

OMPI



SCT/6/2

ORIGINAL : Inglés

FECHA: 25 de enero de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta sesión

Ginebra, 12 a 16 de marzo de 2001

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET

Documento preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
<i>Preámbulo</i>	4
PARTE I GENERALIDADES.....	5
<i>Artículo 1 Expresiones abreviadas</i>	5
PARTE II USO DE UN SIGNO EN INTERNET.....	6
<i>Artículo 2 Uso de un signo en Internet en un Estado miembro</i>	6
<i>Artículo 3 Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro</i>	7
<i>Artículo 4 Mala fe</i>	9
PARTE III ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS	10
<i>Artículo 5 Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos</i>	10
PARTE IV INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD.....	11
<i>Artículo 6 Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos de competencia desleal</i>	11
<i>Artículo 7 Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal en virtud de la legislación aplicable</i>	12
<i>Artículo 8 Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable</i>	13
PARTE V COEXISTENCIA DE DERECHOS	14
<i>Artículo 9 Uso anterior a la notificación de infracción</i>	14
<i>Artículo 10 Uso posterior a la notificación de infracción</i>	15
<i>Artículo 11 Notificación de infracción en virtud del Artículo 10</i>	16
<i>Artículo 12 Advertencia como medida eficaz en virtud del Artículo 10</i>	17
<i>Artículo 12bis Uso sin la titularidad de un derecho</i>	18
PARTE VI MEDIDAS CORRECTIVAS	19
<i>Artículo 13 Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial</i>	19
<i>Artículo 14 Limitaciones del uso de un signo en Internet</i>	20
<i>Artículo 15 Limitación de la prohibición del uso de un signo en Internet</i>	21
NOTAS EXPLICATIVAS	22
<i>Notas sobre el Artículo 9</i>	34

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene un proyecto revisado de disposiciones relativas a la protección de las marcas, y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, así como notas conexas.
2. Las disposiciones son el resultado de un proceso iniciado en la primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de julio de 1998. En esa oportunidad, se solicitó a la Oficina Internacional que examinase los problemas jurídicos que pudiera suscitar el uso de una marca en Internet, que estudiase la pertinencia de los principios de derecho ya existentes y que considerase la necesidad de 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 dicho estudio. En esa reunión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un cuestionario con situaciones hipotéticas relativas al uso de marcas en Internet con el propósito de recopilar información sobre la práctica de los Estados miembros de la OMPI, a la luz de sus respectivas legislaciones nacionales. Sobre la base de los debates que tuvieron lugar durante la 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 (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. Las presentes disposiciones fueron examinadas por el SCT en su cuarta sesión, que tuvo lugar del 27 al 31 de marzo de 2000 (véase el documento SCT/4/6, párrafos 102 a 152) y en su quinta sesión, celebrada del 11 al 15 de septiembre de 2000 (véase el documento SCT/5/6 Prov., párrafos 13 a 111).
5. El presente documento contiene una copia en limpio del próximo proyecto de disposiciones y de las notas explicativas, así como un anexo del documento, en el que se han subrayado las diferencias existentes entre el texto del proyecto de disposiciones adoptado en la última reunión y el texto del proyecto de disposiciones que figura en el presente documento (véase el documento anexo del Resumen de la Presidenta, SCT/5/5).
6. Se espera poder finalizar el proyecto de disposiciones en la presente sesión del SCT. En caso de que así sea, el SCT tendrá que adoptar una decisión en cuanto a la forma en que deberán adoptarse estas disposiciones y en particular sobre si las recomendará a la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI para su adopción, en forma de Recomendación Conjunta, en las reuniones de las Asambleas de la OMPI de septiembre de 2001.

Preámbulo

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos 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 un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

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;

iii) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial 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;

iv) se entenderá por “Internet” un medio de comunicación que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

v) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer como resultado de una acción por infracción de un derecho;

vi) 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 10*bis* 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;

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 Internet 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 un determinado Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;

iii) si el sitio Web hace referencia a actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

iv) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto 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 pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;

ii) si los precios están indicados en la moneda oficial de un 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; [Artículo 3, continuación]

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, indicando:

i) si el uso está respaldado por un derecho sobre el signo en el Estado miembro;

ii) si el uso ha sido motivado por el objeto de un derecho vigente sobre el signo en el Estado miembro y perteneciente a otro o ha sido por el contrario de mala fe.

2) [*Pertinencia de los factores*] 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 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 de propiedad industrial fue adquirido o usado, 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 o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento de la existencia del otro derecho, o no podía razonablemente ignorar su existencia, en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y

ii) si el uso del signo se beneficiase injustamente del carácter distintivo o de la reputación del otro derecho o lo menoscabara 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, y se cometan actos 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 excepciones a la responsabilidad y limitaciones al alcance de los derechos existentes en virtud de la legislación aplicable al aplicar las presentes disposiciones respecto del uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V
COEXISTENCIA DE DERECHOS*

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) es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho;¹
- ii) no ha adquirido ese derecho o utilizado el signo de mala fe; y
- iii) ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información razonablemente suficiente para comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil.

* Tal y como se acordó en la quinta sesión del SCT (véanse los párrafos 84 a 88 del documento SCT/5/6 Prov.), la Oficina Internacional introdujo variantes relativas a la posibilidad de evitar la responsabilidad derivada de la infracción de un derecho conflictivo para los usuarios de buena fe. Estas variantes quedan reflejadas en las notas de pie de página 1 a 3 de los Artículos 9 y 10, así como en la nota de pie de página 4 del Artículo 12*bis*.

¹ Si el SCT decide que todo usuario de buena fe puede acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sea titular de un derecho sobre el signo, tendría que suprimirse el punto i) y volver a numerarse los puntos siguientes, y tendrían que suprimirse en el punto ii) las palabras “adquirido ese derecho o”.

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;

ii) proporciona información pertinente sobre ese derecho; y²

iii) toma rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado miembro al que se hace referencia en la notificación, y evitar confusión con el titular del derecho al que se hace referencia en la notificación.

² Si el SCT decide que todo usuario de buena fe puede acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sea titular de un derecho sobre el signo, tendrían que suprimirse los puntos i) y ii) e introducirse en el texto el punto iii) sin incluir el número de punto.

Artículo 11
Notificación de infracción en virtud del Artículo 10

La notificación en virtud de los Artículos 9 y 10 será efectiva si se indica por escrito 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) el titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él 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 8.1), 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.

Artículo 12bis³
Uso sin la titularidad de un derecho

Un Estado miembro podrá aplicar los Artículos 9 a 11, *mutatis mutandis*, cuando el usuario del signo no sea titular de un derecho sobre dicho signo en ningún Estado miembro.

³ Si el SCT decide que los usuarios de buena fe no pueden acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sean titulares de un derecho sobre el signo, pero no obstante desea aclarar que los Estados miembros podrían introducir dicha posibilidad en virtud de su legislación nacional, cabría incluir el Artículo 12bis. Sin embargo, la presente disposición no parecería necesaria.

PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 13
Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

- 1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos 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 sopesará los intereses, derechos y circunstancias del caso.
- 3) Se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva para que la autoridad competente pueda considerarla.

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, y
- ii) evitar la confusión con el titular del derecho infringido.

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, 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 los 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 o en uno de esos Estados miembros, 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 o en uno de esos Estados miembros;

d) el establecimiento de sitios portales en Internet.

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

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho protegido 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 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 que el usuario [tiene al menos unos contactos mínimos] [tiene una relación estrecha] [tiene una relación importante]; y

ii) el signo no ha sido utilizado de mala fe.

[Fin de las Disposiciones/Siguen las
Notas explicativas]

NOTAS EXPLICATIVAS

El carácter sin fronteras de Internet desafía la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial. En calidad de medio mundial, Internet ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial una presencia simultánea e inmediata, independientemente de la ubicación territorial. Por tanto, es una fuente de conflictos entre los titulares de derechos que reivindican la titularidad de signos idénticos o similares.

El proyecto de disposiciones sobre la protección de las marcas, y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, tiene el objetivo de abordar estos conflictos de distintas maneras: en primer lugar, orientando la aplicación de las legislaciones nacionales existentes respecto de la adquisición, mantenimiento o infracción de derechos de propiedad industrial; en segundo lugar, permitiendo a las autoridades competentes vincular el uso de una marca a un país concreto; en tercer lugar, estableciendo las condiciones para la coexistencia de derechos sobre marcas idénticas o similares en Internet; y en cuarto lugar, evitando la imposición de requerimientos judiciales de validez mundial que irían en detrimento del desarrollo del comercio electrónico.

Notas sobre el Preámbulo

0.01 El primero y segundo párrafos aclaran que las presentes disposiciones no constituyen una ley 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 los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos distintivos.

0.03 El objetivo de las presentes disposiciones es, por 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.

0.04 Las presentes disposiciones no abordan la cuestión relativa a la legislación aplicable, que incumbe a 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) y ii), y vi) a viii)* al parecer se explican por sí solos.

1.02 *Punto ii).* Según se convino en la cuarta sesión del SCT (véase el documento SCT/4/6, párrafos 105 y 107), 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 puedan existir en virtud de la legislación aplicable, sin ofrecer una lista exhaustiva de esos derechos. Los derechos de marcas son sólo un ejemplo; entre otros cabe mencionar los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. La definición del punto ii) conlleva como característica común de dichos derechos sobre un signo la de que: 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. En virtud de las presentes disposiciones, los Estados miembros tienen libertad para determinar cuáles son los tipos de derechos sobre los signos (distintivos) que reconocen siempre y cuando proporcionen, como mínimo, la protección exigida 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 otorgar protección y en qué condiciones (véase el documento SCT/4/6, párrafo 121).

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 iii).* La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional vigente en un determinado Estado miembro. La definición se ha redactado en términos amplios para abarcar a todos los sistemas que pueden existir en los Estados miembros.

1.05 *Punto iv).* En este punto se intenta dar una descripción del término “Internet” sin intención de proporcionar una definición exhaustiva. En vista de la celeridad del desarrollo tecnológico de ese sector, esa definición 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. Ésta es la característica particular que pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes relativas a los derechos sobre las marcas u otros signos y que, por tanto, exige la aplicación de las presentes disposiciones.

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, al utilizar un signo en Internet, haya producido un efecto comercial en un país determinado sin utilizar el signo “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 para otorgar protección en relación con el uso de un signo en Internet independientemente de si ese uso tiene un efecto comercial.

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 dichos 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 *Puntos i), ii) y iv).* Estos puntos parecen explicarse por sí solos.

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 sirve a los 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 (“se sirve a 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.

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 el Artículo 12 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 las medidas concretas que el usuario debe tomar para dar cumplimiento a lo estipulado en la advertencia de los puntos iii) y iv). En esas circunstancias, la advertencia puede exonerar efectivamente al usuario de esta responsabilidad.

3.08 *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.

3.09 *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.

3.10 *Punto ii)*. Este punto parece explicarse por sí solo.

3.11 *Apartado d)*. Este apartado señala a la atención de las autoridades competentes el propio sitio en línea en el que se usa el signo o para el que éste se utiliza. El sitio en línea incluye sitios Web, mensajes electrónicos o encabezamientos de mensajes electrónicos, etc. El apartado también incluye casos de uso en los que el signo no aparece en un sitio Web pero se utiliza para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio Web determinado, por ejemplo cuando el signo se utiliza en un nombre de dominio de Internet o como metaetiqueta. Cabe mencionar que un signo puede utilizarse en Internet sin que exista un sitio Web en el que o para el que el signo se utiliza.

3.12 *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 que proporcionen una relación evidente con dicho Estado, un sitio en línea, como 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. Así pues, el “grado de interactividad” de un sitio en línea puede ser un factor importante al determinar la existencia de un efecto comercial (véase el documento SCT/2/9, párrafo 35).

3.13 *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 identifica a un determinado sitio de Internet como un sitio Web o una dirección de correo electrónico, en un dominio de nivel superior correspondiente a un determinado país, ello podría indicar que el sitio de Internet está relacionado de alguna manera con ese país.

3.14 *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.

3.15 *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.

3.16 *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.

3.17 *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 2.1c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

Notas sobre el Artículo 4

4.01 *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.

4.02 *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.

4.03 *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 signo 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.

4.04 *Punto ii).* 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 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 sobre las marcas u otros 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 4 sólo exige que el uso de un signo en Internet que tiene un efecto comercial 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.

5.03 La disposición también recuerda a las autoridades competentes que no deberían desestimarse las “nuevas” formas de uso sólo porque son nuevas. 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 los derechos sobre las marcas u otros 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 los derechos sobre las marcas u otros 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, en lo que respecta a la responsabilidad por infracción o actos de competencia desleal, el uso de un signo en Internet del que pueda considerarse que ha tenido lugar en un Estado miembro determinado, de conformidad con los Artículos 2 y 6, se considerará, en el marco de la legislación aplicable, en pie de igualdad con el uso en dicho Estado miembro fuera del entorno de Internet. Las únicas excepciones a ese principio están previstas en el Artículo 8 (Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) y figuran en la Parte V (Coexistencia de derechos).

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.

Notas sobre el Artículo 8

8.01 Esta disposición por lo general exige que un Estado miembro considere el uso de un signo en Internet en pie de igualdad con el uso de un signo fuera del entorno de 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 los derechos sobre las marcas u otros 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.

9.02 La Parte V prevé un procedimiento que puede denominarse de “notificar y evitar un conflicto”, para tratar de equilibrar los intereses de los usuarios legítimos de buena fe titulares de un derecho sobre el signo que utilizan y de los titulares de derechos que podrían ser infringidos por dicho uso, así como de 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 que usen sus signos de buena fe están exentos de responsabilidad hasta el momento en que reciben una notificación de infracción. 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, los titulares de un derecho 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 El SCT debatió en su quinta sesión que todo usuario de buena fe debería poder acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad derivada de la infracción de otros derechos, independientemente de que sea titular de un derecho sobre ese signo (véanse los párrafos 84 a 88 del SCT/5/6).

9.04 Varias delegaciones apoyaron la ampliación de la exención alegando que no debería establecerse una línea separatoria efectiva entre los titulares de un derecho sobre el signo utilizado y quienes carecen de dicha titularidad, sino entre los usuarios de buena y mala fe. Se alegó que el derecho del usuario en un Estado no se reconocería en el Estado en el que estuviera protegido el derecho supuestamente infringido. Por tanto, no tenía ninguna importancia desde el punto de vista del derecho infringido el que el usuario fuera titular de un derecho en otro Estado. Asimismo, se señaló que cabía la posibilidad de que los usuarios de buena fe tuvieran otras razones legítimas para utilizar el signo; por ejemplo, en el caso de que el uso estuviera amparado por una excepción (reconocida en virtud del Artículo 8) en el país de origen o en el caso de que el signo utilizado fuera considerado genérico en el país del usuario. Además, resultaría casi imposible adquirir derechos sobre los signos mediante el uso en Internet tal y como se contempla en el Artículo 5 si los usuarios tuvieran que hacer frente a la responsabilidad por la infracción de los derechos protegidos en virtud de la legislación de otros países.

9.05 Las Delegaciones que se oponían a la ampliación declararon que iría en contra de la configuración de las disposiciones el que todo usuario de buena fe pudiera acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad. Los Artículos 9 a 12 estaban, y deberían estar,

limitados a la cuestión de la coexistencia de derechos, es decir, a determinar la manera en que los titulares de derechos en distintos países podían hacer uso de sus derechos en Internet sin incurrir en la responsabilidad mutua. El Artículo 2, por una parte, y los Artículos 13 a 15 por otra, eran el ámbito adecuado para tratar del uso de buena fe de manera más general: si alguien que usara un signo de buena fe efectuara las declaraciones y tomara las medidas descritas en el Artículo 12, es muy probable que no se produjera un efecto comercial en un país determinado en virtud de los Artículos 2 y 3 y, en virtud del Artículo 6, no podría ser considerado responsable de la infracción de otro derecho protegido en virtud de la legislación de ese país. No obstante, si un usuario de buena fe infringiera otro derecho, sería considerado responsable, pero los tribunales, en virtud de los Artículos 13 a 15, estarían obligados a limitar, en lugar de prohibir, el uso del signo en cuestión en Internet.

9.06 En la actualidad el SCT cuenta con tres opciones: si decide que todo usuario de buena fe puede acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad derivada de la infracción aún cuando no sea titular de un derecho sobre el signo usado, podría suprimirse el punto i) del Artículo 9 y efectuarse las enmiendas correspondientes tal y como se establece en las notas de pie de página 1 y 2. En dicho caso, los Estados miembros estarían obligados a prever la excepción para los usuarios de buena fe independientemente de que sean titulares de un derecho sobre el signo. Si el SCT no quiere llegar hasta ese punto, podría aclarar, en una disposición independiente (Artículo 12*bis*), que nada impediría a un Estado miembro ampliar la exención en virtud de los Artículos 9 a 12 a los usuarios de buena fe, aún cuando no sean titulares de un derecho sobre el signo. No obstante, dicha disposición únicamente aclararía lo que ya queda sobreentendido en el proyecto actual. La tercera opción consistiría en abstenerse de efectuar ninguna de las modificaciones mencionadas. Incluso en este caso, los Estados miembros podrían ir más allá del mínimo exigido en los Artículos 9 a 12 y ampliar el “procedimiento de notificar y evitar un conflicto” a todo usuario de buena fe.

9.07 En virtud del *Artículo 9*) se exonera de responsabilidad a los usuarios de signos en Internet por la infracción de derechos conflictivos 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 y la excepción no sería necesaria.

9.08 *Punto i)*. Sólo se benefician de la exención los usuarios que sean titulares de un derecho sobre el signo en virtud de la legislación de un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección o los que usan el signo con el consentimiento de su titular, como los licenciarios. Tal y como se explica en la Nota 9.06, tendría que suprimirse el punto i) si el SCT decide prever la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que el usuario sea titular de un derecho sobre el signo.

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

9.10 *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, no puede beneficiarse de la exención en virtud del presente artículo.

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 de conformidad con los puntos i) y ii) y 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, por una parte, evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección y, por otra, evitar la confusión con el titular de ese derecho. En numerosos casos será posible satisfacer ambos objetivos mediante una única medida. 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 de 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)). Además, la notificación ha de redactarse en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet. Este requisito parece justificado habida cuenta de que el usuario del signo tiene que actuar con prontitud en virtud del párrafo 2) y, por tanto, debe hallarse en situación de entender la notificación. Si la notificación no cumple los requisitos enumerados en los puntos i) a v), el usuario sigue 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.

Notas sobre el Artículo 12

12.01 Esta disposición tiene por objeto proporcionar a los titulares de derechos 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 otros derechos de los que ya tienen conocimiento. 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 funcione como medida eficaz descrita en el Artículo 10 y, por tanto, pueda proteger de la responsabilidad a los titulares de derechos que utilizan su signo en Internet de buena fe.

12.02 Para el logro de los objetivos indicados en el Artículo 10 la advertencia debe incluir dos declaraciones, a saber, 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 (punto i)). El usuario ha de adoptar asimismo determinadas medidas específicas con el fin de que la advertencia resulte eficaz en virtud del Artículo 10 (puntos ii) y iii)).

12.03 Las declaraciones 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. Hasta el momento, 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. Tal y como están redactadas actualmente las disposiciones, corresponde efectuar estas determinaciones 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 que se ha supuestamente infringido.

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 En su redacción actual, el Artículo 12 está estrechamente unido a la situación expuesta en los Artículos 9 y 10. En consecuencia, sólo pueden beneficiarse del efecto de una advertencia eficaz los titulares de derechos que utilicen su signo de buena fe y únicamente después de que hayan recibido la notificación establecida en los Artículos 10 y 11. Sin embargo, cabe observar que un titular del derecho de buena fe que sea consciente de la existencia de otro derecho sin haber recibido la notificación y que tome todas las medidas establecidas en el Artículo 12 no produciría probablemente un efecto comercial en virtud del Artículo 2 y, por tanto, no sería considerado responsable de la infracción de otros derechos. Sin embargo, esto tendría que decidirlo la autoridad competente en cada caso.

Notas sobre el Artículo 12bis

12bis.01 Tal y como se explica en la Nota 9.07, se propone el Artículo 12bis como opción para que sea examinada por el SCT. Las disposiciones aclaran que nada impediría a un Estado miembro ampliar la exención en virtud de los Artículos 9 a 12 a usuarios de buena fe aún cuando no sean titulares de un derecho sobre el signo que utilizan. Sin embargo, los Estados miembros podrían actuar de esa manera incluso sin el Artículo 12bis, puesto que la disposición simplemente aclara lo que ya figura de manera implícita en la redacción actual.

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 los derechos sobre las marcas y otros signos, así como los medios de aplicación de esos derechos, son de naturaleza territorial, mientras que Internet es de naturaleza mundial.

13.02 *Párrafo 1*). En principio, una decisión sobre medidas correctivas deberá tomar en cuenta la limitación territorial de los derechos sobre marcas u otros 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 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.

13.04 *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 estar facultado para proponer una medida correctiva. No obstante, corresponde a la autoridad competente efectuar la última decisión al término del procedimiento de infracción.

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 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, por una parte, a evitar un efecto comercial en el Estado miembro o en los Estados miembros en los que el derecho infringido es objeto de protección y, por otra parte, evitar toda confusión con el titular de ese derecho. 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 una situación en la que un tribunal ya ha dictado que se ha producido una infracción y en este momento determina la medida correctiva proporcional.

14.03 El *párrafo 2)* proporciona ejemplos de limitaciones de uso proporcionales. A diferencia del Artículo 12, el Artículo 14.2) no exige que la autoridad competente adopte las medidas enumeradas. Las autoridades competentes tienen libertad para elegir otras medidas correctivas eficaces y proporcionales en un caso determinado.

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.

15.02 *Párrafo 2*). Esta disposición exime generalmente a los usuarios de “requerimientos judiciales de validez mundial” si están facultados para utilizar el signo en Internet de la manera en que lo usan y si no actúan de mala fe, tal y como se describe en el Artículo 4. Existen numerosas razones 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). Cabe la posibilidad de que un usuario posea un derecho sobre ese signo que, como un nombre propio, esté protegido en un contexto no comercial; es posible que existan asimismo otras justificaciones para la utilización del signo de una manera dada que entren dentro de lo establecido en virtud de la legislación aplicable, como el “uso lícito” de términos genéricos o descriptivos; asimismo, cabe la posibilidad de que el usuario esté facultado para usar el signo simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre dicho signo. En todos estos casos, 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 dichos casos, la autoridad competente únicamente podrá aplicar limitaciones del uso, como las descritas en el Artículo 14.

[Fin de las Notas/sigue el Anexo]

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SOBRE SIGNOS, EN INTERNET

PARTE I
GENERALIDADES

Preámbulo

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos 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 ~~al establecimiento~~ a la adquisición, mantenimiento, o infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

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; ~~Se entenderá por “marca” una marca relativa a productos, a servicios o tanto a productos como a servicios;~~

~~iii) Se entenderá por “signo” un signo que distinga o pueda distinguir, en un contexto comercial, una persona de otras, una empresa de otras o los productos o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas;~~

[Artículo 1, continuación]

iii) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha ~~establecido~~ adquirido, mantenido o infringido un derecho ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo~~, para determinar ~~recursos~~ medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;

iv) se entenderá por “Internet” ~~[reservado]~~ un medio de comunicación que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

v) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer como resultado de una acción por infracción de un derecho ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo~~;

vi) 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 10*bis* 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;

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 ~~del signo~~ 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

[Artículo 3, continuación]

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 Internet 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 sitio Web contiene una declaración clara e inequívoca a los efectos de que~~ 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 un determinado ~~o en determinados~~ Estados miembros, y si ~~el usuario ha suscrito~~ suscribe los objetivos de la declaración;

iii) si el sitio Web ~~hace~~ referencia a actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

iv) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto 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 ~~la~~ una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de:

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

ii) si los precios están indicados en la moneda oficial de un Estado miembro-;

d) la conexión existente entre la manera ~~el sitio Web en el que o para el~~ que se utiliza el signo en Internet, ~~con~~ el Estado miembro, con inclusión de:

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

ii) si el ~~sitio Web indica~~ usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro ~~o está dirigido a los clientes de ese Estado miembro;~~

[Artículo 3.1)d), continuación]

[Artículo 3, continuación]

iii) si el ~~sitio Web~~ signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado ~~con un nombre de dominio de nivel superior que corresponde al 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 del sitio Web está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;

v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que ~~sitio Web~~ ha ya 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 ~~de propiedad industrial~~ sobre ese signo, indicando:

i) ~~en el caso de que si~~ el uso está respaldado por un derecho ~~de propiedad industrial, si el derecho es objeto de protección~~ sobre el signo en el Estado miembro;

ii) ~~en el caso de que el uso no esté respaldado por un derecho de propiedad industrial sino si el uso ha sido~~ motivado por el objeto de un derecho vigente sobre el signo en el Estado miembro y perteneciente a otro, ~~si el derecho está protegido por la legislación del Estado miembro o ha sido por el contrario de mala fe.~~

2) [*Pertinencia de los factores*] 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 sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

Artículo ~~104~~
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 de propiedad industrial fue adquirido o usado, 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 o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento de la existencia del otro derecho, o no podía razonablemente ignorar su existencia, en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y

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

PARTE III
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS ~~DE~~
~~PROPIEDAD INDUSTRIAL~~ SOBRE ~~MARCAS U OTROS~~ SIGNOS

Artículo ~~45~~

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

~~1) —~~ 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/criterios relativos al uso establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos ~~de propiedad industrial~~ sobre ~~las marcas u otros~~ el signos.

~~2) —~~ ~~Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos.~~

PARTE IV
INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo ~~56~~

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

~~1) — 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 ~~de propiedad industrial~~ 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 ~~en virtud de las presentes disposiciones~~.~~

~~2) — Se tomarán en consideración en virtud del párrafo 1) las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, si contribuyen a cumplir con los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro en relación con el derecho de propiedad industrial en cuestión.~~

Artículo ~~67~~

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

~~Excepto en los casos previstos en los Artículos 7 y 8~~ 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 ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo~~ y se cometan actos de competencia desleal mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 78
Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable

Un Estado miembro aplicará excepciones a la responsabilidad ~~o~~ y limitaciones al alcance de los derechos ~~de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos~~ existentes en virtud de la legislación aplicable al aplicar las presentes disposiciones respecto del uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V
COEXISTENCIA DE DERECHOS*

Artículo 89
~~Uso amparado en un derecho de propiedad industrial~~ Uso anterior a la notificación de infracción

~~1) — [Uso anterior a la notificación] —~~ Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un derecho ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo~~ en ese Estado miembro, ~~en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5,~~ el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de ~~que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de otro Estado~~ infracción si:

i) es titular de un derecho ~~de propiedad industrial~~ sobre el signo, ~~o utiliza el signo con el consentimiento del titular,~~ en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho;⁴

* Tal y como se acordó en la quinta sesión del SCT (véanse los párrafos 84 a 88 del documento SCT/5/6 Prov.), la Oficina Internacional introdujo variantes relativas a la posibilidad de evitar la responsabilidad derivada de la infracción de un derecho conflictivo para los usuarios de buena fe. Estas variantes quedan reflejadas en las notas de pie de página 1 a 3 de los Artículos 9 y 10, así como en la nota de pie de página 4 del Artículo 12bis.

⁴ Si el SCT decide que todo usuario de buena fe puede acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sea

[Artículo 9, continuación]

- ii) no ha adquirido ~~el ese~~ derecho o utilizado el signo de mala fe; y
- iii) ha proporcionado, ~~en el sitio Web en el que se use o para el que se use el signo conjuntamente con el uso del signo en Internet~~, información razonablemente suficiente para ~~establecer su identidad y~~ comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil.

[Continuación de la nota de la página anterior]

titular de un derecho sobre el signo, tendría que suprimirse el punto i) y volver a numerarse los puntos siguientes, y tendrían que suprimirse en el punto ii) las palabras “adquirido ese derecho o”.

Artículo 10
Uso posterior a la notificación de infracción

~~2) [Uso posterior a la notificación]~~ Si el usuario al que se hace referencia en el ~~párrafo 1) Artículo 9~~ ha recibido una notificación de que su uso infringe ~~un otro~~ derecho ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de otro Estado miembro (“derecho conflictivo”)~~, no será considerado responsable si

i) indica al titular del derecho conflictivo a la persona que envía la notificación que es también titular de un derecho de propiedad industrial, o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo en otro Estado miembro, o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho;

ii) proporciona información pertinente sobre ese derecho; y⁵

iii) toma rápidamente medidas razonables y eficaces para:

i) evitar un efecto comercial en ese Estado miembro sin recargar innecesariamente su actividad comercial al que se hace referencia en la notificación, y

ii) evitar confusión con el titular del derecho conflictivo al que se hace referencia en la notificación.

⁵ Si el SCT decide que todo usuario de buena fe puede acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sea titular de un derecho sobre el signo, tendrían que suprimirse los puntos i) y ii) e introducirse en el texto el punto iii) sin incluir el número de punto.

Artículo 11
Notificación de infracción en virtud del Artículo 10

~~3)~~ ~~[Notificación]~~ La notificación en virtud de los Artículos 9 y 10 será efectiva ~~en virtud de los párrafos 1) y 2)~~ si se indica por escrito lo siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

- i) el derecho que, ~~según se alega, supuestamente~~ se ha infringido ~~por el uso del signo en Internet;~~
- ii) el titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil;
- iii) el Estado ~~o Estados 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 912
Una Advertencia como medida eficaz en virtud del Artículo 10

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia ~~en virtud del Artículo 8.2)~~, por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 8.1), como una medida razonable y eficaz en virtud del Artículo 10 ~~para evitar un efecto comercial en un Estado miembro, y evitar confusión con el titular de un derecho conflictivo~~, a condición de que:

i) ~~esa~~ advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, ~~redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet,~~ a los efectos de que el usuario:

- ~~i)~~ ~~no~~ tiene relación alguna con el titular del derecho ~~conflictivo~~ que supuestamente se ha infringido, y
- ~~ii)~~ ~~no~~ tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado ~~o en determinados Estados miembros,~~ en el que el derecho está protegido;

ii) la advertencia está redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;

iii) ~~a condición de que~~ el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados ~~en ese el~~ Estado ~~o en uno de esos Estados miembros,~~ 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 ~~o en uno de esos Estados miembros.~~

Artículo 12bis⁶
Uso sin la titularidad de un derecho

Un Estado miembro podrá aplicar los Artículos 9 a 11, mutatis mutandis, cuando el usuario del signo no sea titular de un derecho sobre dicho signo en ningún Estado miembro.

⁶ Si el SCT decide que los usuarios de buena fe no pueden acogerse a la posibilidad de evitar la responsabilidad independientemente de que sean titulares de un derecho sobre el signo, pero no obstante desea aclarar que los Estados miembros podrían introducir dicha posibilidad en virtud de su legislación nacional, cabría incluir el Artículo 12bis. Sin embargo, la presente disposición no parecería necesaria.

~~Artículo 10~~
~~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 de propiedad industrial fue adquirido o usado, 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 o usó el derecho sobre el signo, tenía conocimiento de la existencia del otro derecho, o no podía razonablemente ignorar su existencia, en el momento en que el signo fue usado o registrado por primera vez, o cuando se hubiese presentado una solicitud para su registro; y~~

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

PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

~~Artículo 143~~
~~Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial~~

1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos ~~de propiedad industrial 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) La autoridad competente sopesará los intereses, derechos y circunstancias del caso.

3) Se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva para que la autoridad competente pueda considerarla.

Artículo 124
Limitaciones del uso de un signo en Internet

[Artículo 14.2)b), continuación]

- 1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente deberá ~~considerar~~ tener en cuenta las limitaciones de uso mediante la imposición de medidas razonables destinadas a:
 - i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro ~~sin recargar injustificadamente la actividad comercial del usuario~~, y
 - ii) evitar la confusión con el titular del derecho ~~conflictivo~~ infringido.
- 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 ~~conflictivo~~ infringido, 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 idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente~~, en el sentido

de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un determinado Estado miembro ~~o en determinados Estados miembros~~, 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, siempre y cuando el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros, ~~y rechace de hecho rechazar~~ la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que hayan indicado estar domiciliados en ese Estado miembro o en uno de esos Estados miembros;

~~d)~~ e) el establecimiento de sitios portales en Internet.

Artículo 135

Limitación de la ~~P~~prohibición del uso de un signo en Internet

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho ~~de propiedad industrial sobre una marca u otro signo~~ protegido 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 ~~prohiba el~~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 está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, es el titular de un derecho sobre el signo en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el que el usuario [tiene al menos unos contactos mínimos] [tiene una relación estrecha] [tiene una relación importante], ~~o~~ está utilizando el signo con el consentimiento del titular de un derecho sobre ese signo; y
- ii) el ~~derecho no ha sido adquirido, ni el signo~~ no ha sido utilizado, de mala fe.

[Fin del Anexo y del documento]