

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/4/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 27 de enero de 2000

S

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

Cuarta sesión
Ginebra, 27 a 31 de marzo de 2000

**PROYECTO DE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET**

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene una serie de proyectos de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet, así como notas conexas. Se presenta el documento para que el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) lo examine en su cuarta sesión que tendrá lugar en Ginebra, del 27 al 31 de marzo de 2000.
2. En la primera sesión del SCT, que se celebró en Ginebra, del 13 al 17 de julio de 1998, se solicitó a la Oficina Internacional que preparase un estudio para consideración del Comité Permanente, en el que se examinasen los problemas jurídicos que pudiera suscitar el uso de una marca en Internet, se estudiase la pertinencia de los principios de derecho ya existentes y se considerase en qué medida era necesario adoptar un enfoque nuevo e internacionalmente armonizado (véanse los documentos SCT/2/9 y SCT/2/10).
3. En la segunda parte de la segunda sesión del SCT, celebrada del 7 al 11 de junio de 1999, se examinaron los resultados de este estudio. En dicha reunión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un cuestionario con situaciones hipotéticas relativas al uso de marcas en Internet. El propósito de este cuestionario era recopilar información sobre la práctica de los Estados miembros de la OMPI en relación con las situaciones hipotéticas, a la luz de sus respectivas legislaciones nacionales. Sobre la base de los debates suscitados en esta sesión y de la información recabada en las respuestas al cuestionario, la Oficina Internacional elaboró un documento de síntesis (véase el documento SCT/3/2) y un documento de exposición de problemas junto con una serie revisada de principios propuestos (véase el documento SCT/3/4) que fueron examinados durante la tercera sesión del SCT, celebrada del 8 al 12 de noviembre de 1999.
4. En dicha sesión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet. El presente documento ha sido distribuido en forma oficiosa a fin de recabar comentarios en el Foro Electrónico del SCT y ha sido revisado por la Oficina Internacional sobre la base de esos comentarios.

Lista de los proyectos de disposiciones

Página

PARTE I
GENERALIDADES

<i>Artículo 1. Definiciones</i>	5
<i>Artículo 2. Alcance de las presentes disposiciones</i>	7
<i>Artículo 3. Uso de un signo en Internet en un Estado miembro</i>	9
<i>Artículo 4. Factores de determinación del efecto comercial</i>	11

PARTE II
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS

<i>Artículo 5. Uso para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos</i>	15
--	----

PARTE III
RESPONSABILIDAD

<i>Artículo 6. Consideración del uso en Internet como infracción de los derechos protegidos en un Estado miembro</i>	17
<i>Artículo 7. Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado</i>	19
<i>Artículo 8. Excepciones a la responsabilidad</i>	21
<i>Artículo 9. La mala fe</i>	25

PARTE IV
RECURSOS

<i>Artículo 10. Adaptación de los recursos para proteger las marcas y otros signos distintivos en Internet</i>	27
<i>Artículo 11. Recursos acordes con el uso en un Estado miembro</i>	29
<i>Artículo 12. Requerimientos judiciales de validez mundial</i>	31

Notas sobre el Artículo 1

1.01 Se propone que los términos que exijan una definición se añadan a medida que resalten con mayor claridad las disposiciones fundamentales. Dichos términos podrían ser, en particular, los siguientes: “leyes relativas a las marcas y otros signos distintivos”, “marcas y otros signos distintivos”, “signos”, “realizar actividades comerciales”, “uso no comercial”, etc.

PARTE I
GENERALIDADES

Artículo 1
Definiciones

[Reservado]

Notas sobre el Artículo 2

2.01 *Párrafo 1).* Las disposiciones no tienen por objeto sustituir las leyes nacionales o regionales vigentes sino más bien complementarlas. El uso de signos en Internet se rige, en principio, por las leyes nacionales o regionales aplicables, tal como se señaló en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 28). Los “signos” abarcan toda materia que, al ser utilizada, pueda ser jurídicamente pertinente, por ejemplo, en el contexto de la determinación de si esa utilización ha establecido, mantenido o infringido un derecho.

2.02 *Párrafo 2).* La naturaleza mundial de Internet y las nuevas formas de utilización de los signos en Internet que son posibles gracias a los progresos tecnológicos ponen a prueba la naturaleza territorial de las leyes nacionales o regionales vigentes. Esta situación exige ciertas modificaciones en las leyes nacionales o regionales si se ha de conceder un nivel adecuado de protección en Internet a los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos. Tal como se señaló en la tercera sesión del SCT, en muchos casos es posible remitirse, por analogía, a otras situaciones que ya se regulan en virtud de leyes nacionales o regionales vigentes. Por ejemplo, la ley relativa a la publicidad por satélite podría aplicarse a la publicidad por Internet; la ley relativa al comercio basado en pedidos por correo podría aplicarse a la venta (pero no a la entrega) de productos en Internet, etc.. Las presentes disposiciones provisionales indican ciertas modificaciones que es necesario efectuar a las leyes nacionales o regionales y, en esa medida, reivindican la prioridad con respecto a las leyes nacionales y regionales.

Artículo 2
Alcance de las presentes disposiciones

- 1) Las presentes disposiciones serán aplicables, además de las leyes vigentes, en los casos relativos al uso de signos en Internet.
- 2) En la medida en que resulte compatible con las presentes disposiciones, un Estado miembro aplicará los principios vigentes de las leyes relativas a las marcas y otros signos distintivos en los casos relativos al uso de marcas y otros signos distintivos en Internet.

Notas relativas al Artículo 3

3.01 *Párrafo 1).* Esta disposición introduce el concepto de “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” como una expresión abreviada del uso que se considerará como si hubiese tenido lugar en el Estado miembro en cuestión por lo que se refiere a la aplicación de las leyes pertinentes, por ejemplo, las leyes relativas a la infracción, el mantenimiento o el establecimiento de derechos sobre las marcas u otros signos distintivos. Cabe destacar que la disposición sólo tiene por objeto abordar la cuestión de si se puede considerar que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado, mientras que los efectos jurídicos de tal uso tendrían que determinarse en virtud de la legislación aplicable.

3.02 *Párrafo 2).* Esta disposición clarifica en qué condiciones se ha de considerar que el uso de un signo en Internet es un “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” por referencia al “efecto comercial” que ese uso ha producido en dicho Estado miembro. Así pues, sólo el uso que ha producido un “efecto comercial” en un Estado miembro determinado puede considerarse como que ha tenido lugar en ese Estado miembro. Se ha utilizado la expresión “efecto comercial” en lugar de “en el curso de operaciones comerciales”, propuesta por una delegación en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 57), para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro, al utilizar un signo en Internet, produjera un efecto comercial en un país determinado sin utilizar el signo “en el curso de operaciones comerciales”.

Artículo 3

Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

- 1) El “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” constituirá uso del signo en ese Estado miembro a los efectos de la aplicación de la legislación relativa a las marcas y otros signos distintivos en ese Estado miembro.
- 2) Se entenderá por “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” el uso de un signo en Internet que ha producido un efecto comercial en ese Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 4

4.01 *Párrafo 1).* La determinación de si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro determinado y si, por consiguiente, puede considerarse que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro, se hará habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes. Esta disposición contiene una lista no exhaustiva de los factores que podrían tomarse en cuenta.

4.02 *Apartado a).* La manera más evidente de producir un efecto comercial en un Estado miembro es el uso de un signo en el contexto de relaciones comerciales con clientes que se encuentren en el Estado miembro.

4.03 *Apartado b).* Este punto hace referencia a las leyes nacionales que fijan condiciones para productos o servicios determinados, tales como reglamentaciones aplicables a productos. Es menos probable que una oferta en Internet, por ejemplo, de entrega de productos determinados, produzca un efecto comercial en un Estado miembro si estos productos no cumplen con la reglamentación nacional aplicable a los productos y, por ende, no pueden ser lícitamente entregados en ese Estado. En la tercera sesión del SCT, se formuló una propuesta de inclusión de un factor de esa índole (véase el documento SCT/3/10, párrafo 35).

4.04 *Apartado c).* Este punto hace referencia a las declaraciones que a veces se denominan “descargos de responsabilidad” o “renuncias” (véanse los documentos SCT/2/9, párrafos 37 y 66, y SCT/3/4, párrafos 12 y 13). Si en el sitio Web se indica que los productos o servicios ofrecidos no están disponibles en determinados Estados miembros, es menos probable que ese uso produzca un efecto comercial en dichos Estados miembros. En esas declaraciones es posible excluir expresamente a determinados Estados miembros. Una solución alternativa podría consistir en no incluir a ciertos Estados miembros en una lista en la que figuren todos los países en los que están disponibles los productos o servicios. Por consiguiente, los usuarios tendrían la opción de elegir entre una formulación “positiva” y una “negativa”, tal como se sugirió en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 38). También se señaló en la tercera sesión del SCT que el simple uso de “renuncias” no tendría que exonerar a los usuarios de signos en Internet de ningún tipo de responsabilidad (véase el documento SCT/3/10, párrafos 38, 87 y 91. Por lo tanto, tal como se redactan actualmente, las “renuncias” o “descargos de responsabilidad” constituyen simplemente uno de los factores de determinación de si el uso ha producido un efecto comercial en el Estado miembro interesado. De ahí que la utilización de “renuncias” pueda resultar ampliamente contrarrestada por otros factores, tales como la entrega efectiva de productos a clientes que se encuentren en el Estado miembro.

4.05 *Apartado d).* En este punto se incluyen todos los medios que permiten a los usuarios de Internet que se encuentran en un país determinado comunicarse con el usuario del signo en cuestión. Además de indicar una dirección o un número de teléfono en el Estado miembro que mantenga una relación evidente con ese Estado, el sitio Web puede ofrecer medios de contacto interactivo que permiten a los clientes que se encuentren en el Estado miembro no sólo comunicarse con el usuario por correo electrónico, sino también hacer pedidos o lograr la entrega de productos directamente por Internet. Así pues, el “grado de interactividad” de un sitio Web puede ser un factor importante de determinación de un efecto comercial (véase el documento SCT/2/9, párrafo 35).

4.06 *Apartado e).* Se incluyó este punto como consecuencia de una propuesta presentada en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 35).

Artículo 4
Factores de determinación del efecto comercial

- 1) Para determinar si el uso de un signo en Internet ha producido algún efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta cualquier circunstancia, incluida la información disponible sobre los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ella:
 - a) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas del Estado miembro;
 - b) si los productos o servicios ofrecidos pueden ser lícitamente entregados o prestados en el Estado miembro;
 - c) si el usuario del signo en Internet afirma claramente y sin ambigüedades que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro;
 - d) si el sitio Web ofrece medios de contacto interactivo accesibles a los usuarios en el Estado miembro, o si indica una dirección, número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
 - e) si el sitio Web hace referencia a actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;
 - f) si el sitio Web está registrado con un nombre de dominio de nivel superior que corresponde al código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;
 - g) si el texto del sitio Web está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
 - h) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;
 - i) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales no realizadas a través de Internet;
 - j) en caso de que el uso esté respaldado por un derecho, si el derecho ha sido creado en el Estado miembro;
 - k) en caso de que el uso no esté respaldado por un derecho sino motivado por el objeto de un derecho vigente perteneciente a otro, si el derecho está protegido por la legislación del Estado miembro;
 - l) si el sitio Web ha sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;

[Notas sobre el Artículo 4, continuación]

4.07 *Apartado f)*. 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. Si se registra un sitio Web en un espacio de dominio de nivel superior correspondiente a un determinado país, ello podría indicar que la persona que tiene el sitio Web se ha fijado como objetivo ese país.

4.08 *Apartado g)*. El idioma puede ser un factor decisivo si el idioma utilizado en el sitio Web 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.

4.09 *Apartados h) e i)*. Estos puntos al parecer se explican por sí solos.

4.10 *Apartados j) y k)*. El hecho de que el signo utilizado en Internet esté protegido como una marca (u otro signo distintivo) en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado crea una relación con dicho Estado miembro. Si el usuario es titular de ese derecho, esto puede servir de indicación de que tiene intención de emprender actividades que produzcan un efecto comercial en ese Estado. Si el derecho sobre el signo pertenece a otra persona y 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. El caso más evidente de ese uso no autorizado sería la ocupación ilegal del “cibespacio”.

4.11 *Apartado l)*. En la tercera sesión del SCT, se planteó la cuestión de si el mero hecho de que un sitio Web hubiese sido visitado por usuarios de Internet residentes en un Estado miembro determinado podría ser suficiente para concluir que el uso de un signo en ese sitio Web hubiese producido un efecto comercial en ese Estado miembro. En respuesta a ello, se dijo que esas visitas, aun cuando probablemente no fuesen concluyentes como tales, podrían constituir uno de los factores de determinación de si el uso de un signo en Internet había producido un efecto comercial en dicho país (véase el documento SCT/3/10, párrafos 34 y 35).

4.12 *Apartado m)*. Este punto complementa los puntos anteriores refiriéndose, de manera general, al hecho de que las actividades comerciales realizadas en un Estado miembro son la manera más evidente de crear un efecto comercial en ese Estado y que, en muchos casos, el solo hecho de hacer proyectos a tal fin en un Estado miembro puede tener repercusiones comerciales en dicho Estado miembro. Esta última idea retoma una propuesta presentada en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 84) y podría contribuir a disminuir la preocupación expresada en dicha sesión en el sentido de que la sola probabilidad de producir un efecto en un Estado miembro determinado podría constituir una interferencia con derechos conflictivos protegidos en virtud de la legislación de dicho Estado (véase el documento SCT/3/10, párrafos 77 y 79).

4.13 *Párrafo 2)*. Esta disposición se incluyó como consecuencia de una propuesta presentada por dos delegaciones en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 33) de indicar expresamente, como en el Artículo 2.1) c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, que la lista de factores no es acumulativa ni exhaustiva.

m) cualquier otro factor que indique que el usuario del signo está realizando actividades comerciales en el Estado miembro o que ha iniciado serios proyectos a tal fin;

2) Los factores precitados, que deben considerarse como 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. Más 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 si solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

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 no registrado sobre una marca u otro signo distintivo; el hecho de adquirir o mantener el registro de una marca u otro derecho sobre un signo distintivo; 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.

5.02 La disposición no exige a los Estados miembros prever posibilidades legales de adquisición o mantenimiento de los derechos sobre las marcas u otros signos distintivos 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, en el sentido indicado por la expresión “uso de un signo en Internet en un Estado miembro” (véase el Artículo 3.2)). Cabe señalar que la disposición no especifica los requisitos legales de adquisición o mantenimiento de un derecho sobre un signo mediante su uso (en la tercera sesión del SCT se expresaron preocupaciones similares, véase el documento SCT/3/10, párrafos 97 y 98). Esa determinación incumbe a la legislación aplicable. El Artículo 5 sólo exige que “el uso de un signo en Internet en un Estado miembro” se considere en pie de igualdad con el uso en el Estado miembro en un entorno que no sea el de Internet.

PARTE II
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS

Artículo 5

Uso para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos

El uso de un signo en Internet en un Estado miembro será tomado en consideración por la autoridad pertinente junto con otras formas de uso y sobre una misma base, si las hubiere, del signo en ese Estado miembro, para determinar si se han respetado los criterios aplicables en virtud de la legislación pertinente del Estado miembro para adquirir o mantener derechos sobre marcas u otros signos distintivos.

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 marcas u otros signos distintivos protegidos en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. El uso en Internet sólo se tomará en consideración en el marco de la legislación de un Estado miembro si ese uso ha producido un efecto comercial y, en consecuencia, puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro (véase el Artículo 3).

PARTE III
RESPONSABILIDAD

Artículo 6
Consideración del uso en Internet como infracción de
los derechos protegidos en un Estado miembro

Independientemente de otros requisitos previstos en la legislación aplicable, la determinación de que el uso de un signo en Internet infringe un derecho sobre una marca u otro signo distintivo protegidos en virtud de la ley de un Estado miembro exigirá que ese uso haya producido un efecto comercial en ese Estado miembro, tal y como se define en el Artículo 3.

Notas sobre el Artículo 7

7.01 *Párrafo 1).* Esta disposición por lo general exige de los Estados miembros que protejan los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos en situaciones que pudieran parecer poco usuales si se comparan con las formas de uso fuera del entorno de Internet (véanse los documentos SCT/2/9, párrafos 23 a 27 y SCT/3/4, párrafos 27 a 31), tales como el uso de signos en anuncios publicitarios, la venta o compra de signos como palabras clave para motores de búsqueda, el uso como meta etiquetas, el uso en 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.

7.02 No obstante, cabe señalar que el Artículo 7 no exige que los Estados miembros consideren esas formas de uso como formas que generalmente infringen los derechos sobre las marcas u otros signos distintivos. La cuestión de si se ha producido efectivamente una infracción se determinará con arreglo a los principios generales de la ley aplicable que puede prever excepciones en ciertas situaciones, tales como el “uso lícito” de términos descriptivos. El Artículo 7 no interfiere con las leyes nacionales pero subraya el principio general, incorporado en el Artículo 2, de que los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos deberán protegerse en virtud de las leyes nacionales o regionales aplicables, independientemente de que se usen o no en Internet.

7.03 *Párrafo 2).* Esta disposición al parecer se explica por sí sola.

Artículo 7

Nuevas Formas de Uso que la tecnología haya posibilitado

1) Cada Estado miembro protegerá los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos en lo referente a las formas de uso de signos en Internet en el Estado miembro que sean posibles gracias a los adelantos tecnológicos.

2) La protección mencionada en este párrafo podrá concederse en virtud de cualquiera de las leyes relativas a las marcas u otros signos distintivos, en particular las leyes sobre competencia desleal, del Estado miembro, a elección del mismo.

Notas sobre el Artículo 8

8.01 *Párrafo 1).* Con esta disposición se pretende proporcionar a quienes utilizan signos en Internet un mínimo de garantía jurídica en cuanto a qué formas de uso no serán consideradas como infracciones, aunque puedan producir un efecto comercial en determinados países miembros (véase el documento SCT/3/4, párrafo 31). Cabe la posibilidad de que estas excepciones no vayan más allá de lo justificado por la finalidad del uso en cuestión.

8.02 *Punto i).* Aunque podría ser posible imaginar casos en los que el uso no comercial en un sitio no comercial pudiera producir un efecto comercial en uno o varios Estado miembros, debido al número de usuarios de Internet que visitan el sitio, ese uso no debería considerarse como una infracción de derechos que estuviesen en conflicto con arreglo a la legislación de determinados Estados miembros. Cabe señalar que aun cuando se utilizara un signo en relación con productos o servicios que, como en el caso de los motores de búsqueda, se ofrecieran gratuitamente con fines publicitarios, ese uso sería de naturaleza comercial. Sin embargo, salvo que se defina la expresión “uso no comercial” en las disposiciones, la determinación de lo que constituye “uso no comercial” incumbe a la legislación aplicable.

8.03 *Punto ii).* Si un Estado miembro exime de responsabilidad a la “libre expresión” en sus leyes nacionales, también deberá hacerlo cuando se utiliza un signo en Internet. La disposición no exige a los Estados miembros que introduzcan esa excepción en sus leyes nacionales y deja a la ley aplicable la determinación de las formas de uso que pudieran considerarse como libre expresión.

8.04 *Punto.iii).* Este punto introduce un concepto al que a veces se hace referencia como “uso lícito”. Exige de los Estados miembros que excluyan de la responsabilidad el uso de un signo que sea necesario para describir los productos o servicios ofrecidos. Por ejemplo, un minorista que ofrezca productos de marca en Internet tendría que poder identificar estos productos por referencia a la marca.

8.05 *Punto iv).* Este punto clarifica la idea de que estas disposiciones no tienen por objeto impedir a los Estados miembros que prevean otras excepciones limitadas a los derechos exclusivos sobre las marcas y otros signos distintivos.

8.06 *Párrafo 2).* Debido al principio de la territorialidad, los derechos sobre marcas u otros signos distintivos pueden pertenecer en distintos países a titulares diferentes que no tengan ninguna relación entre sí. Ello puede plantear problemas si el signo se utiliza en Internet. Debido a la naturaleza necesariamente mundial de Internet, ese uso probablemente se considere como infractor de derechos que están protegidos en virtud de la ley de un Estado miembro donde no se reconoce el derecho del usuario (véase el documento SCT/3/4, párrafos 18 a 25). El párrafo 2) tiene por objeto permitir a los titulares de los derechos utilizar sus derechos en Internet y permitir la “coexistencia” de derechos territoriales conflictivos protegidos en el marco de legislaciones de Estados miembros diferentes. Tal como lo sugirieron varias delegaciones en la tercera sesión del SCT, el principio de coexistencia se propone como una exención de responsabilidad (véase el documento SCT/3/10, párrafos 41 y 65). Por consiguiente, se aplica únicamente cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 6, es decir, cuando el uso en Internet ha producido un efecto comercial en el Estado miembro donde el derecho conflictivo está protegido.

Artículo 8
Excepciones a la responsabilidad

1) [*Uso no infractor*] No existirá responsabilidad en virtud de la legislación aplicable a las marcas u otros signos distintivos de un Estado miembro, por el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro que sea:

- i) un uso no comercial en un sitio no comercial;
- ii) un uso protegido como libre expresión;
- iii) un uso necesario para describir los productos o servicios ofrecidos;
- iv) un uso de otro modo amparado por cualquier excepción o limitación del alcance de los derechos exclusivos conferidos en virtud de dicha legislación;

pero sólo en la medida en que el propósito de ese uso lo justifique.

2) [*Coexistencia de derechos*] No existirá responsabilidad en virtud de la legislación aplicable a las marcas u otros signos distintivos de un Estado miembro, por el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro cuando el uso del signo en dicho Estado miembro sea, debido a la naturaleza necesariamente mundial de Internet, el resultado del ejercicio de un derecho sobre una marca o un signo distintivo protegidos en virtud de la legislación de otro Estado, por el titular de ese derecho, cuando el titular:

- i) [VARIANTE A: no realice actividades comerciales en el Estado miembro que esté determinando la responsabilidad;]

[VARIANTE B: haya tomado medidas razonables para evitar un efecto comercial en el Estado miembro que esté determinando la responsabilidad;]

- ii) hubiese utilizado la indicación ® o tm, o su equivalente, junto con el uso del signo; y
- iii) hubiese indicado uno o más países en los que el signo esté protegido;

salvo que el derecho sobre el signo fuese adquirido o el signo fuese utilizado de mala fe.

[Notas sobre el Artículo 8, continuación]

8.07 El principio de coexistencia está sujeto a varias condiciones:

8.08 *Punto i).* Este punto, para el que se sugieren dos variantes, se ha puesto entre corchetes ya que no ha habido consenso en la tercera sesión del SCT en cuanto si se debería permitir a los titulares de derechos usar “su” signo para realizar actividades comerciales en Internet y servir a clientes incluso en Estados miembros donde otra persona posea un derecho exclusivo sobre el mismo signo o un signo similar (véase el documento SCT/3/10, párrafos 47 y 65 a 67). Si se retuviese este punto, el principio de coexistencia sólo beneficiaría a aquellos titulares de derechos que, en virtud del uso que hicieron de su derecho en Internet produjeron un efecto comercial en un Estado miembro determinado sin realizar actividades comerciales en ese Estado miembro ni tener intención de hacerlo. En efecto, todo aquel que quisiera utilizar un signo en Internet tendría que efectuar una búsqueda de derechos conflictivos (registrados o no registrados) en cada uno de los países del mundo donde deseara emprender actividades comerciales (véase el documento SCT/3/4, párrafo 24). Para evitar realizar actividades comerciales en Estados miembros donde existan derechos conflictivos, el usuario tendría que averiguar en qué país se encuentran sus clientes. Ello sería difícil en los casos de entrega de productos o servicios directamente a través de Internet (véase el documento SCT/3/10, párrafo 47).

8.09 *Punto ii).* Para beneficiarse de la excepción, el usuario también tendría que indicar que el derecho sobre el signo que está utilizando le pertenece. Esta indicación tendría que hacerse juntamente con el signo. Con este fin, se podría utilizar una abreviatura como “®” o “tm”.

8.10 *Punto iii).* Los países en los que está protegido el derecho no tendrían que indicarse necesariamente junto con el signo utilizado. Bastaría hacer esa indicación, por ejemplo, en una nota al pie de la página de portada Web o en un sitio Web separado para el que podría proporcionarse un hiperenlace desde la abreviatura exigida en virtud del punto ii). Ello permitiría disminuir las preocupaciones expresadas en la tercera sesión del SCT de que un requisito de esa índole podría resultar fastidioso en la práctica (véase el documento SCT/3/10, párrafo 72).

8.11 La coexistencia no es aplicable si el usuario ha adquirido o utilizado el derecho de mala fe. Sólo debería beneficiarse de la excepción de responsabilidad prevista en el párrafo 2) el uso de buena fe. Los criterios de determinación de si un derecho fue adquirido o utilizado de mala fe se establecen en el Artículo 9.

Notas sobre el Artículo 9

9.01 *Párrafo 1).* Tal como se propuso en la tercera sesión del SCT, esta disposición clarifica que una autoridad competente deberá tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes en la determinación de si un derecho fue adquirido o utilizado de mala fe (véase el documento SCT/3/10, párrafo 70).

9.02 *Párrafo 2).* Esta disposición establece 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 en la determinación de la mala fe (véase el documento SCT/3/10, párrafo 70).

9.03 *Punto i).* Tal como se sugirió en la tercera sesión del SCT, este punto especifica que el usuario tiene que haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo en el momento en que adquirió el derecho o empezó a usar el signo. Si el usuario ulteriormente tomase conocimiento de un signo conflictivo, no se consideraría que actuó de mala fe (véase el documento SCT/3/10, párrafo 69).

Una disposición similar está contenida en el Artículo 4.5) c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

9.04 *Punto ii).* En la tercera sesión del SCT, se puso de relieve que el haber tenido conocimiento del derecho conflictivo no tendría que ser suficiente para determinar la “mala fe” (véase el documento SCT/3/10, párrafo 70). Este punto introduce un elemento adicional, a saber, que el derecho sobre el signo fue adquirido o utilizado con el fin de ganarse la clientela asociada al signo protegido por el derecho de un tercero.

Artículo 9
Mala Fe

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

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

i) si la persona que usó el signo, o adquirió o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del otro derecho en el momento en que el signo fue, usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro;

ii) si el uso del signo se beneficiase injustamente del carácter distintivo o de la reputación del otro derecho.

Notas sobre el Artículo 10

10.01 Esta disposición subraya la necesidad de adaptar las leyes nacionales o regionales sobre recursos a las infracciones ocurridas en Internet. Cabría tener en cuenta que los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos, así como los medios de aplicación de esos derechos son de naturaleza territorial, mientras que Internet es de naturaleza mundial (véase el documento SCT/3/4, párrafos 15 y 16, y SCT/2/9, párrafos 67 a 69). En los artículos siguientes se estipulan con mayor detalle ciertos ajustes necesarios.

PARTE IV
RECURSOS

Artículo 10
Adaptación de los recursos para proteger las marcas
y otros signos distintivos en Internet

Cada Estado miembro adaptará los recursos disponibles en virtud de su legislación aplicable a las marcas y otros signos distintivos con miras a prever una protección adecuada de esos derechos en Internet.

Notas sobre el Artículo 11

11.01 *Párrafo 1*). En principio, una decisión sobre recursos deberá tomar en cuenta la limitación territorial de los derechos exclusivos sobre marcas u otros signos distintivos. Por consiguiente, los recursos en lo posible tendrían que limitarse al territorio en el que se reconoce el derecho exclusivo y, en principio, estos deberían estar disponibles únicamente si se puede considerar que el supuesto uso infractor del signo ha tenido lugar en ese territorio (véase el Artículo 6). Este último se determina en función del “efecto comercial” que ese uso ha producido en el país en cuestión (véase el Artículo 4). Por consiguiente, el “efecto comercial” del uso en Internet es el patrón que sirve para determinar un recurso “proporcional”. El uso de un signo en Internet que infrinja un derecho conflictivo en 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 o los Estados miembros en los que esté protegido el derecho infringido, y los daños y perjuicios deberían evaluarse únicamente por el efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

11.02 De ser posible en virtud de la legislación aplicable, la autoridad competente podrá equilibrar los intereses, derechos y circunstancias del caso. Podrá tener en cuenta, entre otros elementos, el número de Estados en los que la marca u otro derecho sobre un signo distintivo infringido también esté protegido, el número de Estados en los que el signo infractor esté protegido por una marca u otro derecho sobre el signo distintivo, y el tiempo relativo de uso en Internet.

11.03 *Párrafo 2*). Esta disposición retoma una propuesta formulada en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 40). El demandado podría estar en condiciones de proponer un remedio igualmente eficaz que sin embargo sea menos fastidioso para él. Incumbiría a la autoridad competente determinar si el remedio es en efecto igualmente eficaz.

Artículo 11
Recursos acordes con el uso en un Estado miembro

- 1) Los recursos previstos para los casos de infracción de derechos sobre marcas u otros signos distintivos 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) Para determinar los recursos, la autoridad competente considerará restricciones alternativas de uso, tales como el uso simultáneo, las páginas pasarela del Web, o los descargos de responsabilidad o renunciaciones. Se dará al demandado la oportunidad de proponer un recurso alternativo igualmente eficaz.

Notas sobre el Artículo 12

12.01 *Párrafo 1*). Esta disposición confirma el principio general de proporcionalidad establecido en el Artículo 11 y lo especifica en relación con el efecto territorial de los requerimientos judiciales. Cabe señalar que un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet tendría repercusiones que rebasarían el territorio en el que exista un derecho exclusivo en conflicto respecto de ese signo (véanse los documentos SCT/2/9, párrafos 67 a 69 y SCT/3/4, párrafos 15 y 16) y rebasaría la esfera especial de los derechos de marca. Éste puede considerarse por lo general amparado por el principio general de proporcionalidad contenido en el Artículo 11. El Artículo 12.1) establece detalladamente en qué condiciones no deberá imponerse un “requerimiento judicial de validez mundial” que sea, en cierta medida, un reflejo de las condiciones de coexistencia de los derechos establecidos en el Artículo 8.2). Como en esa disposición, la condición, en el punto ii), de que el usuario del signo en Internet no esté realizando actividades comerciales en el Estado miembro en cuestión, ha sido puesta entre corchetes (véase la Nota 8.07). En todos los demás casos es aplicable el requisito de proporcionalidad general del Artículo 11.

12.02 *Párrafo 2*). Tal como se señaló en la tercera sesión del SCT, podría ser necesario, en determinadas situaciones, dictar un requerimiento contra todo tipo de uso en Internet (véase el documento SCT/3/10, párrafo 40). Esta disposición tiene por objeto clarificar que existe esta posibilidad en los casos en que el uso infractor hubiese sido emprendido de mala fe, tal como se define en el Artículo 9.

Artículo 12
Requerimientos judiciales de validez mundial

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho sobre una marca u otro signo distintivo protegidos en virtud de la legislación de ese Estado miembro, el Estado miembro no impondrá un recurso que prohíba el uso futuro del signo en Internet con un efecto mundial, si el usuario:

i) es el titular de un derecho demostrable sobre el signo en virtud de la legislación de otro Estado miembro;

[ii) no realiza actividades comerciales en el Estado miembro que está determinando la responsabilidad;]

iii) no ha adquirido o usado el derecho de mala fe, tal como se define en el Artículo 9.

2) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro que infringe un derecho sobre una marca u otro signo distintivo se hubiese realizado de mala fe, los recursos podrán extenderse más allá del uso del signo en Internet en el Estado miembro. En particular, un Estado miembro podrá prohibir el uso futuro de un signo en Internet con efecto mundial.

[Fin del documento]