sup> Hace referencia al vendedor de los artículos que infringen el derecho de marca. Dicho de otro modo, la parte que es directamente responsable de la infracción del derecho de marca.

<sup>32</sup> Véase Kevin K.H. Pun. “Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers”. E.I.P.R. 2009, 31(11) 559-567, pág. 563, y Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag y Michael Adams. “Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out”. INTA Bulletin, vol. 65, n.º 1 (1 de enero de 2010).

<sup>33</sup> Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag y Michael Adams. “Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out”. INTA Bulletin, vol. 65, n.º 1 (1 de enero de 2010).

## II. Responsabilidad de los motores de búsqueda por la venta de marcas como palabras clave

15. Cuando los usuarios de Internet efectúan una búsqueda en línea, generalmente obtienen dos conjuntos distintos de resultados: “resultados naturales<sup>34</sup>” y “enlaces patrocinados<sup>35</sup>”. El motor de búsqueda genera los resultados naturales de una manera neutral basada en la pertinencia de los términos de búsqueda<sup>36</sup>. Inicialmente, los motores de búsqueda dependían en gran medida de metaetiquetas<sup>37</sup> para generar resultados naturales; no obstante, la importancia de las metaetiquetas ha disminuido como consecuencia de los algoritmos de búsqueda modernos<sup>38</sup>. A diferencia de los resultados naturales, los enlaces patrocinados aparecen porque ciertos sitios Web (“anunciantes”) pagan una tarifa al motor de búsqueda para asegurarse de que sus enlaces aparecen cuando se escriben ciertos términos de búsqueda (“palabras clave”).
16. Si tomamos Google como ejemplo, los anunciantes pujan por ciertas palabras clave y se les cobra una tarifa con arreglo al número de veces que se hace clic. Dicho de otro modo, cada vez que un usuario hace clic en un enlace patrocinado, Google le cobra una tarifa al anunciante. Esta tarifa se determina mediante una subasta, es decir, el anunciante o anunciantes que han accedido a pagar la mayor cantidad por clic aparecerán en un lugar destacado de la página de resultados. Por consiguiente, la tarifa varía con arreglo a la frecuencia con que se selecciona el término de búsqueda de que se trate.
17. A menudo, los propietarios de marcas que aparecen como primer enlace en la lista de resultados naturales también pujan por un enlace patrocinado a fin de asegurarse de que los consumidores que buscan su marca específicamente lleguen a su sitio Web. Sin embargo, surgen complicaciones cuando un anunciante puja por una palabra clave que forma parte de la marca de un tercero. En ese caso, puede que a un consumidor que busque una marca específica se le muestre un enlace patrocinado de la marca de ese competidor. Esto puede generar confusión entre los consumidores o llevar al consumidor a creer que las dos marcas están asociadas. Como es lógico, es problemático desde el punto de vista del propietario de una marca. Sin embargo, la aplicación de medidas de subsanación plantea cuestiones difíciles relacionadas con el Derecho de marcas tales como qué constituye un uso infractor y, si la actividad es infractora, quién debería ser considerado responsable: ¿el motor de búsqueda, el anunciante o ambos<sup>39</sup>?

---

<sup>34</sup> También llamados resultados orgánicos o resultados no patrocinados.

<sup>35</sup> Véase Rachel R. Friedman. “No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases”. 12 Vand. J. Ent. & Tech. L. 355, pág. 363 (2010).

<sup>36</sup> Véase *Die BergSpechte Outdoor Reisen une Alpineschule Edi Koblmüller v Günter Guni*. Asunto C-278/08, párr. 5.

<sup>37</sup> “Una “metaetiqueta” es una lista de palabras, generalmente oculta en un sitio Web, que actúa como índice o fuente de referencia que identifica el contenido del sitio Web a los motores de búsqueda”. Thomas McCarthy. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Apartado 25:69 (4<sup>a</sup> ed.).

<sup>38</sup> Thomas McCarthy. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Apartado 25:69 (4<sup>a</sup> ed.).

<sup>39</sup> Jonathan Cornthwaite. “AdWords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and Trademark Infringement”. E.I.P.R. 2009, 31 (7), págs. 347-352, en la pág. 347.

18. Recientemente, Google ha sido parte demandada en numerosos casos, en múltiples jurisdicciones, como consecuencia de su programa AdWords<sup>40</sup>. Adwords permite que un anunciante pueje por las marcas de un tercero como palabras clave. Los compradores de esas palabras clave pueden ser competencia del titular de la marca o puede que estén ofreciendo artículos falsificados. En cualquier caso, el titular de la marca puede verse perjudicado, tanto financieramente como en su reputación.

### Procesos judiciales

#### Estados Unidos de América

19. De conformidad con la jurisprudencia reciente de los Estados Unidos de América, hay dos cuestiones fundamentales en un caso de publicidad a partir de palabras clave. En primer lugar, el demandante debe demostrar que ha habido un “uso comercial”; en segundo lugar, el demandante debe probar que existe “probabilidad de confusión”. En la Segunda Circunscripción se dictó recientemente un fallo histórico en el proceso judicial emprendido por RescueCom contra Google<sup>41</sup>, en el que se sostuvo que la venta por Google de la marca del demandante como palabra clave a la competencia, que hacía que aparecieran anuncios de la competencia en las pantallas de los usuarios cada vez que éstos buscaban el término “Rescue.com”, era suficiente para constituir un “uso comercial”. El tribunal dio traslado al caso al tribunal federal de distrito a fin de que éste determinara si el demandante podía asimismo demostrar el segundo elemento, la “probabilidad de confusión”. Esta cuestión está pendiente de resolución.

#### Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>42</sup>

20. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó recientemente una resolución en respuesta a una petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (*Cour de Cassation*) francés. El TJCE dictó una resolución conjunta respecto de tres casos diferentes; no obstante, a los fines del presente análisis, los hechos relativos al pleito de Louis Vuitton Malletier (LVM) son debidamente ilustrativos. Cuando los usuarios escribían el nombre de las marcas de LVM en Google, aparecían enlaces patrocinados en los que se ofrecían artículos de imitación. Esto sucedía porque los anunciantes, es decir, los clientes del programa AdWords de Google, habían elegido palabras clave que eran idénticas o similares hasta el punto de crear confusión con las marcas de LVM. LVM presentó una demanda en la que se afirmaba, entre otras cosas, que Google había infringido los derechos de sus marcas. La demanda de LVM prosperó tanto en primera instancia como en el tribunal de apelación. Cuando el proceso llegó al Tribunal Supremo, éste remitió al TJCE una petición de decisión prejudicial acerca de varias cuestiones.
21. Al analizar el fallo del TJCE, es importante observar que éste emitió un fallo sobre la responsabilidad de dos partes diferenciadas. Por un lado, el fallo del tribunal hace referencia a la responsabilidad del prestador de un servicio de referenciación en Internet (Google). No obstante, el Tribunal también examinó la responsabilidad del anunciante (el cliente del programa AdWords de Google). Esta distinción reviste importancia habida

---

<sup>40</sup> Para más información sobre el programa AdWords, véase <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6084>.

<sup>41</sup> Rescuecom Corp. contra Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

<sup>42</sup> Tras la aprobación del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha pasado a llamarse “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

cuenta de que la posibilidad de constatar la infracción del derecho de marca es diferente en uno y otro.

22. En primer lugar, en lo tocante a la cuestión del “uso” y su relación con la responsabilidad de Google, el TJCE sostuvo que “el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo *no hace uso* (se ha añadido la cursiva) de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre marcas”.
23. En cambio, el TJCE consideró que la utilización por el anunciante de un signo idéntico al de la marca como palabra clave en el contexto de un servicio de referenciación en Internet *está comprendido en el concepto de uso* (se ha añadido la cursiva) “para productos o servicios” en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas<sup>43</sup>.
24. El Tribunal fue más allá del concepto de uso y examinó asimismo si Google podía recurrir a los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada con arreglo al artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico. Según el Tribunal, la posibilidad de recurrir a esta excepción depende de si Google ha desempeñado un “papel activo” que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados<sup>44</sup>. Corresponde a los tribunales nacionales dirimir si el prestador de servicios de Internet se ha comportado de un modo neutral o “activo” a este respecto<sup>45</sup>. Si el operador del servicio de referenciación mediante palabras clave ha desempeñado ese papel activo, no existirá la posibilidad de recurrir a esa defensa. No obstante, aun en el supuesto de que el operador del servicio de referenciación mediante palabras clave no se haya comportado de un modo activo, cabe la posibilidad de que éste pueda ser responsable (de conformidad con la Directiva sobre el comercio electrónico) si no actuó con rapidez para retirar el anuncio infractor o impedir el acceso al mismo tras tener conocimiento de la naturaleza ilegal de dicho anuncio.
25. El Tribunal retomó la cuestión de la responsabilidad del anunciante y se centró en la función publicitaria de una marca. El propietario de la marca puede prohibir al anunciante que utilice la marca como palabra clave para artículos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, si el anuncio no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del propietario de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero<sup>46</sup>.
26. El TJCE dictó otro fallo<sup>47</sup> recientemente tras recibir una petición de decisión prejudicial de los Países Bajos. Las dos partes en el litigio fabrican y venden sistemas de construcción móviles. El demandante utiliza para su actividad comercial la marca PORTAKABIN y el demandado lleva a cabo su actividad comercial con la marca PRIMAKABIN. El demandado adquirió palabras clave a Google, que consistían en la marca y algunas variantes de ésta que se diferenciaban por pequeños cambios ortográficos. Portakabin presentó una demanda con el objetivo de prohibir que Primakabin utilizase la marca de

---

<sup>43</sup> Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párr. 73.).

<sup>44</sup> Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párr. 114.

<sup>45</sup> Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párr. 119.

<sup>46</sup> Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párr. 99

<sup>47</sup> Portakabin Ltd contra Primakabin BV, Asunto C-558/08.

ese modo. *El Hoge Raad der Nederlanden* (Tribunal Supremo de los Países Bajos) planteó varias cuestiones prejudiciales al TJCE. Éste refrendó su fallo en la demanda de LVMH contra Google al reiterar que el uso de una marca por un anunciante como palabra clave constituye un “uso en el tráfico económico<sup>48</sup>”. A continuación, el Tribunal procedió a aclarar más la manera en que los tribunales nacionales deberían actuar en asuntos relacionados con las palabras clave.

27. El TJCE hizo referencia a los apartados b) y c) del párrafo 1) del artículo 6 de la Directiva sobre marcas, en los que se limitan los efectos de los derechos de que goza el titular de una marca con objeto de garantizar la libre circulación de bienes y servicios en la Comunidad<sup>49</sup>. Si un demandado en un proceso por publicidad a partir de palabras clave puede alegar estas disposiciones es una cuestión que corresponde dirimir<sup>50</sup> a los tribunales nacionales sobre la base de si ese uso se realiza “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial<sup>51</sup>”. Esta norma comprende una “una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del propietario de la marca<sup>52</sup>”.
28. El Tribunal examinó asimismo el artículo 7 de la Directiva sobre marcas, que limita los derechos de los titulares de marcas sobre la base del agotamiento regional<sup>53</sup>. De conformidad con esa disposición, el propietario de una marca no puede prohibir el uso de la misma para la reventa de productos que se manufacturaron y se comercializaron en el mercado dentro del EEE por el propietario de la marca o con su consentimiento a menos que haya un motivo legítimo<sup>54</sup>. El Tribunal afirmó que existe un motivo legítimo cuando el uso es gravemente perjudicial para la reputación de la marca o el revendedor dé la impresión de estar vinculado económicamente con el titular de la marca. El Tribunal proporcionó orientaciones adicionales para apreciar si existe un motivo legítimo: el mero hecho de usar la marca añadiendo términos como “usado” o “de “segunda mano” no constituye un motivo legítimo; la eliminación de la mención de la marca mediante la sustitución de esta mención por una etiqueta con el nombre del revendedor sí es un motivo legítimo; usar la marca para anunciar al público la reventa de productos de segunda mano, cuando algunos de los productos a la venta llevan la marca y otros no, no es un motivo legítimo salvo cuando existe el riesgo de desvalorizar gravemente la imagen de la marca debido al volumen, la presentación o la mala calidad de los otros bienes puestos a la venta<sup>55</sup>.

---

<sup>48</sup> Asunto C-558/08, párr. 27.

<sup>49</sup> Asunto C-558/08, párr. 57. De conformidad con el apartado b) del párrafo 1) del artículo 6 de la Directiva sobre marcas, el titular de una marca no puede prohibir a un tercero que utilice indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de los bienes o servicios. Con arreglo al apartado c) del párrafo 1) del artículo 6, un tercero podrá utilizar la marca cuando sea necesario indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

<sup>50</sup> Asunto C-558/08, párrs. 61 y 65.

<sup>51</sup> Asunto C-558/08, párr. 66.

<sup>52</sup> Asunto C-558/08, párr. 67.

<sup>53</sup> “[E]l derecho del titular a prohibir a cualquier tercero el uso de su marca se agota por lo que se refiere a los productos comercializados con la marca en el EEE por el titular o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que dicho titular se oponga a la comercialización ulterior de dichos productos”. Asunto C-558/08, párr. 74.

<sup>54</sup> El motivo debe ser legítimo con arreglo al significado que figura en el párrafo 2) del artículo 7.

<sup>55</sup> Asunto C-558/08, párr. 93.

## Reino Unido

29. En el Reino Unido, Interflora entabló un pleito contra Marks and Spencer<sup>56</sup> por pujar por su marca como palabra clave de AdWords. En un principio, el tribunal planteó diez cuestiones al TJCE con miras a su aclaración; no obstante, tras el fallo del TJCE en el asunto de Google contra LVM, el número de cuestiones planteadas se ha reducido a cuatro<sup>57</sup>. Sin embargo, incluso tras las recientes aclaraciones del TJCE, los tribunales británicos consideran que se necesitan más aclaraciones sobre lo que constituye “uso” respecto del significado de los párrafos 1) y 2) del artículo 5 de la Directiva sobre marcas y el párrafo 1) del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

## India

30. En el asunto de Consim Info contra Google<sup>58</sup>, el Tribunal Superior de Justicia de Madrás, en Chennai, dictó un mandamiento cautelar a fin de impedir que Google vendiera nombres de marca registrados como palabras clave a la competencia del propietario de las marcas. El demandante, Consim Info, explotaba sitios Web matrimoniales y alegó que, cuando un usuario escribía las marcas del demandante como términos de búsqueda de Google, aparecían enlaces patrocinados de la competencia del demandante. Al parecer, todavía no se ha publicado el fallo<sup>59</sup>. Por consiguiente, no es posible analizar el razonamiento del tribunal en este asunto. No obstante, como es natural, el hecho de que el Tribunal limitara las actividades de Google en este caso presupone que se cumplía el requisito de la legislación nacional de que el demandado haya usado la marca “en el curso de operaciones comerciales<sup>60</sup>”.

## China

31. En China, dos demandas por publicidad a partir de palabras clave<sup>61</sup>, una presentada contra Google China y la otra contra Baidu<sup>62</sup>, han concluido de manera distinta. En el proceso judicial de Google contra Guangdong Ganyi Electrical Appliance Co Ltd, Google vendió como palabra clave la marca registrada del demandante, NEDFON, a un

---

<sup>56</sup> Interflora Inc. contra Marks and Spencer PLC, [2009] EWHC 1095 (Ch).

<sup>57</sup> Interflora Inc. contra Marks and Spencer PLC, [2010] EWHC 925 (Ch).

<sup>58</sup> El fallo no está todavía disponible pero véanse al respecto: Shamni Pande. “Google Gets a Googly; Imagine Opening a Website, Keying in a Few Search Terms and Presto! You are on the Page of a Rival Website”. Business Today, Nueva Delhi, 1 de noviembre de 2009; “Consim Info Sues Google”. <http://www.medianama.com/2009/09/223-bharatmatrimony-google-naukri-shaadi-simplymarry-case-sues/>; “Consim India Awaiting Madras High Court Verdict in Case Against Google”. [http://www.dnaindia.com/india/report\\_consim-india-awaiting-madras-high-court-verdict-in-case-against-google\\_1369237](http://www.dnaindia.com/india/report_consim-india-awaiting-madras-high-court-verdict-in-case-against-google_1369237); Peter Ollier. “Keyword Disputes Go Global”. Managing Intellectual Property, 25 de marzo de 2010. <http://www.managingip.com/Article/2452473/Search-Results/Keyword-disputes-go-global.html?Keywords=keyword+disputes+go+global&Quick=True&OrderType=>

<sup>59</sup> En una búsqueda de la biblioteca judicial en línea del Madras Law Journal (<http://mljlibrary.com>) no se encontró el fallo del asunto (la búsqueda se efectuó el 21 de julio de 2010).

<sup>60</sup> Tal como se estipula en la legislación pertinente de la India (capítulo 29 de la Ley de Marcas de 1999).

<sup>61</sup> Para más información sobre ambos asuntos, véase el artículo de Kangxin Partners sobre cuestiones relativas a Internet en China en World Trademark Review, febrero-marzo de 2009, que puede consultarse en <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=45245d9b-732a-47c2-9d80-22a0c6aff0cc&q=kangxin#search=%22kangxin%22>; véase también “Keyword Disputes Go Global”, de Peter Ollier, en Managing Intellectual Property, 25 de marzo 2010.

<sup>62</sup> Baidu es un motor de búsquedas en Internet de idioma chino.

competidor. El tribunal dictaminó que el competidor en cuestión había cometido una infracción del derecho de marca. No obstante, no se consideró que Google tenía una responsabilidad mancomunada por la infracción del derecho de marca. El tribunal apreció que, si bien el uso de una palabra clave para activar enlaces patrocinados constituía una forma de publicidad, Google ni tenía la capacidad para comprobar o controlar la información presentada por el competidor, ni tenía la obligación de examinar la legalidad de dicha información.

32. El asunto de Google puede compararse con el proceso judicial de Shanghai Dazhong House-moving Logistics Co Ltd contra Baidu. El servicio de jerarquización de pujas de Baidu permitía a la competencia de Dazhong enlazar sus sitios Web a las palabras clave “Dazhong Banchang”. En esta ocasión, el tribunal ordenó a Baidu el pago de una indemnización a Dazhong.

#### Israel

33. En la demanda presentada por Matim Li contra Crazy Line<sup>63</sup>, las dos partes en el litigio eran minoristas de moda femenina. Matim Li afirmó que sus marcas habían sido compradas por Crazy Line mediante el programa AdWords de Google, de manera que el sitio Web de Crazy Line aparecía como primer enlace, en negrita, cuando un usuario realizaba una búsqueda de esas marcas. El tribunal desestimó la demanda de Matim Li por infracción del derecho de marca sobre la base de que no había confusión ni probabilidad de crear confusión al consumidor. El tribunal señaló a este respecto que ni en el anuncio propiamente dicho ni en el enlace al sitio Web se hacía referencia a las marcas del demandante. Es interesante observar que, en este caso, el tribunal no se centró en si las marcas se “usaban” como marcas de producto, sino que fundamentó su sobreseimiento en la improbabilidad de que hubiera confusión<sup>64</sup>. En opinión del tribunal, los usuarios de Internet eran conscientes de que mucha de la información que se generaba tras una búsqueda no sería directamente pertinente para esa búsqueda y preveían la posibilidad de que aparecieran anuncios. El tribunal hizo hincapié en la importante función que desempeñan los motores de búsqueda al permitir a los usuarios encontrar información en Internet, así como la necesidad de incentivos comerciales (anuncios pagados) para fomentar una innovación continua en ese ámbito<sup>65</sup>.

#### Argentina

34. En el litigio entablado por la Organización Veraz contra Open Discovery, el demandante, una empresa de servicios financieros, presentó una demanda contra el demandado por la compra de su marca, VERAZ, como palabra clave. El tribunal consideró que el demandado había llevado a cabo un uso comercial no autorizado de la marca del demandante con la finalidad de atraer a los consumidores que estaban interesados en los servicios del demandante<sup>66</sup>. Según el tribunal, esa utilización podría generar

---

<sup>63</sup> Fallo del Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa del 31 de julio de 2006. Asunto n.º 000506/06. Citado por Zohar Efroni en “Keywording in Search Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from Matim Li v. Crazy Line”. IIC 2007, 38(2), págs. 204-223.

<sup>64</sup> Zohar Efroni. “Keywording in Search Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from Matim Li v. Crazy Line”. IIC 2007, 38(2), págs. 204-223, en la pág. 212.

<sup>65</sup> En IIC 2007, 38(2), pág. 238, figura una traducción al inglés del fallo.

<sup>66</sup> Véase Graciela Pérez de Inzaurruga. “Trademarks and the Internet, Metatags and Keywords; A Latin American Perspective”.

[https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum09/2/ForumSession2\\_Presentation\\_Perrez.pdf](https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum09/2/ForumSession2_Presentation_Perrez.pdf).

confusión o equívoco respecto del origen de los servicios o podría dar a entender una relación entre las dos empresas<sup>67</sup>. El tribunal sostuvo que, en esas circunstancias, el titular de la marca podía impedir la utilización no autorizada de su marca por el competidor<sup>68</sup>.

#### Australia

35. La Comisión Australiana de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACCC) presentó una demanda contra Google y un sitio de anuncios por palabras llamado Trading Post porque este último compró palabras clave que formaban parte de las marcas de vendedores de automóviles. Este caso sobresale de entre los otros mencionados en el presente documento porque la ACCC no fundamentó su demanda en la infracción del derecho de marca. La ACCC sostuvo que había tenido lugar una violación de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974, alegando que se había incurrido en una conducta engañosa o que podía inducir a error y la representación engañosa de una autorización o vinculación<sup>69</sup>. Trading Post logró un arreglo extrajudicial por el que se comprometía a no continuar con las prácticas publicitarias objeto de la demanda<sup>70</sup>. No obstante, al parecer la demanda contra Google sigue estando pendiente de resolución. Si bien no se fundamenta en una infracción del derecho de marca, las acusaciones formuladas por la ACCC revisten importancia debido a que guardan relación con la cuestión de la confusión de los consumidores, que, como se ha subrayado en muchos de los casos expuestos *supra*, se ha considerado determinante para establecer que ha habido una infracción del derecho de marca.

#### Austria

36. En Austria, la tienda de vinos en línea Wein & Co. demandó a un competidor, Weinwelt, por comprar su marca como palabra clave<sup>71</sup>. Cuando un usuario escribía el término “Wein & Co.”, el primer enlace que aparecía en la lista de la página de resultados era el sitio Web de la parte demandada. El Tribunal Supremo austriaco dictó una resolución en el sentido de que esa utilización de la marca como palabra clave infringía los derechos del demandante debido a que la aparición del enlace al comienzo de los resultados de una búsqueda en la que se utilizaba la marca del demandante como encabezamiento creaba el peligro de que el consumidor se confundiera y daba la impresión de que el demandado era una empresa estrechamente vinculada al demandante. Es importante subrayar que los hechos de este asunto consistían en la utilización de la marca del demandante en el encabezamiento del anuncio propiamente dicho.

---

<sup>67</sup> Graciela Pérez de Inzaurruga, *supra*.

<sup>68</sup> Graciela Pérez de Inzaurruga, *supra*.

<sup>69</sup> Véase el comunicado de prensa de la ACCC n.º MR 180/07, disponible en <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/792088/fromItemId/142>.

<sup>70</sup> Puede consultarse el compromiso en <http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=826159&nodeId=cf68136e565d04bb6b150000112728a5&fn=Undertaking.pdf>.

<sup>71</sup> Tribunal Supremo de Austria (Oberster Gerichtshof), 20 de marzo de 2007 – 17 Ob 1/07, MMR 2007, 497. Este caso se examina en Wiebke Baars, Marc Schuler y Charles Lloyd. “Keyword-Advertising, Legal Implications in Germany, France and the UK”. Disponible en [http://www.taylorwessing.com/uploads/tx\\_siruplawyermanagement/Baars\\_Schuler\\_Lloyd\\_CRI.en.pdf](http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Baars_Schuler_Lloyd_CRI.en.pdf).

### III. Infracción del derecho de marca en los mundos virtuales y en los medios de comunicación sociales

37. En los últimos años, los mundos virtuales, también llamados juegos de rol masivos en línea para múltiples jugadores simultáneos (lo que se denomina, por sus siglas en inglés, un MMORPG) han gozado de un enorme aumento de su popularidad<sup>72</sup>. Si bien el término “mundo virtual” puede comprender muchos tipos de comunidades en línea<sup>73</sup>, en el presente análisis se examinará, a modo de ejemplo, “Second Life”, una comunidad social en línea creada por Linden Labs<sup>74</sup>.
38. Hay varios motivos por los que el juego “Second Life” merece una atención especial respecto de las marcas en comparación con otros mundos virtuales. En primer lugar, en “Second Life” se facilitan y se alientan los contenidos creados por los usuarios<sup>75</sup>. Por ello, hay un número ingente de posibles infractores cuya identificación puede resultar difícil en el “mundo real”. Los contenidos creados por los usuarios pueden venderse a otros usuarios a cambio de dinero virtual, que puede, a su vez, cambiarse por dinero “real”<sup>76</sup>. Esto añade una dinámica comercial importante a las actividades que tienen lugar en “Second Life”. Los usuarios que crean contenidos conservan los derechos de propiedad intelectual de sus creaciones<sup>77</sup>. Muchas marcas del “mundo real” se han establecido en “Second Life”<sup>78</sup>. Por último, “Second Life” es el mundo virtual de su clase que goza de mayor aceptación y éxito<sup>79</sup>.
39. Así, si bien “Second Life” es un entorno virtual, hay un elemento comercial real y el riesgo de que los usuarios creen y vendan contenidos digitales que infrinjan los derechos de marca del mundo real. Además, existe el riesgo de que los usuarios creen y vendan contenidos digitales que infrinjan los derechos que les han sido conferidos a otros usuarios de “Second Life”. Estas dos situaciones hipotéticas recientemente han dado lugar a litigios. Un examen de los casos ayudará a poner de relieve las cuestiones pertinentes del Derecho de marcas en esta esfera.

---

<sup>72</sup> Véase, en general, Andreas M. Kaplan y Michael Haenlein. “Consumer Use and Business Potential of Virtual Worlds: The Case of “Second Life”. *International Journal on Media Management*, 11: 93-101 (2009).

<sup>73</sup> Candidus Dougherty y Greg Lastowka identifican tres tipos distintos de mundos virtuales: mundos de juegos, mundos sociales y mundos creados por el usuario. “Virtual Trademarks”. 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 749, págs. 759-773.

<sup>74</sup> En “Second Life” se emplea la terminología siguiente: a los usuarios se los denomina ‘residentes’ y los residentes están representados en la pantalla por sus “avatares”. Un avatar es un personaje virtual que el usuario puede controlar y personalizar. Los residentes se relacionan los unos con los otros por conducto de sus avatares.

<sup>75</sup> Véase Mark A. Armitage. “Virtual Trademark Infringement in a Virtual World?”. *Landslide*, marzo-abril de 2009.

<sup>76</sup> Véase “The Virtual Brand Footprint: The Marketing Opportunity in Second Life”. Disponible en: [http://www.popcha.com/combinedstory\\_whitepaper.pdf](http://www.popcha.com/combinedstory_whitepaper.pdf).

<sup>77</sup> Véase Harris Weems Henderson. “Through The Looking Glass: Copyright Protection in the Virtual Reality of Second Life”. 16 *J. Intell. Prop. L.*, 2008, 165, pág. 172.

<sup>78</sup> American Apparel, Gibson Guitars, Coca Cola, Adidas, BMW y la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard cuentan con presencia en “Second Life”.

<sup>79</sup> Dougherty y Lastowka. *Op. cit.*, pág. 768.

## Procesos judiciales

Estados Unidos de América

*Taser International Inc. contra Linden Research Inc.*<sup>80</sup>

40. Tras la presunta venta de pistolas de impulsos eléctricos virtuales en “Second Life”, que se etiquetaron con la marca TASER, el demandante presentó una demanda contra Linden en el Tribunal de Distrito de Arizona en la que denunciaba la infracción del derecho de marca, la dilución del carácter distintivo de la marca por falta de claridad, la dilución del carácter distintivo de la marca por desprestigio y la infracción de patentes de diseño. Aunque la demanda se retiró voluntariamente<sup>81</sup>, presumiblemente después de un arreglo extrajudicial, la misma subraya la voluntad de los titulares de marcas de hacer valer los derechos de sus marcas a pesar de que los artículos vendidos fueran totalmente intangibles. Indudablemente, el hecho de que algunas marcas hayan establecido una presencia comercial autorizada en “Second Life” aumenta la probabilidad de que los usuarios se confundan respecto del origen de los artículos virtuales. Dicho de otro modo, cabe la posibilidad de que al usuario se le haga creer que la marca ha autorizado reproducciones virtuales de sus productos o marcas dentro de “Second Life”.

*Eros LLC. contra Linden Research Inc.*<sup>82</sup>

41. La demanda de Taser es un ejemplo de la presentación de una demanda por una marca del “mundo real” a causa de la utilización no autorizada de su marca en un entorno virtual. No obstante, tal como se ha señalado *supra*, también es posible que una “marca virtual” entable un pleito en circunstancias similares. En el caso de Eros, varios creadores de contenidos en “Second Life” presentaron una demanda colectiva contra Linden por falsificación virtual de sus productos. El demandante mencionado vende productos virtuales dirigidos a adultos que han sido descritos como “aplicaciones para desarrollar el código de programas diseñados para facilitar las conexiones sexuales entre avatares<sup>83</sup>”.
42. A diferencia de Taser, la marca SEXGEN no se ha aplicado a artículos tangibles del “mundo real”. Sin embargo, el demandante ha registrado SEXGEN como una marca de servicio en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) dedicada a “permitir la utilización temporal de programas informáticos no descargables para la animación de personajes virtuales tridimensionales<sup>84</sup>” y depende de ese registro en el proceso judicial que está pendiente.

---

<sup>80</sup> Véase Matthew Asbell. “A Stunning Development: Taser International Inc. Sues the Owners of the Second Life Virtual World”. Mondaq, 11 de mayo de 2009.

<sup>81</sup> Véase Matthew Asbell. *Op. cit.*

<sup>82</sup> Tribunal Federal de los Estados Unidos de la Circunscripción Norte de California, asunto n.º 09-CV-4269. La demanda puede consultarse en:

[http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros\\_v\\_Linden\\_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf](http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf).

<sup>83</sup> Benjamin R. Mulcahy. “Second Life Raises Novel IP Issues, Among Them is Whether Use of a Trademark Exclusively in a Virtual World can be Use in Commerce”. Nat’l L. J., 3 de diciembre de 2007, vol. 30, n.º 14.

<sup>84</sup> Número de registro 3483253.

43. En casos como el de Eros, un análisis fundamental que el tribunal debe llevar a cabo consiste en determinar si las ventas, que tienen lugar exclusivamente en el entorno virtual, son suficiente para satisfacer el requisito de “uso comercial”. Esto reviste importancia habida cuenta de que no hay una transferencia tangible en el “mundo real”. No obstante, el registro de Eros se adelanta e impide esa transferencia al incluir el término “no descargable”. Por consiguiente, puede aducirse que Eros presta un servicio a los usuarios de “Second Life” de carácter comercial y que dicho servicio satisface el requisito de uso comercial. En cualquier caso, parece tratarse de una cuestión nueva del uso de las marcas en Internet y cabe la posibilidad de que continúe dando lugar a litigios.

*Hermann Miller*

44. Además de las demandas judiciales, los propietarios de marcas que supervisan “Second Life” han intentado subsanar las infracciones de sus marcas por otros medios. Cuando el fabricante de muebles Herman Miller descubrió el uso no autorizado de su marca AERON en sillas virtuales, ofreció versiones virtuales legales de las sillas a los usuarios a cambio de que le enviaran las copias virtuales no autorizadas<sup>85</sup>. Este ejemplo pone de manifiesto que conservar el control de la marca en el mundo virtual es tan importante como beneficiarse directamente de la venta de artículos virtuales y probablemente lo sea más. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que la venta no autorizada de artículos virtuales puede dañar la imagen de la marca y perjudicar el carácter distintivo de ésta.

Medios de comunicación sociales

45. En los últimos años, las redes sociales en línea han ganado una enorme popularidad en todo el mundo. Más allá de sus ramificaciones puramente sociales, sitios Web como Facebook, Twitter, MySpace, YouTube y LinkedIn se han convertido en foros de inmensa importancia profesional<sup>86</sup>, política<sup>87</sup> y comercial<sup>88</sup>. Si nos centramos en la dimensión comercial de esos sitios Web, es importante analizar algunas cuestiones relacionadas con los intereses de los propietarios de marcas y las consecuencias más amplias para el marco internacional del Derecho de marcas.
46. Habida cuenta de que los sitios Web de redes sociales más importantes difieren en lo tocante al mercado al que se orientan, su presentación y sus políticas, es útil emplear un ejemplo en lugar de examinar las cuestiones en términos generales.

---

<sup>85</sup> Kieran G. Doyle. *Brands on the Silver Screen, the Television Screen and the Computer Screen*. Practising Law Institute. Patents, Copyrights, Trademarks Property Course Handbook Series, PLI Order No. 23481, 199, pág. 221 (abril de 2010).

<sup>86</sup> En el diario New York Times se informa de que el 75% de quienes contratan y de los profesionales de los recursos humanos llevan a cabo búsquedas en línea sobre los candidatos y que esas búsquedas comprenden los sitios Web de las redes sociales. Jeffrey Rosen. “The Web Means the End of Forgetting”. New York Times Magazine. 19 de julio de 2010.

<sup>87</sup> Véase Jose Antonio Vargas. “Politics and Social Networks: Voters Make the Connection”. Washington Post. 3 de noviembre de 2008.

<sup>88</sup> Por ejemplo, muchas marcas ha conseguido establecerse con éxito en Twitter. Véanse los estudios monográficos que ofrece Twitter en: [www.business.twitter.com/twitter101/](http://www.business.twitter.com/twitter101/).

### Facebook

47. Facebook se describe como “una herramienta social que pone en contacto a personas con sus amigos y otras personas que trabajan, estudian y viven en su entorno<sup>89</sup>”. Esa comunicación se logra fundamentalmente mediante las páginas de perfiles o de grupos, a las que los usuarios pueden añadir sus comentarios, fotografías y enlaces. Aunque su sede se encuentra en los Estados Unidos de América, el 70% de los 400 millones de usuarios activos de Facebook está radicado en otros países<sup>90</sup>. Por tanto, en las actividades que tienen lugar en Facebook inciden las legislaciones sobre marcas de muchas jurisdicciones.
48. El 12 de junio de 2009, Facebook puso en funcionamiento los localizadores uniformes de recursos (URL) personalizados, que permiten a los usuarios tener un identificador/nombre de usuario único (p. ej., [www.facebook.com/SuNombre](http://www.facebook.com/SuNombre))<sup>91</sup>. Esta nueva herramienta planteaba un posible riesgo para los intereses de los propietarios de marcas habida cuenta de que los usuarios podrían, en teoría, elegir un nombre que contuviera una marca. Consciente de esa preocupación, Facebook concedió a los derechohabientes un período inicial<sup>92</sup> durante el que podrían registrar sus marcas como “Facebook URL” antes de permitirse que el público en general efectuara el registro de su nombre de usuario único.
49. Muchos propietarios de marcas han adoptado el URL personalizado y han creado una página oficial en Facebook para relacionarse y comunicarse con sus clientes y otros usuarios de Facebook<sup>93</sup>. Para estas páginas se utilizan URL personalizados con el formato siguiente: [www.facebook.com/nombredelamarca](http://www.facebook.com/nombredelamarca). Habida cuenta de la preponderancia de las marcas que se utilizan con autorización en todo el sitio Web, existe un riesgo cada vez mayor de que la utilización no autorizada de marcas en este sitio Web acabe generando confusión en los consumidores. A la luz de ese riesgo, Facebook ha establecido un mecanismo para denunciar los nombres de los usuarios infractores. Si el propietario de una marca descubre que el nombre de usuario de un tercero consta de su marca registrada, puede cumplimentar un formulario de infracción de propiedad intelectual automatizado<sup>94</sup> a fin de que Facebook elimine la página o impida el acceso a la misma.
50. También es importante prestar atención a las normas y procedimientos de Facebook en materia de registro de nombres de usuario. No es posible registrar los nombres genéricos<sup>95</sup>. Por tanto, existe una correlación entre los nombres de usuario de Facebook y las marcas puesto que los propietarios de marcas no deberían sufrir un impedimento de orden comercial simplemente porque no haber sido los primeros en registrar un término, que es necesario para comunicarse eficazmente con el mercado. Además, los

---

<sup>89</sup> <http://www.facebook.com/?ref=home#!/press/info.php?factsheet>.

<sup>90</sup> <http://www.facebook.com/?ref=home#!/press/info.php?factsheet>.

<sup>91</sup> Sally M. Abel. “Trademarks and Rights of Publicity in the Converged World”. 978 PLI/Pat 57, página 61 (2009).

<sup>92</sup> Adam Smith. “International – Engage: Trademark Protection in Social Media”. World Trademark Review. 4 de noviembre de 2009.

<sup>93</sup> A título de ejemplo, en una búsqueda en Facebook efectuada el 28 de julio de 2010 se constató que, entre otras muchas marcas, las siguientes disponían de una página en apariencia oficial: Dell, BMW, Lacoste, Swatch, Renault, Fosters, Walmart y Guinness.

<sup>94</sup> Se encuentra disponible en: [http://www.facebook.com/copyright.php?noncopyright\\_notice=1](http://www.facebook.com/copyright.php?noncopyright_notice=1).

<sup>95</sup> <http://blog.facebook.com/blog.php?post=90316352130>.

nombres de usuario de Facebook no son transferibles<sup>96</sup>. Presumiblemente, esta restricción ayuda a evitar registros de mala fe por terceros que no son propietarios de los derechos de una marca específica. Asimismo, Facebook estipula que los nombres de usuario que hayan sido eliminados no estarán disponibles para su utilización por otros usuarios.

51. Si Facebook continúa creciendo de manera exponencial<sup>97</sup> y cobrando importancia comercial en múltiples jurisdicciones, es posible que se incremente la complejidad el marco adecuado para abordar las diferencias en materia de marcas. Por ejemplo, la forma actual de notificar un nombre de usuario infractor exige un número de registro de marca<sup>98</sup>. Además, en el formulario se indica una preferencia por los números de registro de los Estados Unidos de América. No está claro si el procedimiento no consta de lo necesario para abordar los conflictos territoriales, las reclamaciones de los propietarios de marcas que carezcan de un registro en los Estados Unidos de América o atender a los propietarios de marcas que sencillamente hacen valer los derechos consuetudinarios de sus registros de marca.

#### *Twitter*

52. Twitter se presenta como “es una red de información de tiempo real motorizada por gente alrededor del mundo que permite compartir y descubrir lo que está pasando en este momento<sup>99</sup>”. Los usuarios pueden escribir y leer mensajes (“tweets” en inglés) con una longitud de hasta 140 caracteres que se divulgan a otros usuarios del sitio Web<sup>100</sup>. Los usuarios deciden qué tipo de mensajes les gustaría recibir. Por ejemplo, mensajes de amigos, mensajes publicados por sus personalidades célebres favoritas o mensajes relacionados con un tema concreto.
53. Al igual que Facebook, Twitter tiene su sede principal en los Estados Unidos de América pero se utiliza en todo el mundo y está disponible en traducciones en alemán, español, francés, italiano y japonés<sup>101</sup>.
54. Para los propietarios de marcas, Twitter comporta el riesgo de que las personas que escriben mensajes sobre una marca puedan inducir a error a otros usuarios con respecto a la naturaleza autorizada o no de su utilización de esa marca. El riesgo de confusión se ve agravado por la circulación constante de información que se divulga rápidamente en el sitio Web y por el hecho de que muchas empresas hayan creado un perfil oficial en Twitter<sup>102</sup>.

---

<sup>96</sup> <http://blog.facebook.com/blog.php?post=90316352130>.

<sup>97</sup> Facebook ha informado de que, en enero de 2009, el sitio Web tenía 150 millones de usuarios activos; en febrero de 2010, ese número había aumentado hasta los 400 millones de usuarios activos. Véase <http://www.facebook.com/press/info.php?timeline>.

<sup>98</sup> Véase [http://www.facebook.com/help/?page=899#!/help/contact.php?show\\_form=username\\_infringement](http://www.facebook.com/help/?page=899#!/help/contact.php?show_form=username_infringement).

<sup>99</sup> [www.twitter.com/about](http://www.twitter.com/about).

<sup>100</sup> [www.business.twitter.com/twitter101](http://www.business.twitter.com/twitter101).

<sup>101</sup> [www.twitter.com/about](http://www.twitter.com/about).

<sup>102</sup> Véanse los estudios monográficos que ofrece Twitter en [www.business.twitter.com/twitter101/](http://www.business.twitter.com/twitter101/).

55. A fin de hacer frente a los riesgos de infracción del derecho de marca, Twitter ha promulgado una política sobre marcas<sup>103</sup>, que permite a los propietarios de marcas denunciar las infracciones del derecho de marca. Twitter afirma que desactivará la cuenta de un usuario si existe una voluntad clara de inducir a otros usuarios a error mediante la utilización no autorizada de una marca<sup>104</sup>. En aquellos casos en que una cuenta confunda a los usuarios pero la misma no pretenda hacerse pasar por la marca, la empresa o el producto, se notificará al titular de la cuenta y se le brindará la posibilidad de aclarar cualquier posible confusión<sup>105</sup>.
56. Twitter ha sido demandado por lo menos en dos ocasiones por infracción del derecho de marca. Sin embargo, en ambos casos se retiraron las demandas voluntariamente. En el asunto de La Russa contra Twitter Inc.<sup>106</sup>, el demandante era un administrador de equipos de béisbol de los Estados Unidos de América. Un usuario anónimo creó una cuenta de Twitter con el nombre del demandante, suplantó su personalidad y publicó comentarios inaceptables sobre dos de los lanzadores de su equipo tras el fallecimiento de éstos<sup>107</sup>. El demandante afirmó, entre otras cosas, que Twitter había cometido una infracción del derecho de marca. Para conseguir que esta acusación prosperara, sería necesario que el demandante demostrara que era probable que la cuenta falsa confundiera a los consumidores y les hiciera pensar que el demandante era favorable a Twitter<sup>108</sup>. El demandante intentó fundamentar su demanda aduciendo que su fotografía se utilizaba conjuntamente con las oraciones “Tony La Russa utiliza Twitter” y “Regístrate hoy mismo para empezar a recibir mensajes de Tony La Russa<sup>109</sup>”. El demandante retiró la demanda voluntariamente poco después de presentarla<sup>110</sup>.
57. En la demanda presentada por Oneok Inc. contra Twitter Inc.<sup>111</sup>, una empresa distribuidora de gas natural demandó Twitter por permitir que un tercero adoptara su marca, ONEOK, como nombre de usuario. En la demanda se afirmaba que los mensajes publicados por el usuario en el sitio Web inducían a error porque los consumidores creerían que se trataba de comunicados oficiales de la empresa<sup>112</sup>. Esta demanda se retiró voluntariamente poco después de su presentación y la cuenta de Twitter en cuestión fue traspasada al demandante<sup>113</sup>.

---

<sup>103</sup> <http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>.

<sup>104</sup> <http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>.

<sup>105</sup> <http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>.

<sup>106</sup> Asunto n.º CV-09-2503 (Tribunal Federal del Distrito Norte de California, 5 de junio de 2009).

<sup>107</sup> Adam Smith. “United States – Trademarks and Tweets: Brand Protection on Twitter”. *World Trademark Review*, 16 de junio de 2009.

<sup>108</sup> William McGeeveran. “Celebrity Impersonation and Section 230”, 25 de junio de 2009.

<http://blogs.law.harvard.edu/infolaw/2009/06/25/impersonation-and-230/>

<sup>109</sup> Jillian Bluestone. “La Russa’s Loophole: Trademark Infringement Lawsuits and Social Networks”. *17 Vill. Sports & Ent. L. J.* 573, pág. 575.

<sup>110</sup> Liisa M. Thomas y Robert H. Newman. “Five Steps to Protect Your Trademarks in the Web 2.0 World”. *INTA Bulletin*, 15 de mayo de 2010, vol. 65, n.º 10.

<sup>111</sup> Asunto n.º 4:09-cv-00597 (Tribunal Federal del Distrito Norte de Oklahoma, 15 de septiembre de 2009).

<sup>112</sup> Darren B. Cohen, Meredith B. Pikser, Dr. Alexander R. Klett y Sachin Premnath. “Social Media in Action in Trademarks”. 8 de marzo de 2010. <http://www.legalbytes.com/2010/03/articles/social-and-digital-media-law/social-media-in-action-in-trademarks/>.

<sup>113</sup> *Ibid.*

58. Aunque las demandas de La Russa y Oneok no concluyeron con fallos judiciales sobre la responsabilidad de Twitter, los hechos de estos casos ilustran los posibles problemas a los que se enfrentan los propietarios de marcas. Habida cuenta de que muchas marcas utilizan una página oficial de Twitter para comunicarse con sus clientes, existe el riesgo de que el uso no autorizado del nombre de la marca en Twitter pueda confundir a los consumidores y les haga creer que tienen relación con un representante oficial de la marca. La reputación de la marca puede verse perjudicada si los mensajes son de mal gusto<sup>114</sup> o contienen información inexacta.

[Sigue el Anexo II]

---

114

Incluso las cuentas oficiales de Twitter pueden ser objeto de mensajes ofensivos de empleados de las empresas. Véase Richard Wray y Charles Arthur. "Vodafone Suspends Employee After Obscene Tweet". The Guardian. 6 de febrero de 2010. Disponible en <http://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/05/vodafone-twitter-obscene-tweet>.

RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET (CON NOTAS EXPLICATIVAS)

*adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*

*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*

## PREFACIO

La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, que incluye el texto de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su sexta sesión (12 a 16 de marzo de 2001), se adoptó durante un período conjunto de sesiones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante 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).

Planteada en la primera sesión del SCT (13 a 17 de julio de 1998), la cuestión relativa a la protección de las marcas en Internet fue examinada en la segunda parte de la segunda sesión del SCT (7 a 11 de junio de 1999) y en la tercera sesión del SCT (8 a 12 de noviembre de 1999). El SCT examinó el proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas en Internet en su cuarta sesión (27 a 31 de marzo de 2000), su quinta sesión (11 a 15 de septiembre de 2000) y su sexta sesión (12 a 16 de marzo de 2001).

El objetivo de las disposiciones es crear un marco jurídico claro para los titulares de marcas que desean utilizar sus marcas en Internet y participar en la evolución del comercio electrónico. Facilitan para ello la aplicación de las leyes en vigor sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, y su aplicación está destinada a:

- determinar si, en virtud del derecho aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento o infracción de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal;
- permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o similares la utilización simultánea de esos signos en Internet;
- establecer medidas correctivas.

Las disposiciones actuales no tratan de la determinación del derecho aplicable, cuestión que queda al arbitrio de las normas de derecho internacional privado de los Estados miembros.

Junto con la adopción por las Asambleas de la OMPI de la Resolución conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, en septiembre de 1999, y de la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas, en septiembre de 2000, la presente Recomendación conjunta constituye el tercer logro del SCT en la aplicación de la política de la OMPI que busca nuevas formas de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados. La OMPI aplica este nuevo enfoque orientado hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en su Programa y Presupuesto para el bienio 1998-1999.

La presente publicación contiene el texto de la Recomendación conjunta y de las disposiciones pertinentes, así como las notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional.

## ÍNDICE

<i>Recomendación conjunta</i> .....	4
<i>Preámbulo</i> .....	5
<i>Parte I: Generalidades</i> .....	6
Artículo 1: Expresiones abreviadas .....	6
<i>Parte II: Uso de un signo en Internet</i> .....	6
Artículo 2: Uso de un signo en Internet en un Estado miembro .....	6
Artículo 3: Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro .....	7
Artículo 4: Mala fe .....	8
<i>Parte III: Adquisición y mantenimiento de los derechos sobre signos</i> .....	9
Artículo 5: Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos .....	9
<i>Parte IV: Infracción y responsabilidad</i> .....	9
Artículo 6: Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos de competencia desleal.....	12
Artículo 7: Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal en virtud de la legislación aplicable .....	9
Artículo 8: Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable .....	9
<i>Parte V: Notificación y prevención de conflictos</i> .....	10
Artículo 9: Uso anterior a la notificación de infracción .....	10
Artículo 10: Uso posterior a la notificación de infracción .....	10
Artículo 11: Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10 .....	10
Artículo 12: Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10 .....	11
<i>Parte VI: Medidas correctivas</i> .....	11
Artículo 13: Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial .....	11
Artículo 14: Limitaciones del uso de un signo en Internet .....	12
Artículo 15: Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet .....	12

## RECOMENDACIÓN CONJUNTA

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su sexta sesión, como orientación relativa a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.

[Siguen las disposiciones]

## PREÁMBULO

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet, directamente o por analogía;

Reconociendo que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

Las presentes disposiciones están destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento, o infracción de una marca, u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal, así como en el contexto de determinar medidas correctivas.

PARTE I  
GENERALIDADES

Artículo 1  
Expresiones abreviadas

A los efectos de estas disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;

ii) se entenderá por “derecho” un derecho de propiedad industrial sobre un signo en virtud de la legislación aplicable, esté o no registrado;

iii) se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado;

iv) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasijudicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;

v) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;

vi) se entenderá por “Internet” un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;

vii) salvo cuando el contexto indique lo contrario, las palabras en singular incluyen el plural y viceversa, y los pronombres masculinos incluyen los femeninos.

PARTE II  
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Artículo 2  
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.

### Artículo 3

#### Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro

1) [Factores] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:

a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet;

b) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:

i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;

ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;

iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

iv) si el usuario emprende en el Estado miembro otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;

c) la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de:

i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;

ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;

d) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de:

i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;

ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;

iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;

- iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
- v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;
- e) la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando:
  - i) si el uso está respaldado por ese derecho;
  - ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

2) [*Pertinencia de los factores*] Los factores que acaban de mencionarse, que son pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido un efecto comercial en un Estado miembro, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinación. Antes bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes. Y en otros, quizá ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

#### Artículo 4 Mala fe

1) [*Mala fe*] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

2) [*Factores*] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
- ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

PARTE III  
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS

Artículo 5  
Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos

El uso de un signo en Internet en un Estado miembro, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración en todos los casos para determinar si se han respetado los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos sobre el signo.

PARTE IV  
INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo 6  
Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos  
y actos de competencia desleal

El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 7  
Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal  
en virtud de la legislación aplicable

Salvo que se disponga lo contrario en las presentes disposiciones, se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se infrinja un derecho, o se cometa un acto de competencia desleal, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 8  
Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable

Un Estado miembro aplicará las excepciones a la responsabilidad y las limitaciones al alcance de los derechos, existentes en virtud de la legislación vigente, al aplicar las presentes disposiciones al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V  
NOTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 9  
Uso anterior a la notificación de infracción

Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un derecho en ese Estado miembro, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de infracción si:

- i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;
- ii) la adquisición del derecho sobre el signo, así como el uso del signo, han tenido lugar sin mala fe; y
- iii) el usuario ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información razonablemente suficiente para comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsimil.

Artículo 10  
Uso posterior a la notificación de infracción

Si el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9 ha recibido una notificación de que su uso infringe otro derecho, no será considerado responsable si:

- i) indica a la persona que envía la notificación que es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;
- ii) proporciona información pertinente sobre ese derecho o cualquier utilización permitida; y
- iii) toma rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado miembro al que se hace referencia en la notificación, o evitar que se infrinja el derecho al que se hace referencia en la notificación.

Artículo 11  
Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10

La notificación en virtud de los Artículos 9 y 10 será efectiva si la envía el titular de un derecho o su representante por correo, correo electrónico o telefacsimil, y si se indica lo siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

- i) el derecho que supuestamente se ha infringido;
- ii) la identidad del titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él, o con su representante, por correo, correo electrónico o telefacsímil;
- iii) el Estado miembro en el que ese derecho es objeto de protección;
- iv) los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance de ese derecho; y
- v) el uso que, según se alega, infringe ese derecho.

#### Artículo 12

##### Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia, por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9, como una medida razonable y eficaz en virtud del Artículo 10, a condición de que:

- i) esa advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, a los efectos de que el usuario no tiene relación alguna con el titular del derecho que supuestamente se ha infringido, y no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado en el que el derecho está protegido;
- ii) la advertencia esté redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;
- iii) el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en el Estado miembro al que se hace referencia en el punto i); y
- iv) el usuario rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro.

#### PARTE VI MEDIDAS CORRECTIVAS

#### Artículo 13

##### Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

- 1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos o de actos de competencia desleal en un Estado miembro, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro, serán proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.
- 2) La autoridad competente valorará los intereses, derechos y circunstancias del caso.

3) A instancia de parte, se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva eficaz para que la autoridad competente pueda considerarla, antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto.

#### Artículo 14 Limitaciones del uso de un signo en Internet

1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente deberá tener en cuenta las limitaciones de uso mediante la imposición de medidas razonables destinadas a:

- i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro, o
- ii) evitar la infracción del derecho o el acto de competencia desleal.

2) Las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1) podrán ser, entre otras, las siguientes:

- a) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no está relacionado con el titular del derecho infringido ni con la persona afectada por el acto de competencia desleal, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;
- b) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes domiciliados en un determinado Estado miembro, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;
- c) la obligación de investigar, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado miembro, y de rechazar la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que hayan indicado estar domiciliados en ese Estado miembro;
- d) el establecimiento de sitios portales en Internet.

#### Artículo 15 Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho, o corresponda a un acto de competencia desleal, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo posible, que se imponga una medida correctiva que tenga el efecto de prohibir cualquier uso futuro del signo en Internet.

2) En ningún caso la autoridad competente impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, utiliza el signo con el consentimiento del titular de ese derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha; y

ii) la adquisición de un derecho sobre el signo, y toda utilización del signo, han tenido lugar sin mala fe.

[Siguen las Notas explicativas]

NOTAS EXPLICATIVAS\*  
*preparadas por la Oficina Internacional*

Notas sobre el Preámbulo

0.01 El primero y segundo párrafos aclaran que las presentes disposiciones no constituyen una normativa de propiedad industrial para Internet suficiente por sí misma, sino que están destinadas a servir de orientación para la aplicación de las leyes nacionales o regionales vigentes a los problemas jurídicos suscitados por el uso de un signo en Internet.

0.02 El tercer párrafo hace hincapié en la principal particularidad de Internet, su “carácter mundial” que pone a prueba la naturaleza territorial de las legislaciones nacionales o regionales vigentes. Esta situación exige ciertas modificaciones en las legislaciones nacionales o regionales si se ha de conceder un nivel adecuado de protección en Internet a las marcas y otros derechos sobre signos distintivos.

0.03 El objetivo de las presentes disposiciones es, por lo tanto, proporcionar un vínculo entre el carácter mundial de Internet y las legislaciones territoriales, así como hacer que éstas sean compatibles con Internet. Las presentes disposiciones abordan todas las situaciones en las que se recurre a una autoridad competente para que decida si el uso de un signo en Internet en virtud del derecho nacional o regional aplicable ha contribuido a adquirir, mantener o infringir un derecho sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal. También son aplicables en el contexto de la determinación de medidas correctivas.

0.04 Las presentes disposiciones no abordan la cuestión relativa a la legislación aplicable, que incumbe a las normas de Derecho internacional privado de cada Estado miembro. Una vez que se haya determinado cuál es el derecho nacional o regional aplicable, éste debería aplicarse directamente o por analogía, cuando fuere posible.

Notas sobre el Artículo 1

1.01 Los puntos i), iii) y v) se explican por sí mismos.

1.02 Punto ii). Las presentes disposiciones no se limitan a considerar los derechos de marcas sino que incluyen todo tipo de derechos de propiedad industrial sobre signos que existan en virtud de la legislación aplicable. Las disposiciones no limitan la facultad de los Estados miembros para fijar las condiciones de protección de ciertos tipos de derechos. Los derechos no registrados están contemplados en la medida en que la legislación aplicable los reconozca. Las disposiciones no ofrecen una lista exhaustiva de los derechos de propiedad industrial sobre signos. Los derechos de marcas son sólo un ejemplo; entre otros cabe mencionar los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. En el punto ii) se describe el alcance de los derechos de propiedad industrial protegidos por las legislaciones nacionales mediante referencia a las siguientes características comunes de dichos derechos: i) pertenecen a una persona o un grupo de personas (individualizadas o no, como en el caso de las marcas colectivas o de las indicaciones geográficas definidas en términos abstractos) que podrán excluir a cualquier persona de la utilización de ese signo (“derechos exclusivos”) y ii) sólo son objeto de protección en un contexto comercial. Las presentes disposiciones no sólo no limitan la facultad de los

---

\* La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha preparado las presentes notas a título explicativo únicamente.

Estados miembros para determinar cuáles son los derechos de propiedad industrial sobre signos que se reconocen, sino que tampoco interfieren con las obligaciones vigentes en virtud de los tratados internacionales, como el Convenio de París. Por consiguiente, las presentes disposiciones no se aplican en un contexto exclusivamente no comercial. Corresponde a la legislación de los Estados miembros determinar si desean dar aplicación a las disposiciones en un contexto no comercial y en qué condiciones.

1.03 El concepto de “signo” no se define en las disposiciones. Sin embargo, se desprende del objetivo de las disposiciones que éstas únicamente se refieren a signos “distintivos”. Las disposiciones abordan la cuestión relativa a si el uso de un signo en Internet puede considerarse a la hora de determinar si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal. Por tanto, las disposiciones sólo abordan el uso de signos que, al menos en teoría, pueden servir para distinguir empresas, productos, etc., independientemente de que el usuario del signo sea el titular de un derecho sobre ese signo. El uso de un signo que, incluso de manera teórica no sirve como “signo distintivo”, no puede contribuir a adquirir, mantener o infringir un derecho sobre dicho signo y, por tanto, no resultaría pertinente a los efectos de las presentes disposiciones. No se exige que el signo sea efectivamente utilizado para distinguir empresas, productos, etc., sino que pueda ser usado con ese propósito.

1.04 Punto iv). La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional vigente en un determinado Estado miembro. El punto iv) no interfiere con la facultad de los Estados miembros para determinar la competencia aplicable. Este punto ha sido redactado en términos amplios para abarcar a todos los sistemas que pueden existir en los Estados miembros.

1.05 Punto vi). En este punto se da una descripción del término “Internet” sin intención de proporcionar una definición exhaustiva. Esta diferencia queda demostrada con el empleo de las palabras “hace referencia” en lugar de las palabras “se entenderá por” empleadas en los demás puntos. En vista de la celeridad del desarrollo tecnológico de ese sector, una definición del término “Internet” podría quedar rápidamente anticuada. Tal y como se subraya en el Preámbulo, una de las particularidades principales de Internet es su “carácter mundial”, el hecho de que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial. Esta característica particular pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes relativas a las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos y, por lo tanto, exige la aplicación de las presentes disposiciones. El hecho de que Internet permita que un número potencialmente ilimitado de usuarios acceda a cierta información la diferencia de las redes telefónicas. Su naturaleza pública la distingue de las redes privadas e internas. Su interactividad y el hecho de que proporcione contenido a cada uno de los miembros del público en el momento y en el lugar que ellos elijan la desmarca de la televisión y de las emisiones por radio. En lo tocante a este último aspecto, la redacción del punto vi) ha seguido el modelo del Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y del Artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

1.06 Punto vii). Se ha añadido este punto para facilitar la redacción de disposiciones. El Artículo 1.xv) del Tratado sobre el Derecho de Patentes contiene una disposición similar.

1.07 Toda referencia en las disposiciones a usuarios o titulares de derechos abarca también a las entidades jurídicas reconocidas por la legislación aplicable. Se podrá considerar a dichas entidades como usuarios de un signo o como titulares de un derecho en la medida en que tengan competencia para actuar o adquirir un derecho en virtud de la legislación aplicable. Sin embargo, las disposiciones no interfieren con la facultad de los Estados miembros para fijar las condiciones que rijan el reconocimiento de las entidades jurídicas, para regular su estructura y competencia legal.

## Notas sobre el Artículo 2

2.01 La cuestión de si se puede considerar que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado es pertinente cuando haya que decidir si dicho uso debería tenerse en cuenta a la hora de decidir si el usuario ha adquirido, mantenido o infringido un derecho que está protegido en el Estado miembro o si ha cometido un acto de competencia desleal en ese Estado miembro.

2.02 El Artículo 2 se basa en el supuesto de que no todo uso de un signo en Internet debería considerarse que ha tenido lugar en el Estado miembro interesado, aunque pueda ser accesible a los usuarios de Internet basados en dicho Estado. El efecto de la disposición es que sólo el uso que tiene repercusiones comerciales en un Estado miembro determinado o, en otras palabras, el uso que tiene "efecto comercial" en ese Estado miembro, puede tratarse como que ha tenido lugar en dicho Estado miembro. Las disposiciones introducen el término "uso de un signo en Internet en un Estado miembro" como expresión abreviada del uso de un signo en Internet que se considera que ha tenido lugar en un Estado miembro como consecuencia de su efecto comercial.

2.03 La disposición sólo tiene por objeto abordar la cuestión de si puede considerarse que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado. Los efectos jurídicos de ese uso en dicho Estado miembro tendrán que determinarse con arreglo a la legislación aplicable, de conformidad con los Artículos 5 y 6.

2.04 Se ha utilizado la expresión "efecto comercial" en lugar de "en el curso de operaciones comerciales" para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro haya producido un efecto comercial en un país determinado al utilizar un signo en Internet, pero no "en el curso de operaciones comerciales". Cabe señalar que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial incluso antes de que se haya llevado a cabo alguna transacción comercial en ese Estado miembro.

2.05 Las presentes disposiciones sólo se aplican a los derechos que son objeto de protección en un contexto comercial. En la medida en que los Estados miembros también otorgan protección a determinados derechos sobre signos, como los derechos a la personalidad, en un contexto exclusivamente no comercial, tienen libertad tanto para otorgar protección en relación con el uso de un signo en Internet independientemente de si ese uso tiene un efecto comercial, como para aplicar las presentes disposiciones.

## Notas sobre el Artículo 3

3.01 Párrafo 1). Se determinará si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro determinado y si puede considerarse que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes. Una autoridad competente tiene la libertad de determinar qué factores son pertinentes en un caso dado. Una vez que ha identificado los factores, está obligada a tenerlos en cuenta. El párrafo 1) prevé una lista no exhaustiva de factores que pueden ser pertinentes. Los factores se agrupan en diversas categorías a los fines de la claridad.

3.02 Apartado a). En este apartado se enuncian dos principios generales y, a ese respecto, complementa todos los puntos que le siguen. En primer lugar, la realización de operaciones comerciales en un Estado miembro es la manera más evidente de producir un efecto comercial en ese Estado. En segundo lugar, haber emprendido planes para realizar operaciones comerciales en un Estado miembro puede tener un efecto comercial en ese Estado miembro. No obstante, debe señalarse que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro incluso si el usuario aún no ha emprendido planes para realizar operaciones comerciales en ese Estado miembro determinado.

3.03 Apartado b). Este apartado invita a la autoridad competente a determinar si el grado y el carácter de la actividad comercial llevada a cabo junto con el uso del signo en Internet permite llegar a la conclusión de que ese uso tiene un efecto comercial en ese Estado miembro. Sin embargo, esto no significa que necesariamente deba realizarse alguna actividad comercial en el Estado miembro; el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro aunque el usuario del signo aún no lleve a cabo actividad comercial alguna.

3.04 Punto i). La ubicación del cliente real o potencial en el Estado miembro constituye un factor importante en la determinación de si el uso del signo en el contexto de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, o en el contexto de otras relaciones por motivos comerciales, tiene un efecto comercial en ese Estado. Los clientes están ubicados en el Estado miembro si están presentes físicamente en el Estado miembro en el momento de la actividad de que se trate. A los efectos de estas disposiciones, la "ubicación" constituye solamente un concepto fáctico, respecto del cual bastaría la mera presencia en el Estado. La expresión "relaciones por motivos comerciales" abarca las actividades del usuario que, al igual que el envío directo por correspondencia de publicidad o información sobre productos, están destinadas a clientes potenciales en la expectativa de concluir un contrato comercial.

3.05 Punto ii). Este punto hace referencia a lo que podría denominarse "advertencias territoriales". Si el sitio Web contiene una declaración en el sentido de que los productos o servicios ofrecidos no están disponibles en determinados Estados miembros, es menos probable que ese uso produjera un efecto comercial en dichos Estados miembros. Dichas declaraciones pueden redactarse de manera "positiva" o "negativa": el usuario puede, por ejemplo, excluir expresamente a determinados Estados miembros ("No se atiende a clientes domiciliados en los países X, Y y Z") o puede proporcionar una lista exclusiva de países en los que están disponibles los productos o servicios ("Productos/Servicios disponibles únicamente en los países A, B y C"), que excluiría implícitamente a todos los países que no figuran en la lista. Como el simple uso de "advertencias" no tendría que exonerar a los usuarios de signos en Internet de ningún tipo de responsabilidad, en este punto se invita a la autoridad competente a averiguar si el usuario ha suscrito los objetivos de la declaración. Se recuerda que el concepto de "ubicación" es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término "domicilio" (véase la Nota 3.04).

3.06 Tal como se redactan actualmente, las "advertencias" constituyen simplemente uno de los factores que la autoridad competente puede considerar para determinar si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en el Estado miembro interesado. De ahí que la utilización de "advertencias" pueda resultar ampliamente contrarrestada por otros factores, tales como la entrega efectiva de productos a clientes que se encuentren en el Estado miembro. Una autoridad competente también puede sostener, por ejemplo, que una advertencia no es efectiva en un caso determinado porque no se redactó de manera suficientemente clara o no se colocó en un lugar evidente, o se redactó en un idioma que no se comprende en el Estado miembro en cuestión. En definitiva, determinar si una advertencia es efectiva o no es prerrogativa de las autoridades competentes de los Estados miembros.

3.07 El concepto de advertencia utilizado en el punto ii) es más amplio que el utilizado en el Artículo 12. En el Artículo 3, la declaración sirve como medida precautoria para el usuario que no necesariamente es titular de un derecho sobre el signo que utiliza y que no tiene necesariamente conocimiento de la existencia de otros derechos. Esto podría ser una manera de reducir la necesidad de efectuar una “búsqueda mundial” de los derechos existentes, que a menudo resulta difícil y especialmente cara. En el punto ii) del Artículo 3, la efectividad de la advertencia corresponde a la apreciación de las autoridades competentes en cada caso concreto. Sin embargo, en el Artículo 12 la advertencia es un medio que permite a los usuarios de buena fe, titulares de un derecho sobre el signo que utilizan, evitar la responsabilidad por la infracción de un derecho determinado, tras haber sido notificados por el titular de ese derecho. De ahí que en el Artículo 12 se exija expresamente que la advertencia también contenga una declaración destinada a evitar la confusión con el titular del derecho supuestamente infringido. El Artículo 12 establece además, en sus puntos iii) y iv), las medidas concretas que el usuario debe tomar para dar cumplimiento a lo estipulado en la advertencia. En esas circunstancias, la advertencia puede exonerar efectivamente al usuario de esta responsabilidad.

3.08 Puntos iii) y iv). Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

3.09 Apartado c). Este apartado invita a la autoridad competente a determinar si los productos o servicios ofrecidos junto con el uso de un signo en Internet se relacionan o pueden relacionarse con un determinado Estado miembro. Nuevamente, esto no significa que el uso de un signo en Internet sólo puede tener un efecto comercial en un Estado miembro determinado si se realiza conjuntamente con la oferta de productos o servicios por intermedio de Internet. Como en el ejemplo de la publicidad destinada a un Estado miembro concreto, el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro determinado sin que se ofrezcan productos o servicios a través de Internet.

3.10 Punto i). Este punto hace referencia a las leyes nacionales que establecen las condiciones para la comercialización de determinados productos o servicios, como las reglamentaciones en materia de productos. La utilización de un signo en Internet junto con la oferta de productos o servicios que no observan las reglamentaciones en materia de productos de un determinado miembro tiene menos probabilidades de producir un efecto comercial en dicho Estado miembro porque en ese caso, no podrán entregarse los productos ni prestarse legalmente los servicios en ese Estado.

3.11 Punto ii). Este punto parece explicarse por sí solo.

3.12 Apartado d). Este apartado señala a la atención de las autoridades competentes la forma de utilización del signo en Internet. Se puede utilizar un signo en sitios Web, en un mensaje de correo electrónico o en el encabezamiento de un mensaje de correo electrónico, etc. También puede utilizarse para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio Web determinado, por ejemplo cuando se lo utilice en un nombre de dominio de Internet o como metaetiqueta sin que sea visible en el propio sitio Web. Cabe mencionar, sin embargo, que un signo puede utilizarse en Internet sin que exista un sitio Web en el que se utilice o para el que el signo sea utilizado. Por consiguiente, en el punto no se hace una mención explícita a una forma de uso específica.

3.13 Puntos i) y ii). Estos puntos incluyen todos los medios que permiten a los usuarios de Internet situados en un país determinado comunicarse con el usuario del signo en cuestión. Además de una dirección o un número de teléfono en el Estado miembro (punto ii)) que proporcionen una relación evidente con dicho Estado, un sitio Web puede ofrecer medios de contacto interactivos que no solamente permitan a los clientes que se encuentren en el Estado miembro comunicarse con el usuario por medio del correo electrónico, sino hacer pedidos o lograr la entrega de productos directamente por Internet. De igual modo, si se usa el signo en un mensaje de correo electrónico que haya sido enviado a clientes (potenciales) en el Estado

miembro, los destinatarios podrían responder directamente al mensaje de correo electrónico y entrar así fácilmente en contacto con el usuario del signo. Por consiguiente, el “grado de interactividad” del uso puede ser un factor importante al determinar la existencia de un efecto comercial.

3.14 Punto iii). Los nombres de dominio de nivel superior basados en el código de país del Estado según la norma 3166 de la ISO corresponden a distintos Estados. Por ejemplo, “.ch” corresponde a Suiza, “.fr” a Francia y “.ru” a la Federación de Rusia. Si se registra un nombre de dominio, que identifique a un determinado sitio Web o una dirección de correo electrónico, en un dominio de nivel superior correspondiente a un determinado país, ello podría indicar que el uso del signo como parte de ese nombre de dominio, o conjuntamente con ese nombre de dominio, está relacionado de alguna manera con ese país.

3.15 Punto iv). El idioma puede ser un factor decisivo si el idioma utilizado conjuntamente con el uso del signo no se habla en un número importante de países fuera del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, cuanto más extensa sea la utilización de un idioma fuera del Estado miembro en cuestión, menos concluyente será la prueba proporcionada por su uso.

3.16 Punto v). Es de mencionar que el mero hecho de que un determinado sitio de Internet, como un sitio Web, hubiese sido visitado por los usuarios de Internet que se encuentren en un Estado miembro determinado puede que no sea suficiente para concluir que el uso de un signo en ese sitio de Internet hubiese producido un efecto comercial en ese Estado miembro. Aun cuando probablemente esas visitas no fuesen concluyentes como tales, podrán constituir uno de los factores de determinación de si el uso de un signo en Internet había producido un efecto comercial en dicho país. Cabe recordar que el concepto de “ubicación” es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término “domicilio” (véase la Nota 3.04).

3.17 Apartado e). Este apartado destaca la importancia de cualquier derecho sobre el signo utilizado. El uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro si el signo es objeto de un derecho protegido en virtud de la legislación de ese Estado miembro. Este vínculo entre el signo utilizado y el derecho sobre dicho signo puede ser pertinente en dos situaciones: en primer lugar, de manera positiva (punto i)), si el propio usuario es titular de un derecho sobre el signo. Por ejemplo, si el usuario ha registrado una marca en un Estado miembro determinado, esto puede servir de indicación de que tiene intención de emprender actividades que produzcan un efecto comercial en ese Estado. En segundo lugar, de manera negativa (*punto ii*)), si el derecho sobre un signo pertenece a otra persona, en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. Si el usuario, estando enterado de la existencia de ese derecho, utiliza a pesar de todo el signo, por ejemplo, debido a que desea ganarse la clientela implícita en ese signo, dicho uso puede tener un efecto comercial en el Estado donde se proteja el derecho, aunque sólo fuera porque el valor comercial del signo para el titular ha disminuido. Dicho uso se considera generalmente que es de “mala fe”. El caso más evidente de ese uso no autorizado sería la ocupación ilegal del “ciberespacio”. Por tanto, el punto ii) facultaría a la autoridad competente para hallar un vínculo entre los casos de uso de mala fe y el país en que está protegido el derecho infringido. A fin de aclarar que el punto ii) hace referencia al efecto que surte el uso de mala fe, su redacción está basada en la del Artículo 4.2)ii).

3.18 Párrafo 2). Esta disposición indica expresamente que la lista de factores no es acumulativa ni exhaustiva, sino que sirve para verificar los factores que podrían resultar pertinentes en un caso dado, sin obligar a la autoridad competente a expresar una opinión sobre cada uno de los factores de la lista. El párrafo 2) se basa en el modelo del Artículo 2.1)c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

#### Notas sobre el Artículo 4

4.01 Cabe señalar que el Artículo 4 no introduce el concepto de mala fe como requisito previo para determinar la responsabilidad por infracción. Sin embargo, puesto que el uso de mala fe de un signo en Internet es pertinente en el contexto de los Artículos 9 y 15, es preciso incluir una disposición en la que se describa este concepto en la Parte II, que es donde se aborda en términos generales el uso de un signo en Internet.

4.02 Párrafo 1). Esta disposición exige a las autoridades competentes que, al determinar la mala fe, tomen en consideración todas las circunstancias pertinentes. Una autoridad competente determinará qué constituye mala fe de conformidad con la legislación aplicable. En consecuencia, al determinar si un derecho ha sido adquirido de mala fe, tendrá que aplicarse la legislación en virtud de la que ha sido adquirido el derecho, mientras que la cuestión de si un derecho ha sido utilizado de mala fe podrá determinarse en virtud de la legislación del Estado en el que haya sido utilizado el signo.

4.03 Párrafo 2). Esta disposición establece, a título de ejemplo, los factores que parecen particularmente pertinentes en el contexto de dicha determinación. Sin embargo, tal como se sugirió en la tercera sesión del SCT, los Estados miembros tienen libertad para adoptar normas diferentes para determinar la mala fe. Los factores se exponen de manera abstracta y general. Una lista más detallada de factores sólo podría proporcionar ejemplos de “beneficio injustificado” o “menoscabo injustificado”, como los incluidos en el Informe de la OMPI sobre el proceso de nombres de dominio de Internet (párrafo 172). Sin embargo, esa lista puede considerarse más bien como una limitación de los factores pertinentes. La redacción más general por la que se optó en las presentes disposiciones permite a las autoridades competentes de los Estados miembros adaptar su razonamiento a las particularidades de cada caso individual.

4.04 Punto i). Este punto especifica que los usuarios tienen que haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo en el momento en que adquirieron el derecho o empezaron a usar el signo. Si el usuario ulteriormente tomase conocimiento de la existencia de un derecho conflictivo, no se consideraría que ha actuado de mala fe. Se utiliza la expresión “no podía razonablemente ignorar su existencia” en lugar del término “alguna razón para conocer” con el fin de evitar la inclusión de disposiciones amplias y constructivas relativas al conocimiento en virtud de determinadas legislaciones nacionales. Una disposición similar está contenida en el Artículo 4.5)c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas. Cabe señalar que el haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo o el hecho de que el usuario no podía razonablemente ignorar su existencia no tendría que ser suficiente para llegar a la conclusión de que ha existido la mala fe.

4.05 Punto ii). Este punto introduce un elemento adicional de mala fe, a saber, que el signo fue utilizado con el fin de aprovecharse de la reputación asociada al signo protegido por el derecho de un tercero o menoscabara su carácter distintivo o reputación. Sin embargo, debido a la dificultad de probar una determinada intención, se ha adoptado una formulación objetiva.

#### Notas sobre el Artículo 5

5.01 Esta disposición confirma que se tomará en consideración el uso de un signo en Internet para determinar si los derechos sobre el signo se han adquirido o mantenido mediante el uso en un Estado miembro determinado. Los casos en los que un derecho puede ser adquirido o mantenido mediante el uso pueden ser, en particular, los siguientes: el hecho de adquirir o mantener un derecho sobre una marca u otro signo no registrado; el hecho de adquirir o mantener el registro de una marca; el hecho de evitar el abandono de un derecho; el hecho de

determinar si una marca ha adquirido un carácter distintivo; o el hecho de determinar si una marca ha pasado a ser notoriamente conocida. En caso de que sea pertinente en virtud de la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet por otro también puede considerarse como uso anterior de un signo en ese Estado miembro.

5.02 La disposición no exige a los Estados miembros prever posibilidades legales de adquisición o mantenimiento de derechos de marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos mediante el uso. Sin embargo, si el uso de un signo es pertinente en estos contextos en virtud de la legislación de un Estado miembro, se deberá tomar en consideración el uso en Internet siempre que se pueda considerar que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro (véase el Artículo 2). Cabe señalar que la disposición no especifica los requisitos legales de adquisición o mantenimiento del derecho sobre un signo mediante su uso. Esa determinación incumbe a la legislación aplicable. El Artículo 5 sólo exige que el uso de un signo en Internet que tiene un efecto comercial en un Estado miembro esté sometido a los mismos principios generales que el uso en el Estado miembro fuera de Internet.

5.03 La disposición también recuerda a las autoridades competentes que no deberían desestimarse las “nuevas” formas de uso sólo porque son nuevas. Sin embargo, corresponde a la legislación aplicable determinar en definitiva si puede tenerse en cuenta una “nueva” forma particular de uso a los fines de adquirir o mantener un derecho.

#### Notas sobre el Artículo 6

6.01 El simple uso de un signo en Internet no se considerará como una infracción de los derechos sobre ese signo que puedan existir en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. El uso en Internet sólo se tomará en consideración en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado si ese uso ha producido un efecto comercial y, por consiguiente, puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro (véanse los Artículos 2 y 3).

6.02 Las presentes disposiciones también abordan las cuestiones relativas a la competencia desleal en Internet. No obstante, se limitan a tratar las cuestiones relativas a cuándo y en qué condiciones el uso de un signo en Internet puede constituir un acto de competencia desleal en los Estados miembros. De manera coherente en el criterio adoptado por lo general en las presentes disposiciones, los criterios de fondo para determinar que el uso de un signo en Internet constituye un acto de competencia desleal en un caso determinado incumben a la legislación aplicable de los Estados miembros. Ese criterio también se impone porque aún no se han armonizado las normas de derecho internacional privado relativas a la competencia desleal. Por consiguiente, las presentes disposiciones se limitan a establecer que el uso de un signo en Internet sólo se considerará un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de un Estado miembro, si ese uso tiene un efecto comercial en un Estado miembro determinado.

6.03 El Artículo 6 también exige de los Estados miembros que protejan los derechos sobre las marcas y otros signos en situaciones que pudieran aparecer poco usuales y se comparan con las formas de uso fuera del entorno de Internet, tales como el uso de signos en anuncios publicitarios, la compra o venta de signos como palabras clave para motores de búsqueda, el uso como metaetiquetas, el uso de Localizadores Uniformes de Recursos (URL), el uso como términos de búsqueda o cualquier otra forma “nueva” de uso que pueda ser posible en el futuro.

6.04 No obstante, cabe señalar que el Artículo 6 no exige que los Estados miembros consideren esas formas de uso como formas que generalmente infringen las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos. La cuestión de si se ha producido efectivamente una infracción se determinará con arreglo a la legislación aplicable que puede prever

excepciones en ciertas situaciones, tales como el “uso lícito” de términos descriptivos (véase el Artículo 8). El Artículo 6 obliga efectivamente a los Estados miembros a supervisar formas de uso nuevas y emergentes, que puedan dar lugar a la elusión, y a proporcionar protección en virtud de su legislación nacional. Esta protección puede proporcionarse en virtud de cualquiera de las leyes relativas a las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos, incluida la legislación en materia de competencia desleal, del Estado miembro, a elección del Estado miembro.

#### Notas sobre el Artículo 7

7.01 Esta disposición enuncia el principio general, según el cual, el usuario de un signo en Internet, en virtud de la legislación sobre signos distintivos o competencia desleal aplicable en un Estado miembro, será responsable de dicho uso que constituye una infracción o un acto de competencia desleal, si el uso del signo en Internet puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro, de conformidad con los Artículos 2 y 6. Las únicas excepciones a ese principio están previstas en el Artículo 8 (Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) que figura en la Parte V (Notificación y prevención de conflictos).

7.02 La disposición no especifica las condiciones para determinar si ese uso es de hecho infractor de un derecho que está protegido en virtud de la legislación de un determinado Estado miembro o si constituye un acto de competencia desleal. Esta determinación deberá realizarse en virtud del derecho aplicable de ese Estado miembro. Igualmente, en las presentes disposiciones no se aborda específicamente la responsabilidad de los intermediarios, como los proveedores de servicios en línea, sino que se deja en manos de la legislación aplicable.

#### Nota sobre el Artículo 8

8.01 Esta disposición por lo general exige que los Estados miembros apliquen cualquier excepción o limitación existente en virtud de la legislación aplicable respecto de la responsabilidad que surge en relación con el uso de un signo en Internet, siempre que, naturalmente, pueda considerarse que el uso en Internet ha tenido lugar en el Estado miembro en cuestión, de conformidad con el Artículo 2. Esto significa que todas las exoneraciones de la responsabilidad o limitaciones del alcance de los derechos vigentes en virtud de la legislación aplicable en ese Estado miembro tienen que estar disponibles para los usuarios de un signo en Internet. Sin embargo, las disposiciones no obligan a los Estados miembros a reconocer determinadas excepciones o limitaciones, tales como “uso lícito” o “libertad de expresión”, ni tampoco les obligan a introducir excepciones o limitaciones particulares para el uso de signos en Internet. Incumbe a la legislación aplicable determinar las formas de uso que pueden beneficiarse de una excepción o limitación.

#### Notas sobre el Artículo 9

9.01 Debido a la territorialidad de las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos, distintos titulares pueden poseer en distintos países derechos sobre signos idénticos o similares. Ello puede plantear problemas si el signo se utiliza en Internet. Debido al carácter obligatoriamente mundial de Internet, ese uso probablemente se considere como infractor de un derecho en virtud de la legislación de un Estado miembro donde no se reconoce el derecho del usuario. Se plantean conflictos semejantes cuando el uso de un signo está permitido en un país, pero sea considerado como una infracción del derecho de otra persona en virtud de la legislación de otro país.

9.02 La Parte V prevé un procedimiento que puede denominarse de “notificación y prevención de conflictos”, para tratar de equilibrar los intereses, por un lado, de los usuarios legítimos y de buena fe que son titulares de un derecho sobre el signo que utilizan o a quienes se les ha permitido de otra forma utilizar el signo y, por otro, de los titulares de derechos que podrían ser infringidos por dicho uso. Asimismo, permite aplicar el principio general de que nadie debería estar obligado a efectuar una búsqueda mundial de derechos registrados o no registrados antes de usar un signo en Internet. Los titulares de derechos, o las personas a quienes se ha permitido de otra forma utilizar el signo, están exentos de responsabilidad hasta el momento en que reciben una notificación de infracción, siempre que utilicen el signo de buena fe y proporciones, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información suficiente para que se pueda establecer contacto con ellos. En consecuencia, antes de la notificación, no pueden ser objeto de ningún requerimiento judicial o ser considerados responsables de los daños que hayan ocurrido. Por consiguiente, esos usuarios no están obligados a emprender una búsqueda mundial de derechos existentes antes de utilizar un signo en Internet. Ahora bien, una vez que hayan recibido una notificación de infracción, es necesario que tomen determinadas medidas para evitar un conflicto o para ponerle término. En caso en que tomen estas medidas, no solamente están exentos de cualquier responsabilidad por las infracciones derivadas del uso anterior a la notificación, sino que siguen estando exentos de responsabilidad por el mismo tipo de uso tras producirse la notificación.

9.03 Los Artículos 9 y 12 no son aplicables a los casos en los que el uso de un signo en Internet sea considerado como un acto de competencia desleal en un Estado miembro. En la mayoría de los casos de competencia desleal, no hay un titular de derecho claramente especificado que pueda dar inicio al procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” mediante el envío de una notificación. Las leyes sobre competencia desleal de los diferentes países son divergentes en lo tocante al tema de quién puede incoar una acción por competencia desleal. Sin embargo, cabe señalar que nada impediría a un Estado miembro aplicar también el procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” a los actos de competencia desleal.

9.04 En virtud del Artículo 9) se exonera de responsabilidad a los usuarios de signos en Internet por la infracción de un derecho hasta el momento de la notificación, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas en los puntos i) a iii). Por supuesto, la disposición sólo es aplicable cuando el uso en Internet tenga un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección, como se establece en los Artículos 2, 3 y 6, porque de otro modo no se podría considerar responsable al usuario. Cabe observar que el procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” no da lugar a una restricción o limitación permanente de los derechos infringidos mediante el uso de un signo en Internet; la responsabilidad por infracción empieza con la notificación si el usuario no cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 10 a 12. Si los cumple, el derecho ya no se infringe. Nada en esta disposición deberá derogar las obligaciones existentes que los Estados miembros puedan tener mutuamente en virtud de convenios y acuerdos internacionales existentes relativos a la propiedad industrial.

9.05 Punto i). Sólo pueden beneficiarse de tal procedimiento los usuarios que son titulares de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, los usuarios que usan el signo con el consentimiento del titular o los usuarios que de otro modo tienen permiso para usar el signo.

9.06 Mediante la expresión “que de otro modo tienen permiso para usar el signo” se entiende que se hace referencia a:

- i) el uso del signo por un usuario que tiene un derecho sobre ese signo que, como su nombre y apellido, está protegido en un contexto no comercial;
- ii) el uso lícito de términos genéricos o descriptivos.

Los Estados miembros también pueden aplicar el procedimiento de "notificación y prevención de conflictos" si el uso está permitido en otro Estado miembro, por otras razones o simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre el signo en ese otro Estado miembro.

9.07 La expresión "relación estrecha" describe una relación determinada entre el usuario del signo y el Estado miembro cuya legislación le permite utilizar el signo. Dicha relación es evidente en los casos en los que el usuario es titular de un derecho sobre dicho signo con arreglo a la legislación de un Estado miembro determinado. Sin embargo, si el usuario no es titular de un derecho sobre el signo, no podrá ampararse en las leyes de un país con el que no mantiene relación alguna para afirmar que, de acuerdo con ese país, su uso está permitido. Las razones válidas para esta afirmación deberían basarse en su relación con un país que permita el uso. El criterio del domicilio satisfaría este requisito. Puesto que las disposiciones actuales se refieren al uso que tiene un efecto comercial, la "relación estrecha" sería normalmente de tipo comercial. Ejemplos evidentes de una "relación estrecha" de esa índole serían la relación con un país en el que el usuario tuviese su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el sentido del Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El usuario también tendría una "relación estrecha" con un país en el que realice una parte sustancial de sus actividades comerciales.

9.08 Punto ii). La exención de responsabilidad no es aplicable si el usuario ha adquirido o utilizado el derecho de mala fe. Los criterios para determinar si un derecho fue adquirido o utilizado de mala fe se establecen en el Artículo 4.

9.09 Punto iii). Sólo se puede efectuar la notificación al usuario si este último ha facilitado, junto con el uso, información suficiente que permita contactarlo. Si el usuario no facilita dicha información, incurrirá en responsabilidad por cualquier infracción aunque no haya recibido una notificación de infracción.

#### Notas sobre el Artículo 10

10.01 En el Artículo 10 se exponen las consecuencias de una notificación efectiva. Tras la notificación, el usuario de un signo en Internet sólo sigue exento de responsabilidad si fundamenta su propio derecho sobre el signo, o si explica las razones que le permitan utilizar el signo, de conformidad con los puntos i) y ii) y, además de esa fundamentación, si toma las medidas establecidas en el punto iii). El plazo en el que el usuario debe actuar no se indica debido a que el tiempo para aplicar dichas medidas puede ser distinto en cada caso. No obstante, el usuario debe actuar "rápidamente", es decir, debe obrar con la mayor prontitud posible según las circunstancias del caso.

10.02 En el punto iii), las medidas sólo se describen con referencia a su objetivo, es decir, evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección, o evitar la infracción de ese derecho por otros medios. No obstante, es de esperar únicamente que el usuario tome medidas "razonables". Dichas medidas no deberían suponer una carga innecesaria a la actividad comercial que el usuario lleva a cabo a través de Internet. Así pues, por ejemplo, el usuario no debería ser obligado a suspender toda actividad en Internet, lo que, lógicamente, sería el medio más efectivo para evitar un efecto comercial en un país determinado (véase también el Artículo 15 en relación con las medidas correctivas). Las partes en el conflicto tienen libertad para determinar qué medidas permitirían el logro de esos objetivos en un caso concreto. De hecho, pueden recurrir a procedimientos alternativos de solución de controversias, aunque no están obligadas a hacerlo. Si el usuario toma determinadas medidas unilateralmente, la autoridad competente llamada a determinar si el usuario puede ser considerado responsable de la infracción del otro derecho tendrá que decidir

si las medidas tomadas por el usuario son suficientes. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a aceptar las medidas especificadas en el Artículo 12, como suficientes con arreglo al Artículo 10).

#### Notas sobre el Artículo 11

11.01 El Artículo 11 establece los requisitos en virtud de los cuales una notificación tiene el efecto indicado en el Artículo 10. El titular del derecho supuestamente infringido tiene que permitir que el usuario evalúe la situación y dé respuesta a la notificación. Por tanto, el titular del derecho supuestamente infringido debe presentar un caso de presunción razonable de infracción (punto i), iii) a v)) y facilitar información suficiente para ponerse en contacto con él (punto ii)). Si la notificación no cumple alguno de los requisitos enumerados en los puntos i) a v), no se la considerará eficaz y el usuario seguirá estando exento de responsabilidad. No obstante, corresponde a la legislación aplicable determinar si la notificación es efectiva una vez que ha sido enviada o únicamente tras su recepción.

11.02 La notificación también puede ser enviada por otra persona que no sea el titular si el remitente ejerce de “representante” del titular. El término “representante” abarca toda persona que esté autorizada en virtud de la legislación aplicable (es decir, la legislación en virtud de la cual se proteja el derecho) a tomar medidas para ejercer el derecho. Así, el término también abarca todo licenciatarario que tenga esa facultad en virtud de la legislación aplicable.

11.03 La notificación debe enviarse por correo, correo electrónico o telefax. Con esta exigencia se garantiza que existe la información necesaria en forma física o, en el caso del correo electrónico, que dicha información puede reducirse a una forma física. Por lo tanto, no bastaría una notificación verbal por teléfono o de otra forma.

11.04 La notificación debe redactarse en el idioma o en los idiomas que se utilicen conjuntamente con el signo en Internet. Este requisito queda justificado habida cuenta de que el usuario del signo deberá actuar en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) sabiendo que dispone de poco tiempo, razón por la cual debe estar capacitado para entender la notificación.

#### Notas sobre el Artículo 12

12.01 Esta disposición tiene por objeto proporcionar a los titulares de derechos, y a otros usuarios permitidos, que utilizan su signo en Internet de buena fe un cierto grado de certidumbre jurídica en cuanto a la manera de evitar la responsabilidad por infracción de otro derecho, tras haber recibido una notificación de infracción. El Artículo 12 tiene el efecto de que esos usuarios no pueden ser considerados responsables de infracción de otro derecho siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en el Artículo 12. De ahí que una advertencia en virtud del Artículo 12 tiene que ser aceptada como la medida eficaz descrita en el Artículo 10.iii) y, por lo tanto, pueda proteger de la responsabilidad a los titulares de derechos y a otros usuarios permitidos.

12.02 Para el logro de los objetivos indicados en el Artículo 10 la advertencia debe incluir las dos declaraciones mencionadas en el punto i), con el fin de evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo y evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el otro derecho es objeto de protección. El usuario ha de adoptar asimismo determinadas medidas específicas con el fin de que la advertencia resulte eficaz en virtud del Artículo 10.iii).

12.03 Las declaraciones mencionadas en el punto i) tienen que aparecer “conjuntamente con” el uso del signo. Si el signo es utilizado en un sitio Web, la declaración tendría que aparecer en dicho sitio. Las disposiciones no abordan otras informaciones específicas, como la ubicación exacta o el tamaño de las declaraciones o si resultaría suficiente establecer un enlace en la página correspondiente que lleve a las declaraciones. Esta determinación incumbe a las autoridades competentes de los Estados miembros.

12.04 Punto i). Una vez que los usuarios hayan recibido una notificación de conflicto, es de esperar que formulen la declaración enunciada en el punto i), con objeto de evitar, por una parte, toda confusión con el titular del otro derecho y, por otra, de evitar un efecto comercial en un Estado miembro determinado.

12.05 Punto ii). El usuario debería estar facultado para eliminar el efecto comercial ocasionado por su uso en un idioma y evitar la responsabilidad por infracción formulando las declaraciones prescritas en el mismo idioma.

12.06 Punto iii) y iv). La advertencia sólo es efectiva en virtud del Artículo 10 si el usuario se somete a ella en la manera descrita en los puntos ii) y iv). No obstante, este procedimiento no debería imponer una carga innecesaria a su actividad comercial. Por tanto, no debería esperarse que el usuario verifique las declaraciones formuladas por sus clientes. Si sus productos o servicios deben entregarse o prestarse físicamente, es en el propio interés de los clientes indicar correctamente su dirección. Si los pagos se efectúan por medio de una tarjeta de crédito, la mayoría de las empresas exigen una dirección para la facturación. No obstante, si los bienes o servicios se entregan o se prestan directamente a través de Internet, en la mayoría de los casos una empresa carece de medio para averiguar en el curso de las actividades comerciales dónde están ubicados sus clientes. En concordancia con la idea de que el usuario debería estar obligado únicamente a tomar medidas que no impongan una carga innecesaria a su actividad comercial, parece justificado imponer el riesgo restante de que se produzcan indicaciones falsas al titular del otro derecho, es decir, el derecho que se ha supuestamente infringido. Se recuerda que el concepto de “ubicación” es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término “domicilio” (véase la Nota 3.04).

12.07 A diferencia del Artículo 14, en el Artículo 12 no se menciona “el establecimiento de sitios portales en Internet”. Esto se debe a que en el Artículo 12 se describen las medidas que un usuario puede adoptar unilateralmente con el fin de evitar la responsabilidad. Sin embargo, el establecimiento de sitios portales en Internet tendría que contar con el consentimiento de todas las partes involucradas. Por supuesto, puede adoptarse el establecimiento de sitios portales en Internet en virtud del Artículo 10 mediante el consentimiento del usuario y del titular del derecho supuestamente infringido, pero no como medida unilateral por parte del usuario.

12.08 El Artículo 12 forma parte del procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” expuesto en los Artículos 9 a 11. En consecuencia, los titulares de derechos y otros usuarios permitidos, que utilizan su signo de buena fe, sólo podrán beneficiarse de una advertencia en el contexto de este procedimiento, es decir, una vez que hayan recibido una notificación de infracción, tal como lo estipulan los Artículos 10 y 11. Sin embargo, cabe observar que un titular de derecho u otro usuario permitido de buena fe, que sea consciente de la existencia de otro derecho sin haber recibido la notificación, no produciría probablemente un efecto comercial en virtud del Artículo 2 si toma todas las medidas establecidas en el Artículo 12 y, por tanto, no sería considerado responsable de la infracción de esos derechos. Sin embargo, esto tendría que decidirlo la autoridad competente en cada caso.

## Notas sobre el Artículo 13

13.01 Esta disposición hace hincapié en la necesidad de adaptar las legislaciones nacionales o regionales sobre medidas correctivas a las infracciones ocurridas en Internet y de tener en cuenta que las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, así como los medios de aplicación de esos derechos, son de naturaleza territorial, mientras que Internet es de naturaleza mundial. Lo mismo puede decirse de las legislaciones de competencia desleal que son aplicables solamente a los actos que inciden sobre el mercado de un país en particular. Esas leyes carecen de potestad para aplicarse a actos que ocurren en terceros países. Por consiguiente, al estar vinculadas a ciertos mercados nacionales, las legislaciones de competencia desleal también están limitadas territorialmente.

13.02 Párrafo 1). En principio, una decisión sobre medidas correctivas deberá tomar en cuenta la limitación territorial de las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos. Por consiguiente, las medidas correctivas tendrían que limitarse, en lo posible, al territorio en el que se reconoce el derecho y, en principio, deberían aplicarse únicamente si se puede establecer que el supuesto uso infractor del signo ha tenido lugar en ese territorio (véase el Artículo 6). Esto se determina en función del “efecto comercial” que ese uso ha producido en el Estado miembro en cuestión (véanse los Artículos 2 y 3). Por consiguiente, el “efecto comercial” del uso en Internet es el patrón que sirve para determinar una medida correctiva “proporcional”. El uso de un signo en Internet que infrinja un derecho objeto de protección en virtud de la legislación de un Estado miembro no debería prohibirse más de lo proporcional al efecto comercial que ese uso haya producido en dicho Estado miembro. Los requerimientos judiciales deberían limitarse generalmente a lo estrictamente necesario para prevenir o suprimir el efecto comercial en el Estado miembro en el que esté protegido el derecho infringido, y los daños y perjuicios sólo deberían atribuirse en función del efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

13.03 De igual modo, deberían tomarse medidas correctivas para actos de competencia sólo si el supuesto uso indebido en Internet ha tenido lugar en el Estado miembro de que se trate (Artículo 6), y deberían limitarse, de ser posible, a la eliminación del efecto comercial del Estado miembro en el que sea aplicable la legislación de competencia desleal.

13.04 El párrafo 2) hace hincapié en la necesidad de aplicar un enfoque equilibrado. Además de los intereses de las partes en cuestión, la autoridad competente también podría tener en cuenta, entre otras circunstancias, el número de Estados miembros en los que también está protegido el derecho infringido, el número de Estados miembros en los que el derecho infringido está protegido mediante un derecho o la relativa amplitud del uso en Internet.

13.05 Párrafo 3). En determinadas circunstancias el usuario del signo podría estar en condiciones de proponer una medida correctiva igualmente (o más) eficaz que la prevista por la autoridad competente, pero que sea menos gravosa para él. Por tanto, en un procedimiento de infracción el demandado debería tener el derecho a proponer una medida correctiva. No obstante, esto no significa que la autoridad competente esté obligada a pedirle al demandado que formule propuestas; la disposición del párrafo 3) representa la simple aplicación del principio por el cual los demandados tienen derecho a ser oídos antes de que se tome una decisión sobre el fondo del asunto. Las palabras “[a] petición de parte” ponen de relieve ese aspecto. Naturalmente corresponde a la autoridad competente tomar la última decisión al término del procedimiento de infracción. Además, la disposición no interfiere con la capacidad de los tribunales o de otras autoridades competentes en virtud de la legislación aplicable para dictar medidas transitorias sin haber oído a la otra parte (*inaudita altera parte*); se puede conceder el derecho a ser oído en una etapa ulterior del procedimiento pero antes de que se tome una decisión sobre el fondo del asunto.

## Notas sobre el Artículo 14

14.01 Esta disposición especifica más detalladamente el principio general de proporcionalidad contenido en el Artículo 13. En circunstancias normales, las medidas correctivas no deberían tener el efecto de obligar al usuario de un signo en Internet a que abandone todo uso de ese signo en Internet, ya que el derecho o la legislación de competencia desleal a cuya aplicación están destinados es territorialmente limitado.

14.02 Párrafo 1). Por este motivo, el párrafo 1) exige que, al establecer las medidas correctivas, las autoridades competentes consideren las limitaciones del uso encaminadas a evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho infringido es objeto de protección, o en el que la legislación de competencia desleal sea aplicable. De no haber un efecto comercial, el usuario ya no podrá ser considerado como infractor de un derecho o de haber cometido un acto de competencia desleal en ese Estado miembro (Artículo 6). La autoridad competente también puede pedir al usuario que evite por otros medios la comisión de la infracción o del acto de competencia desleal en el Estado miembro. Estos objetivos son iguales a los enunciados en el punto iii) del Artículo 10. No obstante, la situación es diferente: mientras que los Artículos 9 y 10 tratan de las medidas que los titulares de derechos de buena fe pueden adoptar para evitar la responsabilidad por la infracción de otro derecho, el Artículo 14 trata de la situación en la que un tribunal ya ha determinado que se ha producido una infracción o un acto de competencia desleal y tome luego la medida correctiva proporcional.

14.03 El párrafo 2) ofrece ejemplos de limitaciones de uso proporcionales. A diferencia del Artículo 12, el Artículo 14.2) no exige que la autoridad competente adopte una o todas las medidas enumeradas. Las autoridades competentes tienen libertad para elegir otras medidas correctivas que sean eficaces y proporcionales.

14.04 Los apartados a) a c) recogen la advertencia enunciada en el Artículo 12, pero en este caso la advertencia se impone mediante un requerimiento judicial. En dicho caso, la autoridad competente tiene la libertad de determinar el idioma de la advertencia y de tener en cuenta la legislación que reglamente el uso de idiomas por parte de las autoridades oficiales.

14.05 El apartado d) propone otra posibilidad que ya se ha empleado eficazmente en la práctica, a saber: se podrá requerir a los titulares de derechos que se infrinjan mutuamente que instalen un portal que permita el ingreso al sitio Web de ambos titulares de derechos o que establezcan enlaces recíprocos que permitan acceder de un sitio Web a otro.

## Notas sobre el Artículo 15

15.01 Párrafo 1). Esta disposición contiene otra aplicación del principio general de proporcionalidad establecido en el Artículo 13. Un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet tendría repercusiones que rebasarían el territorio para el que tenga efecto el derecho infringido sobre ese signo. Los efectos de un requerimiento de esa índole tendrían un alcance comparable al de Internet y, por consiguiente, también podría denominarse "requerimiento judicial de validez mundial". Por tanto, aplicar el principio de proporcionalidad significa que las autoridades competentes deberán abstenerse en la medida de lo posible de otorgar dichos "requerimientos judiciales de validez mundial". Sin embargo, la disposición no excluye completamente las prohibiciones del uso, que pueden estar justificadas, especialmente en los casos de uso de mala fe, como la ocupación indebida del espacio cibernético. Por tanto, la disposición no interfiere en la legislación nacional contra la ocupación ilegal del ciberespacio que prevea prohibiciones del uso en dichos casos de uso de mala fe.

15.02 Párrafo 2). Esta disposición exime generalmente a los usuarios de “requerimientos judiciales de validez mundial” si no actúan de mala fe, tal y como se describe en el Artículo 4, y si son titulares de un derecho sobre ese signo, o están autorizados de cualquier otra forma a utilizar el signo en Internet de la manera en que lo utilizan. Cabría señalar que el concepto de “uso facultado” empleado en el Artículo 15 es de mayor amplitud que el empleado en el Artículo 9. En el Artículo 9, el “uso facultado” se limita a la utilización justa y honesta de términos genéricos o descriptivos, y al uso que se base en un derecho no comercial como un nombre de persona (véase la Nota 9.06). Sin embargo, a los efectos de la aplicación del Artículo 15, no existe una limitación de esa índole. En virtud de esa disposición existen numerosas razones adicionales por las que los usuarios pueden estar facultados para utilizar un signo de una manera particular, aún cuando no sean titulares de un derecho sobre el signo, tal y como se define en el Artículo 1.ii); el usuario podría, por ejemplo, estar facultado para usar el signo simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre dicho signo. Si su uso está simplemente permitido, el usuario no podría basarse en los Artículos 9 a 12 a fin de evitar la responsabilidad por la infracción de los derechos protegidos en virtud de la legislación de otros países. El párrafo 2) tiene el efecto de que, en los casos en que esté permitido el uso de buena fe, la autoridad competente únicamente podrá aplicar limitaciones del uso, como las descritas en el Artículo 14.

[Sigue el Anexo III]



WO/GA/39/10  
ORIGINAL: INGLÉS  
FECHA: 20 DE JULIO DE 2010

## Asamblea General de la OMPI

**Trigésimo noveno período de sesiones (20° extraordinario)  
Ginebra, 20 a 29 de septiembre de 2010**

### Nombres de dominio de Internet

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS) plantea varios desafíos relativos a la protección de la propiedad intelectual que, debido al carácter mundial de Internet, requieren la adopción de un enfoque internacional. Desde 1998 la OMPI hace frente a estos desafíos ideando soluciones específicas, principalmente en el marco del Primer<sup>1</sup> y Segundo<sup>2</sup> Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. En particular, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI) pone a disposición de los propietarios de marcas un mecanismo eficaz de carácter internacional contra el registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas.
2. En el presente documento se informa de las actividades de la OMPI en el ámbito de los nombres de dominio, como se indicó anteriormente en el documento WO/GA/38/12<sup>3</sup>. Asimismo, se examina la administración de los procedimientos de solución de

---

<sup>1</sup> *La gestión de los nombres y direcciones de Internet – Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, Publicación de la OMPI N° 439, disponible también en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>.*

<sup>2</sup> *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, Publicación de la OMPI N° 843, disponible también en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report>.*

<sup>3</sup> *[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_ga\\_38/wo\\_ga\\_38\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_38/wo_ga_38_12.pdf).*

controversias en materia de nombres de dominio por parte del Centro de la OMPI a la luz de distintas políticas, de diversos aspectos del DNS, de las novedades producidas en relación con determinadas políticas, en particular, con la introducción de nuevos dominio genéricos de nivel superior (gTLD) y de nombres de dominio plurilingües (IDN), así como de las medidas adoptadas en virtud de las recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la OMPI en el contexto del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

## **I. ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO**

### **A. Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

3. El Centro de la OMPI administra los procedimientos de solución de controversias principalmente con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La Política Uniforme se limita a resolver casos de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal nacional competente. Sin embargo, la Política Uniforme goza de la aprobación de los propietarios de marcas y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional<sup>4</sup>.
4. Desde diciembre de 1999 en el Centro de la OMPI se han tramitado más de 17.500 casos conforme a la Política Uniforme o por referencia a esa Política. Durante 2009 la demanda de los servicios que ofrece el Centro de la OMPI en lo que atañe a la resolución de controversias relativas a nombres de dominio mantuvo su ritmo, habida cuenta de que los propietarios de marcas presentaron 2.107 nuevos casos. Si bien este volumen de demanda representa una disminución del 9,5% respecto de 2008, constituye a su vez el mayor número de casos relativos a nombres de dominio en un solo año (4.688) desde la adopción de la Política Uniforme hace diez años. Luego de que la OMPI permitiera, en diciembre de 2009, la prosecución del procedimiento establecido en virtud de la Política Uniforme por medios electrónicos, durante los cinco primeros meses de 2010 se ha registrado un aumento de alrededor de un 20% en los casos presentados en comparación con el mismo período de 2009.
5. En 2009 los procedimientos de solución de controversias del Centro de la OMPI fueron utilizados por personas físicas, empresas, fundaciones e instituciones. Los primeros cinco sectores de actividad de los demandantes son: biotecnología y farmacia, banca y finanzas, Internet y tecnología de la información, comercio minorista, alimentación, bebidas y restaurantes. El sector de la industria farmacéutica presentó el mayor número de demandas debido a las numerosas variantes de nombres registrados protegidos que se utilizan para designar sitios Web que venden medicamentos en línea o contienen enlaces a esos sitios. En los procedimientos que se desarrollaron hasta ahora ante el Centro de la OMPI de conformidad con la Política Uniforme han participado partes procedentes de 155 países. Sólo en 2009, tales partes procedieron de más de 110 países, lo cual refleja la verdadera naturaleza mundial de este mecanismo de solución de

<sup>4</sup>

En la siguiente dirección pueden consultarse casos judiciales relacionados con la Política Uniforme:  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged>

controversias. En el marco de la Política Uniforme de la OMPI se han llevado a cabo procedimientos en 18 idiomas, a saber (en orden alfabético): alemán, chino, coreano, danés, español, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco según el idioma del acuerdo de registro correspondiente al nombre de dominio en cuestión.

6. Todas las resoluciones dictadas por los grupos de expertos se publican en el sitio Web del Centro de la OMPI desde el año 2000. El Centro de la OMPI ofrece además un índice jurídico en Internet que facilita el acceso a dichas resoluciones por materias<sup>5</sup>. Este índice se ha convertido en una herramienta profesional de uso muy frecuente para los grupos de expertos, las partes, los círculos académicos y cualquier persona que desee consultar la jurisprudencia de la OMPI y, por otra parte, es una de las páginas Web más visitadas de la Organización. El índice se actualiza de forma periódica para incluir las nuevas categorías de búsqueda que reflejan, principalmente, los avances más recientes del propio sistema de nombres de dominio<sup>6</sup>. Además del índice jurídico, el Centro de la OMPI ofrece una reseña de las tendencias generales observadas en demandas importantes por medio de una “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme”, en la que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme. Esta sinopsis constituye un instrumento importante para velar por la coherencia de la jurisprudencia respecto de la Política Uniforme<sup>7</sup>.
7. El Centro de la OMPI mantiene asimismo en su página Web un sistema ampliado de búsqueda de estadísticas sobre el mecanismo de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio con el objeto de ayudar a las partes y a los árbitros y mediadores que participan en los casos que se prosiguen ante el Centro de la OMPI, los abogados especializados en marcas, los encargados de elaborar políticas en materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el mundo académico. Pueden consultarse diversas categorías de estadísticas, como por ejemplo: “Sector de actividad del demandante”, “Partes demandadas”, “Lenguaje del nombre de dominio” y “Las 25 resoluciones más citadas en las demandas”<sup>8</sup>.
8. Además, el Centro de la OMPI organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para partes interesadas<sup>9</sup> así como reuniones de sus expertos en nombres de dominio. En 2009 se conmemoró el décimo aniversario de la adopción de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio y, en reconocimiento de este hito, el Centro de la OMPI convirtió su reunión anual de expertos en una conferencia de participación abierta: “Tras 10 años de Política Uniforme ¿qué rumbo seguir?”. En la conferencia se pasó revista a la experiencia adquirida en la aplicación de esta política por parte del Centro, los expertos, las partes intervinientes en las demandas y demás interesados, con el

---

<sup>5</sup> El índice puede consultarse en el sitio Web del Centro de la OMPI:

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp>.

<sup>6</sup> Las categorías del índice que se han añadido recientemente son, a saber: *constitución del derecho; páginas de pago por clic o páginas de entrada; conocimiento o aviso previo de la existencia de la marca; omisión dolosa; constructive notice (“notificación presunta”); circunstancias de las cuales se tenía o se debía haber tenido conocimiento; obligación de búsqueda del solicitante y consentimiento a la transferencia del nombre de dominio.*

<sup>7</sup> La reseña puede consultarse en el sitio Web del Centro: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

<sup>8</sup> La página de inicio de este nuevo mecanismo figura en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

<sup>9</sup> Véase la lista de reuniones organizadas por el Centro de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/events>.

objetivo de que constituya información de base que sirva de orientación para procedimientos similares, o de otra naturaleza, que surjan en el futuro en el ámbito del sistema de nombres de dominio y en el contexto más amplio de la propiedad intelectual, lo que refleja el compromiso del Centro de la OMPI de supervisar y orientar los avances en este campo<sup>10</sup>.

## **B. Dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países**

9. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en gTLD como .biz, .com, .info, .net y .org, el Centro de la OMPI también presta asistencia a muchos administradores de registros de ccTLD a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de protección de la propiedad intelectual. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, pero pueden responder específicamente a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. El servicio se ha extendido en los últimos 12 meses y actualmente el Centro de la OMPI presta servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio a 62 administradores de registros de ccTLD<sup>11</sup>. En consonancia con el aumento mundial del porcentaje de registros de ccTLD efectuados en los últimos años, el porcentaje general de nombres de dominio ccTLD que son objeto de las controversias que se ventilan ante la OMPI también se ha visto incrementado, pasando de menos del 1% en el año 2000 al 7% en 2007, y al 14% en 2009. El crecimiento de la demanda de servicios de solución de controversias por parte de los administradores de registros de ccTLD refleja la expansión de Internet en todas las regiones.

## **C. Aplicación de la Política Uniforme (“eUDRP”) de la OMPI**

10. Tras una investigación y un examen detenidos, en diciembre de 2008 el Centro de la OMPI propuso a la ICANN la supresión del requisito de presentar y distribuir ejemplares en papel de los alegatos respecto de todo procedimiento con arreglo a la Política Uniforme, y de hacerlo, en cambio, utilizando el correo electrónico<sup>12</sup>. Esta propuesta de futuro surge de la sensibilización respecto de los problemas medioambientales y el reconocimiento de la facilidad de comunicación que ofrece Internet. Tras la aceptación de la ICANN en octubre de 2009, el Centro se convirtió en el primer administrador de procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme en ofrecer esta opción de presentación electrónica de demandas a partir del 14 de diciembre de 2009, cuando entró en vigor la modificación de las prácticas de la OMPI. La prosecución por medios electrónicos del procedimiento en virtud de la Política Uniforme de la OMPI (eUDRP) redundaba en beneficio de todas las partes interesadas gracias a la eliminación de enormes cantidades de papel y de los consiguientes costos de producción y envío, y mejorará la puntualidad con la que se desarrollen los procedimientos en virtud de la Política Uniforme, sin que ello suponga perjuicio alguno para los demandantes ni para los demandados.

---

<sup>10</sup> Los programas y presentaciones para esta Conferencia pueden consultarse en:  
<http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2009/10yrs-udrp/index.html>

<sup>11</sup> Véase la lista completa de administradores de registros de ccTLD que recurren al Centro para la solución de controversias en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld>.

<sup>12</sup> Se puede obtener más información sobre la implementación de la iniciativa eUDRP de la OMPI en:  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/>.  
<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>.

**D. Avances en materia de Política Uniforme**

11. Las últimas novedades importantes en el sistema de nombres de dominio plantean desafíos constantes a los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente a los propietarios de marcas, en la tarea de supervisar y hacer valer sus derechos. Entre esas novedades figuran el aumento del número de empresas que se dedican a la compraventa de nombres de dominio y del volumen de sus actividades, así como el uso de programas informáticos para registrar automáticamente nombres de dominio cuyo registro haya caducado y su estacionamiento temporal en portales de pago por clic. Anteriormente, los nombres de dominio servían fundamentalmente como identificadores de empresas y otros usuarios de Internet pero, en la actualidad, muchos de ellos constituyen meras mercancías con fines especulativos. Mientras que, tradicionalmente, el uso abusivo de nombres de dominio afectaba al registro de esos nombres por particulares que trataban de vender el nombre de dominio ocupado ilegalmente, actualmente cada vez son más los especuladores que obtienen ingresos con el registro automatizado a gran escala de nombres de dominio correspondientes a identificadores de terceros.
12. La OMPI, en su carácter de principal institución en el ámbito del suministro de servicios de administración de procedimientos en virtud de la Política Uniforme, debe seguir de cerca las novedades que se produzcan en este campo a fin de adaptar constantemente sus prácticas a esos nuevos cambios. Una de las áreas a las que se debe prestar especial atención es el uso generalizado de servicios de ocultamiento de la identidad del solicitante del registro o de la constitución de registros por procuración, que según algunas estimaciones de la ICANN representan el 25% de los registros de nombres de dominio. Combinado con la fiabilidad de los datos personales del titular del nombre de dominio que suministra "Whois", esto plantea importantes retos tanto para los demandantes, las instituciones administradoras de los procedimientos, y los expertos a la hora de determinar la identidad del demandado en los procedimientos conformes a la Política Uniforme. En el párrafo 31 se describen novedades de más amplio alcance relacionadas con la Política Uniforme que podrían suscitar nuevas preocupaciones para los propietarios de marcas.

**II. NOVEDADES EN MATERIA DE POLÍTICAS RELATIVAS AL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO**

13. La elaboración de dos políticas en relación con la ICANN presentará, en particular, no sólo oportunidades, sino también serias dificultades jurídicas y prácticas para los usuarios y los titulares de derechos de propiedad intelectual, a saber la introducción de nuevos gTLD y de IDN en el nivel superior.

**A. Nuevos dominios genéricos de nivel superior**

14. En septiembre de 2007, el Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (Generic Names Supporting Organization, GNSO), que es un órgano de la ICANN encargado de formular políticas, presentó una serie de recomendaciones (Informe del

GNSO sobre nuevos gTLD)<sup>13</sup> para iniciar un proceso de introducción de nuevos gTLD, y aumentar significativamente el número, actualmente limitado, de estos dominios<sup>14</sup>. En junio de 2008, la Junta de la ICANN aprobó esas recomendaciones del GNSO (el programa de la ICANN para los nuevos gTLD)<sup>15</sup>. A continuación, la ICANN publicó las versiones I, II, III y, el 31 de mayo de 2010, la versión IV del Borrador de la Guía del solicitante de nuevos gTLD, que contiene información sobre la aplicación del proceso y de las condiciones de los nuevos gTLD<sup>16</sup>. En comunicaciones oficiosas emitidas a partir de junio de 2010 se sugiere que la versión definitiva de Guía del solicitante posiblemente se publique para principios de 2011, en cuyo caso aún durante 2011 se podrían recibir solicitudes de nuevos gTLD para luego registrar los nombres de dominio<sup>17</sup>.

15. En el “Informe del GNSO sobre nuevos gTLD” se formulan las siguientes recomendaciones, particularmente significativas para los propietarios de marcas:

“Recomendación 3: Se elegirán secuencias de palabras que no contravengan los derechos legales de terceras partes, reconocidos o exigibles en virtud de normas jurídicas de aceptación general y reconocidas internacionalmente.

Entre estos derechos legales reconocidos internacionalmente figuran los derechos definidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en particular, los derechos de marcas), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, los derechos de libertad de expresión).” (Traducción de la Oficina Internacional)

16. Por su parte, el Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN publicó en 2007 un documento titulado “Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD”, en el que se afirma:

“2.3 En el proceso de introducción de nuevos gTLD deben tenerse en cuenta debidamente los derechos existentes de terceras partes, en particular, los derechos de marcas y los derechos de nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales<sup>18</sup>.” (Traducción de la Oficina Internacional)

17. La OMPI señaló, en un comunicado de prensa del 23 de marzo de 2009, en el que se presenta un panorama general anual de las actividades desarrolladas por el Centro de la OMPI, que el programa de la ICANN para los nuevos gTLD, en el que se prevé una expansión a gran escala del sistema de nombres de dominio, constituye un motivo de preocupación para los propietarios de marcas y los consumidores<sup>19</sup>. En este sentido, en

---

<sup>13</sup> El informe titulado “ICANN GNSO Final Report on the Introduction of New Generic Top Level Domains” puede consultarse en: <http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part-08aug07.htm>.

<sup>14</sup> Actualmente hay 21 gTLD, por ejemplo .com, .mobi, .net.

<sup>15</sup> <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm>

<sup>16</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-28may10-en.pdf>.

(Los borradores anteriores se publicaron, respectivamente, el 24 de octubre de 2008: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf>; el 18 de febrero de 2009: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf>; y, el 4 de octubre de 2009: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf>.)

<sup>17</sup> Véase en general, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

<sup>18</sup> [http://gac.icann.org/web/home/gTLD\\_principles.pdf](http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf).

<sup>19</sup> [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0007.html).

el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI Relativo a los Nombres de Dominio de Internet se recomendó, entre otras cosas, introducir nuevos gTLD de forma controlada. Por lo general, las partes interesadas en la propiedad intelectual temen que ante la falta de protección adecuada, la expansión que prevé la ICANN dé lugar al uso abusivo de marcas, provoque confusión al consumidor y socave en general la confianza del público en el sistema de nombres de dominio, lo que impondría dificultades adicionales a los propietarios de marcas a la hora de hacer valer sus derechos.

18. Sobre la base de estas preocupaciones, el Centro de la OMPI ha venido colaborando con las partes interesadas para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la propiedad intelectual, en caso de que se siga adelante con la introducción de nuevos gTLD en la manera prevista por la ICANN. En el marco de las normas internacionales vigentes en materia de marcas, la intervención del Centro de la OMPI tiene por finalidad ayudar a prevenir conflictos, y para el caso de que tales conflictos surjan, su objetivo consiste en la creación de mecanismos administrativos como alternativas a la vía judicial, que no impliquen la observancia de demasiados requisitos, en jurisdicciones extranjeras o en otro tipo de foros.
  - i) Procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación (gTLD)
19. En respuesta a la solicitud formulada por la ICANN a los eventuales proveedores de servicios de solución de controversias de que manifestaran su interés en el programa de los nuevos gTLD, de fecha 21 de diciembre de 2007, el Centro de la OMPI comunicó a la ICANN en una carta fechada el 18 de enero de 2008 que estaba dispuesta a asistirle en la elaboración y aplicación de procedimientos de solución de controversias en relación con la introducción de nuevos gTLD en la medida en que se tratara de controversias basadas en derechos de propiedad intelectual. Desde ese momento, el Centro de la OMPI ha colaborado con la ICANN en el desarrollo de los criterios fundamentales del procedimiento para la etapa previa a la adjudicación, que se basan en la “Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet<sup>20</sup>”, aprobada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001, y la elaboración de un procedimiento para formular objeciones relativas a derechos de terceros, como figura en el borrador de la Guía del solicitante de la ICANN<sup>21</sup>. Esta propuesta parece haber suscitado un amplio apoyo, y el Centro de la OMPI ha aceptado administrar controversias con arreglo a ese procedimiento<sup>22</sup>.
  - ii) Procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (TLD) propuesto por la OMPI
20. Desde el inicio de 2008 el Centro de la OMPI ha defendido ante la ICANN la necesidad de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente, además del procedimiento expuesto en el párrafo anterior, que permita la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso

---

<sup>20</sup> [http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub845-toc.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm).

<sup>21</sup> Véase la sección 3.2 del borrador de la Guía del solicitante, versiones I, II, III y IV.

<sup>22</sup> Véase WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution and Schedule of Fees and Costs, respectivamente en: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-28may10-en.pdf>, and <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-28may10-en.pdf>.

abusivo de la marca o contribuya sustancialmente a ello. El 5 de febrero de 2009, el Centro de la OMPI transmitió a la ICANN una propuesta concreta sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias (en relación con las marcas) para la etapa posterior a la adjudicación, con el fin de tener en cuenta las prácticas de ese tipo que pudieran darse en los registros de gTLD. Esta propuesta, que se difundió en una carta enviada por el Centro de la OMPI a la ICANN el 13 de marzo de 2009<sup>23</sup>, tiene por finalidad brindar una forma de asistencia normalizada a la labor de supervisión que realiza la ICANN, proporcionar una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, promover una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, por ejemplo mediante la adopción de medidas de protección en relación con los administradores de registros de buena fe, así como aumentar la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio. En dicha sugerencia del Centro de la OMPI se reconoce la oportunidad que la ICANN y sus grupos de interés de registro tienen, en esta fase de planificación, para incorporar un mecanismo dentro de su marco contractual, de una manera positiva y proactiva, concebida para reducir al mínimo las cargas que suponen los niveles de infracción que se prevean.

21. Dada la convergencia observada entre las funciones que desempeñan el registro, el registrador y el solicitante en el sistema de nombres de dominio, el Centro de la OMPI recomienda además que, tomando en consideración las prácticas desarrolladas mediante la aplicación de la Política Uniforme, la ICANN considere la posibilidad de ampliar el concepto en que se basa esta propuesta de procedimiento para la etapa posterior a la adjudicación para que de este modo sea aplicable a los registros como también a la conducta del registrador<sup>24</sup>.
  - iii) Mecanismos complementarios de protección de derechos
22. Si bien la Política Uniforme seguirá siendo una importante herramienta para solventar las controversias relativas a la cesión al propietario de la marca de un nombre de dominio objeto de controversia, el Centro de la OMPI ha abogado además por la creación de otros mecanismos apropiados de protección de derechos de segundo grado para salvaguardar los intereses legítimos de los propietarios de marcas en el sistema de nombres de dominio. Aquí también, el Centro de la OMPI observó que era preciso lograr un equilibrio razonable entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por buscar volúmenes de trabajo mínimos, y las expectativas legítimas de los solicitantes de nombres de dominio que actúan de buena fe. Teniendo presentes estos intereses, el 13 de abril de 2009, el Centro de la OMPI transmitió a la ICANN un proyecto de mecanismo de suspensión acelerado (para nombres de dominio) para su consideración<sup>25</sup>. En este mecanismo de protección de derechos se abordan de forma concisa las controversias sobre nombres de dominio en el segundo (y más bajo) nivel, ampliando las alternativas que ofrece la Política Uniforme a los propietarios de marcas para luchar contra la ciberocupación de forma asequible y eficaz.
  - iv) Equipo de la ICANN para formular recomendaciones relativas a la puesta en marcha de nuevos gTLD. Equipo de la ICANN para examinar cuestiones especiales en materia de marcas

---

<sup>23</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

<sup>24</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>; véanse también las cartas a las que se hace referencia en las nota a pie de página 29 y 30.

<sup>25</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

23. En respuesta a las observaciones formuladas por el público en relación con el borrador de la Guía del solicitante de la ICANN, ésta última consideró que la protección de las marcas es una cuestión “global” que hay que seguir examinando con las partes interesadas y, el 6 de marzo de 2009, la Junta de la ICANN decidió pedir al Grupo de Propiedad Intelectual de la ICANN que convocara un Equipo para formular recomendaciones (IRT) relativas a la puesta en marcha de nuevos gTLD con objeto de elaborar y proponer soluciones a la cuestión global de la protección de las marcas en los nuevos gTLD<sup>26</sup>.
24. El IRT publicó un proyecto<sup>27</sup> de informe así como su informe definitivo<sup>28</sup>, el 24 de abril y el 29 de mayo de 2009, respectivamente, en los que se exponen y se armonizan conceptos y propuestas divergentes, incluidas las propuestas del Centro de la OMPI antes mencionadas sobre el procedimiento posterior a la adjudicación y el mecanismo de suspensión acelerado. Entre las recomendaciones del IRT cabe citar la creación de un “Centro de Información” que recopile y ratifique la validez de determinados derechos de propiedad intelectual y otras informaciones, así como la elaboración de una “Lista de marcas protegidas a escala mundial” para reflejar las condiciones que se reputan apropiadas en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio. Al parecer, la ICANN podría no examinar la propuesta del IRT relativa una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”.
25. El Centro de la OMPI formuló comentarios específicos sobre el proyecto de informe y sobre el informe definitivo del IRT mediante la celebración de debates personales y por medio de sendas cartas dirigidas a la ICANN y al IRT el 10 de mayo<sup>29</sup> y el 18 de junio de 2009<sup>30</sup>. En tales cartas se especifican ciertos aspectos respecto de los cuales las propuestas de la OMPI relativas al procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación y al mecanismo de suspensión acelerado podrían menoscabar su eficacia. Si bien en el informe final del IRT se tratan varios puntos fundamentales relativos a la protección de las marcas planteados por el Centro de la OMPI, sigue habiendo elementos que despiertan inquietud en lo que se refiere, en particular, a la concepción de un sistema eficaz e independiente, tanto en lo atinente a su funcionamiento como a las cuestiones de fondo.
26. Tras el informe final del IRT, la ICANN, a través de sus funcionarios, siguió adaptando el proyecto de mecanismo para la etapa posterior a la adjudicación en la versión III de su Proyecto de Guía del Solicitante. En una carta de fecha 20 de noviembre de 2009<sup>31</sup>, el Centro de la OMPI reiteró que, en su forma actual, el procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (PDDRP) tendría efectos más acotados, puesto que no abarcaría la conducta del Registro en relación con el abuso generalizado de marcas que cometan los solicitantes de registro de nombres de dominio. El Centro de la OMPI tomó nota además de que un alcance alternativo y más amplio del PDDRP entrañaría la determinación de medidas de protección efectivas para los registros, que de ese modo podrían asociarse de manera responsable con las partes

---

26 <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#08>

27 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf>.

28 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>.

29 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann100509.pdf>.

30 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann180609.pdf>.

31 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann201109.pdf>.

interesadas en la propiedad intelectual en pro de la credibilidad y la integridad del Sistema de Nombres de Dominio.

27. Basándose en los resultados de la labor del IRT, la Junta de la ICANN solicitó al GNSO que suministrase información sobre si aprobaría la propuesta del personal de la ICANN relativa a la creación de un Centro de Información y un Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) (en dicho sistema se adopta la idea pero no así la estructura de la propuesta de la OMPI relativa a un mecanismo de suspensión acelerado), o, en caso contrario, si el GNSO propondría otros mecanismos de protección de derechos equivalentes o incluso más eficaces y viables. El GNSO estableció un Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) que en su Informe<sup>32</sup> analiza y propone nuevas adaptaciones al URS y al Centro de Información de Marcas. Por medio de una carta de fecha 26 de enero de 2010<sup>33</sup>, el Centro de la OMPI presentó observaciones sobre el Informe del STI, señalando que un compromiso inviable desvirtúa el objetivo fundamental de reducir al mínimo el abuso de los derechos en el DNS sin que exista una necesidad excesiva de recurrir a los tribunales judiciales. En respuesta concreta a una propuesta del STI de la ICANN que incidiría en los propietarios de marcas de aquellos países en los que no se practica una "evaluación sustantiva" de las solicitudes, el Centro de la OMPI advirtió además que las políticas de la ICANN deberían respetar el derecho de marcas.
28. El 15 de febrero de 2010, la ICANN publicó otra serie de documentos en los que se proponían nuevas adaptaciones a los mecanismos de protección de derechos, incluidos el PDDRP, el URS, y el Centro de Información.
29. La OMPI tomó nota de la propuesta que formuló la ICANN en el sentido de limitar el alcance del PDDRP a la "conducta afirmativa" del administrador del registro, y en una carta de fecha 26 de marzo de 2010<sup>34</sup>, propuso que las autoridades de la ICANN analizaran, por su parte, la posibilidad de crear un mecanismo que se ocupase de la omisión dolosa – sin que ello entrañase una obligación de vigilancia genérica para tales autoridades, que deberían gozar de medidas de protección viables.
30. La OMPI presentó sus observaciones, en forma separada, respecto del URS y del Centro de Información, por medio de sendas cartas de fecha 30 de marzo de 2010<sup>35</sup>, en las que hacía hincapié en la necesidad de que el URS fuese complementario y compatible con la actual Política Uniforme para así ofrecer una alternativa adicional para velar por la observancia de los derechos en cuestión, de una manera asequible y expedita. El Centro advirtió además que todo mecanismo de protección de derechos debería ajustarse a las normas nacionales e internacionales en materia de protección y de registro de marcas nacionales e internacionales, en particular en lo que atañe al Centro de Información.
  - v) Pedido de revisión de la Política Uniforme emprendida por la OMPI
31. Por otra parte, el 12 de febrero de 2010, un Grupo de Trabajo sobre Políticas relativas al uso indebido de los Registros (RAP WG) convocado por la ICANN elaboró un informe

---

<sup>32</sup> <http://gns0.icann.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf>.

<sup>33</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260110.pdf>.

<sup>34</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310pddrp.pdf>.

<sup>35</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310urs.pdf>, y  
<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310tmch.pdf>.

inicial<sup>36</sup> en el que se recomendó, entre otras cosas, el inicio de un Proceso de Elaboración de Políticas de la ICANN a fin de evaluar el estado actual de la Política Uniforme. Por medio de una carta de fecha 26 de marzo de 2010<sup>37</sup>, el Centro de la OMPI presentó sus observaciones señalando que el proceso que aparentemente el comité de la ICANN se proponía llevar a cabo podría comprometer o desestabilizar la Política Uniforme emprendida por la OMPI, que goza de un reconocimiento universal como mecanismo eficaz para velar por la observancia de derechos en el plano internacional en consonancia con los intereses de todas las partes. Cualquier proceso de esa índole que emprenda la ICANN entrañaría un aumento de las cargas que recaen sobre los propietarios de marcas a la hora de hacer valer sus derechos así como sobre las autoridades de registro respecto de sus actividades de observancia de las normas aplicables. Asimismo, en el contexto del programa de la ICANN para los nuevos gTLD, el Centro de la OMPI recomendó que, en lugar de tratar de modificar la Política Uniforme consagrada por el transcurso del tiempo, y cuya vigencia ha sido preservada principalmente por ese Centro<sup>38</sup>, la atención se centrara, lógicamente, en las cualidades de los nuevos mecanismos complementarios objeto de examen.

vi) Continuación de los debates en torno a las políticas relativas al DNS

32. Tras su participación en una reunión del Grupo de Propiedad Intelectual de la ICANN (IPC) y en las reuniones de la ICANN celebradas en Nairobi, Kenya, y en Bruselas, Bélgica, el Centro de la OMPI sigue propugnando, como se indicó anteriormente, la creación de mecanismos equilibrados de protección de derechos en relación con los planes de la ICANN que permiten una expansión potencialmente irrestricta de nombres de dominio. El Centro de la OMPI ha venido contribuyendo a los debates encaminados a solucionar el problema del uso indebido de marcas en el ámbito del DNS, y sigue de cerca la aplicación de las decisiones adoptadas por la ICANN que permanecen vigentes en su programa para los nuevos gTLD. Estas cuestiones también son objeto de seguimiento por parte del Comité Consultivo Gubernamental (GAC) de la ICANN.

#### **B. Nombres de dominio plurilingües (IDN)**

33. Como se ha señalado, otra novedad importante en el ámbito de las políticas relacionadas con el sistema de nombres de dominio que actualmente estudia la ICANN es la introducción de los IDN (caracteres no latinos) en el nivel superior. La cuestión de los gTLD que sean nombres de dominio plurilingües es objeto de debate, en parte, en relación con el programa de la ICANN para los nuevos gTLD antes mencionado, en el marco del cual se prevé la posibilidad de que se presenten solicitudes de nuevos gTLD para los IDN.

---

<sup>36</sup> <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12feb10-en.htm>

<sup>37</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>

<sup>38</sup> Como ejemplos de dicha actividad cabe citar la puesta a disposición a favor de las partes, de forma gratuita, y con alcance mundial, de las siguientes herramientas: Índice de resoluciones de los Grupos de Expertos de la OMPI basadas en la Política Uniforme; Sinopsis de la OMPI relativa a las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme; Taller de la OMPI de nivel avanzado acerca de la solución de controversias en materia de nombres de dominio; Conferencia de la OMPI: "Tras 10 años de Política Uniforme ¿qué rumbo seguir?", y las Reuniones de Expertos de la OMPI.

34. Por otra parte, el 16 de noviembre de 2009<sup>39</sup> se publicó el Plan definitivo de implementación de la ICANN del proceso de avance acelerado para los ccTLD de nombres de dominio plurilingües. Ello ya ha posibilitado la introducción de varios ccTLD que contengan nombres de dominio plurilingües, en relación con los códigos de dos letras que figuran en la norma ISO 3166-1<sup>40</sup>. A partir de junio de 2010, la ICANN ha recibido un total de 21 solicitudes de ccTLD que contenían nombres de dominio plurilingües que daban cuenta de la utilización de 11 idiomas. Las solicitudes aprobadas continúan adjudicándose a la zona superior del Sistema de Nombre de Dominio.

### **C. Nombre de dominio y otros identificadores**

35. Además de las iniciativas mencionadas y en relación con ellas, la ICANN ha emprendido otras iniciativas que tienen que ver con la protección de identificadores que no son marcas.
36. Se recordó que en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se abordó la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas. En el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se examinó la relación existente entre los nombres de dominio y otros cinco tipos de identificadores que no habían sido examinados, a saber, las denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas, los nombres y las siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII), los nombres de personas, los identificadores geográficos (incluidos los nombres de países) y los nombres comerciales.
37. En su período de sesiones celebrado del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2002, la Asamblea General de la OMPI recomendó que se modificara la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y los nombres y las siglas de las organizaciones intergubernamentales<sup>41</sup>. La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones (Recomendaciones del Segundo Proceso de la OMPI) a la ICANN en febrero de 2003<sup>42</sup>.
38. Tras nuevos mensajes de la OMPI, en una carta de fecha 13 de marzo de 2006<sup>43</sup>, el entonces Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN informó a la Secretaría de que no había sido posible alcanzar el consenso de los diversos miembros de la ICANN. Dado que, en virtud de su Reglamento, la ICANN se basa en sus "procedimientos de búsqueda del consenso total" al adoptar nuevas políticas o modificar las existentes, el por entonces Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN expresó dudas acerca de si volver a iniciar ese procedimiento de búsqueda de consenso permitirá avanzar las recomendaciones de la OMPI en su conjunto. Sin embargo, en la carta se indicaba que sí se podrían realizar avances en lo atinente a la protección de los nombres y las siglas de las OII que tengan una base reconocida en el Derecho internacional.

---

39 <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

40 [http://www.iso.org/iso/english\\_country\\_names\\_and\\_code\\_elements](http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

41 [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_ga\\_28/wo\\_ga\\_28\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf), véanse también los Documentos SCT/9/8, párrafos 6 a 11, y SCT/9/9, párrafo 149.

42 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>.

43 Se envió una carta similar al entonces Presidente del Comité Consultivo Gubernamental (GAC), Sr. Sharil Tarmizi, que se publicó en el sitio Web de la ICANN en: <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

39. A la luz de la declaración del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, parecía improbable que la ICANN lograra avanzar en la aplicación de la parte de las recomendaciones de la OMPI relativa a la protección de los nombres de países en el segundo nivel de los gTLD existentes. En cuanto a las recomendaciones de la OMPI sobre nombres y siglas de OII, el 15 de junio de 2007 el personal de la ICANN presentó un “Informe sobre la tramitación de controversias en materia de nombres y siglas de Organizaciones Intergubernamentales<sup>44</sup>” con las siguientes recomendaciones:

“El personal no recomienda llevar a cabo un proceso de elaboración de políticas sobre la protección de los nombres y siglas de OII en este momento. Si el personal recomendara adoptar esa medida, lo haría dentro del ámbito del GNSO;

el personal recomienda que en los nuevos acuerdos de gTLD se garantice la protección de los nombres y siglas de OII como condición contractual para los nuevos gTLD;

el personal recomienda que se establezca un procedimiento independiente de solución de controversias para los nombres y siglas de OII en calidad de nombres de dominio en el segundo o tercer nivel de los nuevos gTLD y que se establezca un marco para tramitar las objeciones o impugnaciones relativas a nombres y siglas de OII en la nueva ronda de solicitudes de nuevos gTLD. El personal opina que esta medida será más eficaz que iniciar un proceso de elaboración de políticas en este momento;

después de establecer el mencionado procedimiento de solución de controversias, el personal recomienda que el Consejo del GNSO estudie la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de políticas para investigar la manera de aplicarlo a los gTLD existentes;

como alternativa, el Consejo del GNSO puede estudiar la posibilidad de formar un grupo de trabajo o grupo de asistencia para ayudar a establecer un procedimiento de solución de controversias para los nombres y siglas de OII y llevar a cabo un proceso de elaboración de políticas para aplicar ese procedimiento a los gTLD existentes;

otra posibilidad es que el Consejo del GNSO amplíe el mandato del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos de terceros y le encargue de establecer un procedimiento de solución de controversias para los nombres y siglas de OII”.  
(Traducción de la Oficina Internacional)

40. El 27 de junio de 2007, el Consejo del GNSO pidió al personal de la ICANN que presentara un informe sobre un proyecto de procedimiento de solución de controversias en relación con los nombres de dominio de organizaciones intergubernamentales, previsto principalmente para los nuevos gTLD. El personal de la ICANN presentó su informe el 28 de septiembre de 2007<sup>45</sup>, pero el Consejo del GNSO aún no lo ha adoptado.
41. Si bien las recomendaciones del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se formularon con respecto a la configuración del sistema de nombres de dominio en esa época, es decir, antes de que la ICANN tuviera previsto

---

<sup>44</sup> El GNSO Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations puede consultarse en el sitio Web de la ICANN, en <http://gns0.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

<sup>45</sup> <http://gns0.icann.org/drafts/gns0-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>.

efectuar una gran expansión de dicho sistema, la protección de los nombres geográficos y de los nombres y las siglas de las OII se está examinando en el marco del programa de la ICANN para los nuevos gTLD, aunque ésta institución aún no haya enunciado claramente una posición oficial en la Guía del solicitante.

42. En lo que se refiere a los términos geográficos, el Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN, en particular, se ha mostrado preocupado acerca de la protección de los nombres geográficos en los nuevos gTLD. En 2007, el Comité publicó un documento titulado “Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD<sup>46</sup>”, en el que se afirma:

“2.2 La ICANN debería evitar [en la introducción de nuevos gTLD] los nombres de países, territorios o lugares, idiomas nacionales, territoriales o regionales y descripciones de personas, a no ser que se haya llegado a un acuerdo a ese respecto con las autoridades gubernamentales o públicas pertinentes.

[...]

2.7 Los solicitantes de registros de nuevos gTLD deben comprometerse a:

- a) adoptar, antes de que se introduzca el nuevo gTLD, procedimientos apropiados para impedir, sin costo alguno y a petición de los gobiernos, el registro de nombres que tengan significación nacional o geográfica en el segundo nivel de cualquier nuevo gTLD.
- b) garantizar procedimientos que permitan a los gobiernos, a las autoridades públicas o a las OII luchar contra el uso abusivo de nombres que tengan significación nacional o geográfica en el segundo nivel de cualquier nuevo gTLD.” (Traducción de la Oficina Internacional)

43. A petición de la Junta de la ICANN, el Comité Consultivo Gubernamental presentó las cartas de fecha 24 de abril, 26 de mayo y 18 de agosto de 2009 en las que se recomendaba a la ICANN, entre otras cosas, la adopción de medidas específicas para proteger los nombres geográficos en los nuevos gTLD, así como la reserva de nombres. En la Versión IV del Proyecto de Guía del solicitante de la ICANN se establece que el solicitante de una secuencia de gTLD para nombres geográficos debe presentar una declaración emitida por los gobiernos o las autoridades públicas correspondientes mediante la cual respaldan la solicitud de que se trate o manifiesten no tener motivos para presentar una impugnación en tal sentido. El Comité Consultivo Gubernamental instó, en su Comunicado<sup>47</sup>, a que se crease un mecanismo que permitiese abordar la cuestión de la derivación de las condiciones de aprobación, así como la inclusión de las siglas o regiones más frecuentemente utilizadas que no figuren en la norma ISO 3166-2. Estas recomendaciones del Comité se someterán a ulteriores debates tras la aprobación del GNSO y de la Junta de la ICANN.
44. La Secretaría de la OMPI seguirá atentamente este proceso e informará al respecto cuando sea posible.

---

<sup>46</sup> [http://gac.icann.org/web/home/gTLD\\_principles.pdf](http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf).

<sup>47</sup> <http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf>.

45. *Se invita a la Asamblea General de la OMPI a tomar nota del contenido del presente documento.*

[Fin del Anexo III y del documento]