

DOCUMENTO OFICIOSO QUE INCLUYE UN PROYECTO DE DISPOSICIONES
RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE MARCAS Y OTROS DERECHOS
SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET

PARTE I
GENERAL

Artículo 1
Definiciones

Por “legislación relativa a las marcas y a otros derechos sobre signos distintivos” se entiende el conjunto de leyes en materia de protección de los derechos de propiedad sobre signos que se utilizan en relación con el comercio [u otras comunicaciones públicas], que incluyen, entre otras, las leyes sobre marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, competencia desleal, dilución, derechos sobre marcas notoriamente conocidas, etc.

Las “marcas y otros derechos sobre signos distintivos” designan los derechos que existen en virtud de la legislación pertinente relativa a las marcas y a otros derechos sobre signos distintivos.

[Se añadirán definiciones suplementarias cuando proceda.]

Artículo 2
Alcance de las presentes disposiciones

1) Las presentes disposiciones se aplicarán, además de la legislación vigentes, en los casos relativos al uso de signos en Internet en un Estado miembro.

2) En la medida de lo posible, los principios del derecho vigentes deberán ser aplicados por un Estado miembro, por analogía, en los casos relativos al uso de signos en Internet en un Estado miembro. [Por ejemplo, la legislación sobre publicidad por satélite podría aplicarse a la publicidad en Internet; la legislación sobre las actividades comerciales por correspondencia podrían aplicarse a la venta (pero no al envío) de productos a través de Internet, etc.]¹

Artículo 3
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

1) El uso de un signo en Internet en un Estado miembro constituirá uso del signo en ese Estado miembro, a los efectos de la aplicación de la legislación relativa a las marcas y a otros derechos sobre signos distintivos en ese Estado miembro.

¹ Se puede optar por incluir en las notas explicativas el texto que aparece entre corchetes.

2) El uso de un signo de Internet se considerará como uso de un signo en Internet en un Estado miembro cuando dicho uso haya producido un efecto comercial en ese Estado miembro.

Artículo 4
Factores para determinar el efecto comercial

1) Para determinar si el uso de un signo en Internet ha producido algún efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta cualquier circunstancia incluida la información disponible sobre los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ella:

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

b) si los bienes o servicios ofrecidos pueden ser lícitamente entregados o prestados en el Estado miembro;

c) si el usuario del signo en Internet afirma claramente y sin ambigüedades, junto con el uso del signo, cuando el signo utilizado esté [protegido] [registrado], que otros usuarios de un signo idéntico o parecido no tienen relación con él o con ella, y que el Estado miembro no está mencionado en la lista de países en los que se puede disponer de los bienes o servicios, o se afirma explícitamente que los bienes o servicios no están disponibles en ese Estado miembro;

d) si el sitio Web ofrece medios de contacto interactivo accesibles a los usuarios en el Estado miembro, o si indica una dirección, número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;

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

f) si el sitio Web está registrado con un nombre de dominio de nivel superior que corresponde al código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;

g) si el texto del sitio Web está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;

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

i) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales no realizadas a través de Internet;

j) en caso de que el uso esté respaldado por un derecho, si el derecho ha sido creado en el Estado miembro;

k) en caso de que el uso no esté respaldado por un derecho sino motivado por el objeto de un derecho vigente perteneciente a otro, si el derecho está protegido por la legislación del Estado miembro;

l) si el sitio Web ha sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;

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

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

PARTE II ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS

Artículo 5 *Uso para determinar la adquisición y* *el mantenimiento de los derechos*

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

i) la adquisición o el mantenimiento de un derecho no registrado sobre una marca u otro signo distintivo,

ii) la adquisición o el mantenimiento del registro de una marca u otro derecho sobre un signo distintivo,

iii) evitar el abandono de un derecho,

iv) determinar si una marca ha adquirido un carácter distintivo, y

v) determinar si una marca ha pasado a ser notoriamente conocida].²

² Se puede optar por incluir en las notas explicativas el texto que aparece entre corchetes.

PARTE III
RESPONSABILIDAD

Artículo 6

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

Prescindiendo de otros requisitos previstos en la legislación vigente, para determinar que el uso de un signo en Internet infringe una marca u otro signo distintivo, protegido por la legislación de un Estado miembro, será necesario que dicho uso haya producido un efecto comercial en ese Estado miembro, tal y como se define en el Artículo 3.

Artículo 7

Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado

1) Con respecto a la protección de las marcas y de otros derechos sobre signos distintivos, cada Estado miembro protegerá esos derechos en lo referente a las formas de uso de signos en Internet en el Estado miembro que sean posibles gracias a los avances tecnológicos, aunque dicho uso pudiera no ser considerado como una infracción en otras circunstancias, de acuerdo con la legislación vigente del Estado miembro sobre marcas y otros derechos sobre signos distintivos.

[2) Los usos mencionados en el párrafo 1) incluirán, entre otros:

- i) el uso en anuncios publicitarios,
- ii) el uso en la compra o venta de palabras clave,
- iii) el uso como metaetiquetas,
- iv) el uso en el Localizador Uniforme de Recursos (URL),
- v) el uso como términos de búsqueda, o
- vi) el uso equivalente a una práctica mercantil desleal, de acuerdo con las leyes sobre competencia desleal u otras leyes del Estado miembro.]³

3) La protección mencionada en este párrafo puede proporcionarse en virtud de cualquier legislación relativa a marcas u otros derechos sobre signos distintivos del Estado miembro, incluidas las leyes de competencia desleal, a elección del mismo.

³ Se puede optar por incluir en las notas explicativas el texto que aparece entre corchetes.

Artículo 8
Excepciones a la responsabilidad

1) [*Uso no infractor*] No existirá responsabilidad, de acuerdo con la legislación relativa a marcas y a otros derechos sobre signos distintivos de un Estado miembro, por el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro que sea:

- i) un uso no comercial en un sitio no comercial,
- ii) un uso necesario para el ejercicio del derecho de libre expresión, o
- iii) un uso necesario para describir los bienes o los servicios ofrecidos,

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

2) [*Coexistencia de derechos*] No existirá responsabilidad, de acuerdo con la legislación relativa a marcas y a otros derechos sobre signos distintivos de un Estado miembro, por el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro cuando el uso del signo en ese Estado miembro se derive, como consecuencia de la naturaleza necesariamente mundial de Internet, del ejercicio de una marca o de otro derecho sobre ese signo protegido por la ley de otro Estado, por el titular de ese derecho, cuando el titular:

- i) no esté domiciliado [y no realice actividades comerciales] en el Estado miembro que esté determinando la responsabilidad;
- ii) hubiese usado la indicación ® o tm, o su equivalente, junto con el uso del signo;
- iii) hubiese indicado, junto con el uso del signo, uno o más países en los que el signo esté protegido,

salvo que el derecho sobre el signo fuese adquirido o el signo hubiese sido usado de mala fe.

Artículo 9
La mala fe

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

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

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

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

PARTE IV RECURSOS

[Artículo 10

Adaptación de recursos para la protección de marcas y otros derechos de propiedad industrial en Internet

Cada Estado miembro adaptará los recursos disponibles en virtud de su legislación relativa a marcas y a otros derechos sobre signos distintivos, a fin de proporcionar una protección adecuada a esos derechos en Internet.]⁴

Artículo 11

Recursos acordes con el uso en un Estado miembro

1) Los recursos previstos para los casos de infracción de una marca o de un derecho sobre un signo distintivo en un Estado miembro mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro, no serán más extensos de lo necesario para prevenir y compensar el uso del signo en ese Estado miembro. En particular, el uso [legítimo] del signo en Internet no debería prohibirse más de lo imprescindible para prevenir el uso en Internet en el Estado miembro o los Estados miembros en los que esté protegido el derecho infringido, y los daños y perjuicios deben evaluarse únicamente por el efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

2) Para determinar los recursos, la autoridad competente sopesará los intereses, los derechos y las circunstancias implicados. Tendrá en cuenta, entre otras cosas, el número de Estados en los que la marca u otros derechos sobre signos distintivos infringidos están también protegidos, el número de Estados en los que el derecho sobre el signo infractor está protegido por una marca u otro derecho sobre el signo distintivo, y el alcance relativo del uso en Internet.

[3) Para determinar los recursos, la autoridad competente considerará restricciones alternativas sobre el uso, como el empleo simultáneo, las *páginas pasarela* o los descargos de responsabilidad. Se dará al demandado la oportunidad de proponer un recurso igualmente eficaz pero menos gravoso.]⁵

⁴ Se puede optar por incluir este artículo en las notas explicativas.

⁵ Se puede optar por incluir este párrafo en las notas explicativas.

Artículo 12
Requerimientos judiciales de validez mundial

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

i) es el titular de un derecho demostrable sobre el signo, de acuerdo con la ley de otro Estado miembro;

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

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

2) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro, que infringe una marca o algún otro derecho de propiedad industrial, se hubiese realizado de mala fe, los recursos pueden extenderse más allá del uso del signo en Internet en el Estado miembro. En concreto, un Estado miembro puede prohibir el uso futuro del signo en Internet con un efecto mundial.

[Fin del documento]