

OMPI



SCT/3/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2 de noviembre de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Tercera sesión
Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999

UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET:
RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Durante la segunda parte de la segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que se celebró en Ginebra del 7 al 11 de junio de 1999, el SCT solicitó a la Oficina Internacional que elaborase un cuestionario con casos hipotéticos relativos a la utilización de marcas en Internet.
2. En cumplimiento de lo acordado por el Comité Permanente, se envió a todos los Estados parte en el Convenio de París y/o miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual un cuestionario elaborado por la Oficina Internacional. El propósito de este cuestionario consistía en recabar información sobre la práctica de los Estados miembros de la OMPI en relación con dichos casos hipotéticos a la luz de su legislación nacional.
3. Al 1 de noviembre de 1999 se habían recibido respuestas de los siguientes Estados: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, China (Oficina China de Marcas y Oficina de la Propiedad Intelectual de Hong Kong SAR), Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Japón, Kirguistán, Letonia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Moldova, Suiza, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uruguay y Uzbekistán (37).
4. El texto del cuestionario junto con el número de respuestas figura en el Anexo a fin de poner de manifiesto los cambios sustanciales que se han producido en el número de respuestas dadas a las distintas preguntas.¹

II. ANÁLISIS

5. Cabe observar que las respuestas al cuestionario no ofrecen una descripción general fiable de la situación actual de la legislación de los Estados miembros y que las respuestas se refieren con frecuencia a la ausencia hasta la fecha de disposiciones reglamentarias o judiciales. Por ello, numerosos Estados se han abstenido de responder a cuestiones particulares, han contestado por medio de la opción “otra respuesta” o han indicado explícitamente que sus respuestas constituían únicamente indicaciones relativas a la dirección en que debería evolucionar la legislación.
6. Tomadas en su conjunto, las respuestas ilustran la situación en la que se encuentra una empresa cuando desea utilizar un signo en Internet. Ninguna pregunta ha recibido una respuesta unánime y, si bien la mayoría de las opiniones pueden constituir en numerosos casos una indicación relativa al desarrollo futuro de la legislación, la amplia divergencia de opiniones resulta significativa.

¹ El número de respuestas dadas a una pregunta particular no es siempre equivalente al número total de respuestas recibidas ya que, en algunos casos, se escogió más de una respuesta y, en otros, no se respondió en absoluto.

Competencia general

7. En relación con la competencia general², numerosos países escogieron más de una respuesta simple. La mayoría parece convenir en que los tribunales del país donde el demandado tiene su domicilio social y/o los tribunales del país en los que se establecieron los derechos serían competentes para decidir en relación con actos ilícitos. Se recogieron respuestas similares de ocho Estados que escogieron la opción “otros”, indicando que los tribunales del país donde se ha producido “el hecho perjudicial”, el “daño procesable” o la “infracción” deberían ser competentes en virtud de su legislación nacional. Un Estado señaló que los tribunales de los países donde se establecieron los derechos deberían gozar únicamente de “jurisdicción específica.”³

8. Cabe asimismo observar que la mayoría de los países opinaron que sus tribunales deberían ser competentes para decidir los casos contemplados en los apartados II a IV.⁴

Legislación aplicable

9. La mayoría de los Estados parecen aplicar la ley del país de registro para cada marca. Cuatro Estados respondieron que aplicarían adicionalmente el principio de la Ley del tribunal. Un Estado señaló que, en la práctica, podría resultar difícil decidir un caso basándose en tres legislaciones sobre marcas distintas y que los tribunales podrían, por consiguiente, tener que basarse en el principio de la Ley del tribunal.⁵

Infracción

10. La mayoría de las respuestas indicaron que la utilización de una marca en un sitio Web “pasivo” (a saber, un sitio Web dedicado a la publicidad) se consideraba como una infracción de la marca.⁶ El número de respuestas en este sentido aumentó en relación con la utilización de un sitio Web “interactivo” de “venta por correo”⁷, y fue aún mayor en cuanto al suministro de soporte lógico por Internet.⁸

11. La mayoría de quienes consideraron que la utilización de la marca se consideraría infracción opinaron que el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión al país en que está establecido y en el que la marca goza de protección. Esto parece reflejar el hecho de que tanto la competencia de los tribunales nacionales como la protección de las marcas están territorialmente limitadas.⁹

² Pregunta I.1.a).

³ Para la distinción entre “jurisdicción específica”, “jurisdicción general” y “jurisdicción especial” véanse los párrafos 40 a 42 del documento SCT/2/9 y los párrafos 23 *et seq* del documento SCT/3/3.

⁴ Preguntas II.2.a), III.3.a) y IV.4.a)

⁵ Pregunta I.1.b)

⁶ Pregunta II.2.b)

⁷ Pregunta III.3.b)

⁸ Pregunta IV.4.b)

⁹ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 68 a 69

12. La evaluación de los “descargos de responsabilidad” varió en función de la situación en que se utilizasen: si bien la mayoría consideró que no bastaba para constituir infracción la simple afirmación en un sitio Web “pasivo” (a pesar de numerosas respuestas en contrario),¹⁰ esta percepción variaba cuando los descargos de responsabilidad se utilizaban en un sitio Web interactivo y estaban apoyados por pruebas objetivas.¹¹

13. En los casos de conflicto entre los titulares de distintos derechos de marcas nacionales en relación con el mismo signo, una gran mayoría consideró que la utilización de un signo en Internet infringe el derecho en conflicto. Como referencia al principio de territorialidad e intentando ofrecer a ambos titulares del derecho la posibilidad de utilizar “su” signo en Internet, la mayoría de los encuestados prefirió limitar el efecto de la decisión del tribunal al país en el que el derecho infringido gozaba de protección.

Mantenimiento de los derechos

14. Para una pequeña mayoría, la utilización de una marca en un sitio Web pasivo (por ejemplo, en el contexto de la publicidad) bastaría a los fines del mantenimiento del registro de la marca.¹² No obstante, la mayoría de los Estados que respondieron por medio de la opción “otra respuesta” indicaron que dicha utilización únicamente se consideraría suficiente si los bienes se utilizasen en el comercio o se comercializasen en de dicho país (o, como indicaba una respuesta, si podían ponerse a disposición del público en un plazo razonable).

15. Una mayoría más nutrida consideró la utilización de una marca en un sitio Web “interactivo” suficiente al objeto de mantener el registro de la marca, pero no se establecía una verdadera diferencia entre el hecho de que los bienes comercializados en dicho sitio se vendiesen “por correo” o directamente por Internet.¹³ Una vez más, un elevado número de Estados indicaron por medio de la opción “otra respuesta” que no quedaba claro si dicha utilización podía considerarse como utilización suficiente en el comercio. De manera previsible, la gran mayoría consideró que dicha utilización era suficiente siempre que estuviese respaldada por un número considerable de ventas a clientes establecidos en el país.¹⁴

Utilización asociativa

16. El hecho general más notable en relación con dicho grupo de casos es el elevado número de respuestas que indican que, debido a la ausencia de disposiciones o precedentes jurídicos, no pueden emitirse juicios fiables en relación con los resultados del caso hipotético.

Metaetiquetas y código html invisible

17. Un gran mayoría de los países mantuvieron que la utilización no autorizada de marcas haciendo oficio de metaetiquetas podría ser impedida por el titular del derecho, basándose principalmente en la legislación en materia de competencia desleal.¹⁵ Quienes escogieron la

¹⁰ Pregunta II.2)c)

¹¹ Preguntas III.3.d) y IV.4.d)

¹² Pregunta II.2.d)

¹³ Preguntas III.3.e), IV.4.f)

¹⁴ Preguntas III.3.f), IV.4.g)

¹⁵ Pregunta VI.1.5.

opción “otra respuesta” señalaron principalmente que no existían disposiciones o precedentes jurídicos que permitiesen decidir sobre dichos casos.

Venta de palabras clave

18. Una mayoría más reducida que en el caso anterior opinó que la venta de palabras clave podría ser impedida por el titular del derecho, basándose asimismo en la legislación en materia de competencia desleal.¹⁶ Un número de respuestas incluso mayor que en el caso anterior indicó en la opción “otra respuesta” que no contaban con disposiciones o precedentes jurídicos en los que basar su respuesta.

Utilización justa, utilización no comercial

19. En relación con la utilización de una marca por un vendedor al por menor,¹⁷ las respuestas se dividían equitativamente entre quienes consideraban que dicha utilización podía ser objeto de mandato judicial y quienes la consideraban utilización justa. Algunos encuestados que escogieron la opción “otra respuesta” afirmaron que dicha utilización podría ser considerada infracción si los bienes ofrecidos no habían sido producidos por el titular de la marca, si el vendedor al por menor daba la impresión de ser el productor o de estar asociado de cualquier otro modo al titular de la marca, o si el titular de la marca contaba con su propia red de distribución. Una vez más, algunos encuestados indicaron que eran incapaces de responder a esta pregunta debido a la falta de disposiciones normativas o judiciales.

20. La mayoría de los encuestados consideraron legítima la utilización no comercial de una marca por parte de una asociación no comercial, si bien una minoría consideró que dicha utilización podía ser objeto de un mandato judicial por parte del titular de la marca, o indicó que carecía de las bases necesarias para responder a la pregunta.

21. En relación con la utilización de marcas en el contexto de declaraciones críticas, una vez más las opiniones divergieron de manera considerable. Una pequeña mayoría opinó que el titular del derecho podía impedir dicha utilización. Un número considerable de encuestados señaló que el trato jurídico dependería de la forma y el contenido exactos de las declaraciones incluidas en el sitio Web y que el titular de la marca podría (asimismo) entablar una demanda en virtud de la legislación en materia de difamación. Un país subrayó que había que alcanzar un equilibrio entre los intereses del titular de la marca y la libertad de expresión del usuario de la misma.

III. CONCLUSIÓN

22. La conclusión más obvia que se desprende de las respuestas al cuestionario es la amplia divergencia de opiniones que existe en relación con el trato jurídico de las situaciones hipotéticas contempladas en el mismo. Desde la perspectiva de los titulares de marcas, así como desde la perspectiva de quienes desean participar en el comercio electrónico, esto podría parecer bastante desconcertante.

¹⁶ Pregunta VI.2.6.

¹⁷ Pregunta VI.3.7.

23. No obstante, en relación con los problemas derivados de la tensión que existe entre la territorialidad de los derechos de marcas y el carácter mundial de Internet,¹⁸ parece existir una tendencia hacia la “transposición” de la territorialidad en el espacio cibernético sin fronteras que se refleja en:

- la definición de la infracción de modo que presuponga una relación objetiva con el país en el que existe el derecho en conflicto;¹⁹
- hacer efectivos los “descargos de responsabilidad” por lo menos cuando estén respaldados por pruebas objetivas;²⁰
- la limitación del efecto de las decisiones de los tribunales al territorio en el que está basado el tribunal y/o donde la marca infringida goza de protección.²¹

24. Existe asimismo la tendencia a solucionar conflictos entre derechos legítimos de marcas nacionales en Internet de manera que todos los titulares de derechos puedan utilizar sus signos en Internet.²²

25. En relación con los problemas derivados de las “nuevas” formas de utilización de las marcas en Internet, la divergencia de puntos de vista es notable. Por consiguiente, puede que se plantee la necesidad de lograr criterios generales armonizados sobre las formas de utilización aceptables o inaceptables.

[Sigue el Anexo]

¹⁸ Véase, en particular, las preguntas II.2.b) y c), III.3.b) a d) y IV.4.b) a e)

¹⁹ El número de quienes consideraron que la situación descrita en la pregunta II.2.b) consistía en una infracción fue menor que en el caso de las preguntas III.3.b) y IV.4.b)

²⁰ Véanse las preguntas II.2.c), III.3.d) y IV.4.d)

²¹ Véanse las preguntas II.2.b), III.3.b), IV.4.b)

²² Véase la pregunta IV.4.e)

CASOS HIPOTÉTICOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

Se solicita a los Estados miembros del SCT que respondan a las siguientes preguntas basándose en su legislación nacional. Se agradecería que las respuestas se contestasen basándose en las respuestas tipo, observaciones adicionales, referencias a precedentes etc. Si una situación concreta no ha sido aún contemplada por su legislación nacional, deberá incluirse una indicación al respecto o podrá contestarse a la pregunta con arreglo al modo probable en que los tribunales de su país decidirían acerca del caso.

I. COMPETENCIA GENERAL Y DERECHO APLICABLE

26. P, empresa basada en el país W, ha registrado su marca “GTI” en tres países W, X e Y. D, empresa basada en el país Z, ha registrado el nombre de dominio “gti.com” para un dispositivo de búsqueda en Internet que ofrece sus servicios gratuitamente como estrategia para atraer publicidad. El sitio Web y los anuncios que en él aparecen figuran en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. El sitio Web es visitado regularmente por usuarios de Internet de todo el mundo. P alega que, al registrar el nombre de dominio “gti.com”, D ha infringido su marca en los países W, X e Y. P desea entablar una demanda contra D, a fin de obtener un mandato judicial que impida que se siga utilizando el nombre de dominio “gti.com”, así como de obtener reparación.

a) *Competencia general.* Basándose en su legislación nacional, ¿los tribunales de qué país serían competentes para decidir en relación con la infracción de todos los derechos de que es titular P?

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Los tribunales del país donde el demandado (D) tiene su domicilio social (es decir, el país Z). | 15 |
| <input type="checkbox"/> Los tribunales del país donde el demandante (P) tiene su domicilio social (es decir, el país W). | 3 |
| <input type="checkbox"/> Los tribunales de los países en los que se establecieron los derechos (es decir, los países W, X e Y). | 23 |
| <input type="checkbox"/> Otros (sírvase especificar). | 10 |

b) *Derecho aplicable.* Basándose en las normas del derecho internacional privado de su país, ¿qué legislación o legislaciones deberá aplicar el tribunal a fin de decidir sobre el fondo de este caso?

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> La legislación del país en el que está registrado cada derecho, es decir la legislación del país W, X e Y. | 25 |
| <input type="checkbox"/> La <i>lex fori</i> , es decir la legislación del país donde esté situado el tribunal que conozca del caso. | 9 |
| <input type="checkbox"/> La legislación del país en que reside el demandado, es decir, el país Z. | 4 |
| <input type="checkbox"/> La legislación del país en que reside el demandante, es decir, el país W. | 1 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 3 |

II. PUBLICIDAD

27. Un fabricante de automóviles (D) basado en el país Z, tiene un sitio Web en el que anuncia sus automóviles en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. En este sitio Web, D anuncia la marca “GTI” que ha registrado en el país Z. Los automóviles de D no pueden ser pedidos por medio del sitio Web. Debido a ciertas razones económicas, los automóviles no se encuentran en el mercado de su país (W)* aunque ciertos clientes concienzudos han conseguido comprar uno en el extranjero e importarlo a su país (W). No obstante, en su país (W), la marca “GTI” pertenece a otro fabricante de automóviles (P). P desea entablar una demanda contra D por infracción de la marca, pidiendo un mandato judicial contra la utilización por parte de D de la marca “GTI” en su sitio Web.

a) *Competencia.* ¿Serían competentes los tribunales de su país?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 27 |
| <input type="checkbox"/> No. | 7 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 2 |

b) *Infracción.* Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿podrá considerarse la utilización, por parte de D, de la marca “GTI” en su sitio Web como infracción de la marca de P?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 7 |
| <input type="checkbox"/> Si, pero el tribunal deberá limitar el efecto de su decisión a mi país (W). | 15 |
| <input type="checkbox"/> No. | 10 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 5 |

c) *Descargos de responsabilidad.* Si ha contestado “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera añadido en su sitio Web una frase que dijese “los automóviles no están disponibles en el país W”?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 10 |
| <input type="checkbox"/> No. | 14 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 6 |

d) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si P hubiese registrado su marca “GTI” en su país (W) (y D no lo hubiese hecho), ¿podría su utilización en el sitio Web mantener el registro de la marca en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 14 |
| <input type="checkbox"/> No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo. | 7 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 13 |

* Para los efectos de este documento, “W” se refiere al país de la persona que contesta al Cuestionario.

III. PEDIDOS POR CORREO

28. D vende libros en Internet bajo su marca “GTI”, registrada en el país Z. El idioma del sitio Web es ampliamente utilizado y comprendido en Internet; no obstante, no se trata del idioma oficial de su país (W). P ha registrado la marca “GTI” en su país (W) y lo utiliza para su cadena de librerías. P desea entablar una demanda contra D por infracción de la marca en un tribunal de su país (W).

a) *Competencia.* Basándose en la legislación de su país (W), ¿serían competentes los tribunales de su país (W) para conocer del caso?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 27 |
| <input type="checkbox"/> No. | 8 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 2 |

b) *Infracción.* ¿Podrían considerarse las actividades de D como una infracción de la marca de P en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 8 |
| <input type="checkbox"/> Sí, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión a mi país (W). | 17 |
| <input type="checkbox"/> No. | 7 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 4 |

c) *Relaciones con un país determinado.* Si ha contestado “no” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera vendido un número considerable de libros a clientes de su país (W)?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 8 |
| <input type="checkbox"/> No. | 6 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 3 |

d) *Descargos de responsabilidad.* Si ha contestado “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera añadido en su sitio Web una frase que dijera “no se aceptan pedidos de personas que residan en el país W”, y si D hubiera rechazado pedidos de clientes cuyas tarjetas de crédito fueron emitidas por bancos situados en su país (W)?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 24 |
| <input type="checkbox"/> No. | 9 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 5 |

e) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si D pero no P hubiera registrado su marca “GTI” en su país (W) y P no lo hubiera hecho, ¿podría su utilización en el sitio Web mantener el registro de la marca en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 19 |
| <input type="checkbox"/> No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo. | 9 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvase especificar). | 10 |

f) *Mantenimiento del Registro de Marcas.* Si ha contestado “no” a la pregunta e) ¿hubiera sido distinta su respuesta si la empresa hubiese vendido un número considerable de libros a clientes de su país?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 12 |
| <input type="checkbox"/> No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo. | 1 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvese especificar). | 3 |

IV. ENTREGA POR INTERNET

29. La empresa D es el titular de la marca “GTI” en el país Z y la empresa P lo es en su país (W). Ambas empresas fabrican programas informáticos. La marca no está registrada en ningún otro país del mundo. La empresa D tiene un sitio Web a partir del cual puede teledescargarse su soporte lógico y en el que se anuncia la marca “GTI”. Los pagos pueden efectuarse en Internet por medio de tarjeta de crédito. El texto que figura en el sitio Web está en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. La empresa P quiere entablar una demanda contra D, a fin de solicitar un mandato judicial para impedir que se siga utilizando la marca “GTI” en Internet y para obtener reparación.

a) *Competencia.* Basándose en la legislación de su país, ¿serían competentes los tribunales de su país (W) respecto de D?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 28 |
| <input type="checkbox"/> No. | 6 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvese especificar). | 3 |

b) *Infracción.* ¿Se considerarían las actividades de D como infracción de la marca de P en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 10 |
| <input type="checkbox"/> Sí, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión a mi país (W). | 18 |
| <input type="checkbox"/> No. | 3 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvese especificar). | 5 |

c) *Relaciones con un país determinado.* Si ha contestado “no” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si el sitio Web de D hubiese sido visitado por un número considerable de usuarios de Internet a partir de servidores situados en su país (W), y si los clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos de su país (W) hubiesen teledescargado soporte lógico?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sí. | 2 |
| <input type="checkbox"/> No. | 8 |
| <input type="checkbox"/> Otra respuesta (sírvese especificar). | 3 |

d) *Descargo de responsabilidad.* Si ha respondido “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiese añadido en su sitio Web una frase que dijese “no se aceptan pedidos de personas residentes en el país W”, y si D hubiese rechazado pedidos de clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos situados en su país (W)?

- Sí. 21
- No. 7
- Otra respuesta (sírvase especificar). 7

e) *Derechos en conflicto.* La empresa P ha obtenido satisfacción contra D y dispone ahora de un sitio Web en el que ofrece la teledescarga de su soporte lógico bajo la marca “GTI”. El sitio Web está en un idioma ampliamente utilizado en Internet. Ha sido visitado por un número considerable de usuarios de Internet residentes en el país Z, y se han efectuado algunas transacciones por medio de tarjetas de crédito emitidas por bancos del país Z. Ahora, la empresa D quiere entablar una demanda contra P en el país Z, pidiendo un mandato judicial contra P, así como reparación. Basándose en la legislación de su país, ¿tendría éxito D?

- Sí. 5
- Sí, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión al país en el que está protegido el derecho infringido (es decir, el país Z). 20
- No. 3
- Otra respuesta (sírvase especificar). 7

f) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si P únicamente utilizaba la marca “GTI” en su sitio Web, en las circunstancias descritas en la pregunta e), ¿En virtud de la legislación en materia de marcas de su país, podría esta utilización mantener el registro de la marca en su país (W)?

- Sí. 18
- No, la marca podría cancelarse debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo. 9
- Otra respuesta (sírvase especificar). 10

g) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si ha contestado “no” a la pregunta anterior, ¿hubiera sido distinta su respuesta si el sitio Web hubiese sido visitado por varios usuarios de Internet a partir de servidores situados en su país (W) y si los clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos de su país (W) hubieran teledescargado soporte lógico?

- Sí. 9
- No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo. 1
- Otra respuesta (sírvase especificar). 4

VI. UTILIZACIÓN ASOCIATIVA

1. Metaetiquetas y código html. invisible

30. La marca “GTI” ha sido registrada en su país por P, un productor de cafeteras y filtros para café. D tiene un sitio Web en el que anuncia sus filtros para el café afirmando que dichos filtros pueden utilizarse con “la gama de cafeteras de filtro GTI”. El sitio Web ha sido configurado en modo tal que aparece como primer resultado de búsqueda cuando se teclea la marca “GTI” en un dispositivo de búsqueda frecuentemente utilizado. La razón reside en que D ha repetido la frase “Filtros para café, cuyo empaquetado y precios son atractivos, que

pueden utilizarse con la gama de cafeteras de filtro GTI” varias veces entre las metaetiquetas o en el código html. invisible de su sitio Web. Basándose en la legislación de su país, ¿impediría un tribunal que D utilizase la marca “GTI” de esta manera?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”. **7**
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal. **21**
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”. **2**
- Otra respuesta (sírvase especificar). **10**

2. Venta de palabras clave

31. La marca “GTI” ha sido registrada en su país por P, un fabricante de cosméticos. D tiene un dispositivo de búsqueda en Internet. Cuando se introduce la marca “GTI” en el dispositivo de búsqueda de D, aparece el sitio Web de P y sobre la lista de los resultados de la búsqueda aparece, claramente separado de ella, un anuncio publicitario de un vendedor de cosméticos al por menor por Internet (C). La razón radica en que D ha vinculado el anuncio a la marca “GTI” y lo ha vendido a C que desea atraer a los usuarios de Internet, que buscan cosméticos “GTI”. Basándose en la legislación de su país, ¿tendría éxito la demanda en los tribunales de P para impedir que D “venda” su marca a los anunciantes?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”. **8**
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal. **13**
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”. **3**
- Otra respuesta (sírvase especificar). **14**

3. Utilización justa, utilización no comercial, crítica del consumidor

32. Un vendedor al por menor (D) vende juguetes por Internet. D utiliza la marca de un gran productor de juguetes (GTI) como subdirectorío en su localizador uniforme de recursos (URL) (<http://www.D.com/GTI.html>). En esta página Web, se ofrece información sobre juguetes de la marca “GTI” y se anuncia la marca “GTI”. Los juguetes pueden pedirse por medio del sitio Web de D. Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿podría GTI impedir a P que utilice su marca en el subdirectorío de su URL y que la anuncie en su página Web?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”. **6**
- Si, se consideraría como un acto de competencia desleal. **4**
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”. **14**
- Otra respuesta (sírvase especificar). **11**

33. La “Asociación de Propietarios de GTI” es una organización no comercial de propietarios de automóviles producidos por el fabricante de automóviles P, bajo la marca “GTI”. Basándose en la legislación de su país, ¿podría impedir P que esta asociación anuncie la marca “GTI” en su página de acceso, la cual no contiene ningún texto comercial?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”. **4**
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal. **1**
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”. **25**

- Otra respuesta (sírvase especificar). **4**

34. “La GTI Bank” ha registrado esta marca en su país. D tiene un sitio Web bajo el nombre de dominio “ihategti.com” que contiene críticas a la “GTI Bank”. Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿tendría éxito la demanda de “GTI Bank” destinada a obtener un mandato judicial contra D?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”. **5**
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal. **9**
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”. **8**
- Otra respuesta (sírvase especificar). **11**

[Fin del Anexo y del documento]