

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

Vigésima quinta sesión

Ginebra, 28 de marzo a 1 de abril de 2011

LAS MARCAS E INTERNET

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET	3
	A. Finalidad y ámbito de aplicación	3
	B. Contenido	4
III.	PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL USO DE LAS MARCAS EN INTERNET	7
	A. Consideraciones preliminares	7
	B. Responsabilidad principal de los intermediarios de Internet y de los usuarios de servicios.....	8
	C. Responsabilidad accesoria de los intermediarios de Internet.....	9
IV.	RETOMAR LA RECOMENDACIÓN CONJUNTA	10
	A. Finalidad y ámbito de aplicación	10
	B. Contenido	10
V.	CONCLUSIONES.....	13

I. INTRODUCCIÓN

1. En su vigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra, del 1 al 4 de noviembre de 2010, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pidió a la Secretaría que, a los fines de preparar la siguiente sesión del SCT, examinara la *Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet* (Recomendación conjunta) con miras a determinar, en particular, si los tipos de uso que se hace de las marcas en Internet, según consta en el Anexo I del documento SCT/24/4, son abordados apropiadamente en dicho instrumento (véase el párrafo 13 del documento SCT/24/7).
2. Conforme a la petición del SCT, la Secretaría ha preparado el presente documento, que constituye una reseña del contenido y del ámbito de aplicación de la Recomendación conjunta, en el que se resumen las cuestiones jurídicas que plantea la utilización de las marcas en Internet, que se abordan en el Anexo I del documento SCT/24/4, y en el que se realiza un análisis preliminar en el sentido de determinar si dichas cuestiones pueden ser zanjadas aplicando los principios que se exponen en la Recomendación conjunta.

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

A. Finalidad y ámbito de aplicación

3. Las disposiciones de la Recomendación conjunta tienen por finalidad establecer un marco jurídico claro para los propietarios de marcas que desean hacer uso de sus marcas en Internet y participar en el desarrollo del comercio electrónico. Están encaminadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes en materia de marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, y su aplicación está destinada a: determinar si, en virtud de la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, el mantenimiento o la infracción de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal; permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o similares la utilización simultánea de esos signos en Internet; y establecer medidas correctivas¹.
4. Por consiguiente, con la Recomendación conjunta se aspira a establecer vínculos entre el carácter mundial de Internet y las legislaciones territoriales y hacer que estas últimas sean compatibles con Internet, sirviendo de orientación para la aplicación de las leyes nacionales o regionales vigentes de propiedad industrial a los problemas jurídicos suscitados por el uso de un signo en Internet².
5. La Recomendación conjunta no se limita a los derechos dimanantes de las marcas, antes bien, se aplica a todos los tipos de derechos de propiedad industrial con respecto a signos contemplados en la legislación aplicable³. Las disposiciones de la Recomendación conjunta solamente abordan la utilización de signos que pueden servir para distinguir empresas, productos, etc., independientemente de que el usuario del signo sea el titular de un derecho sobre el mismo⁴.
6. La Recomendación conjunta: i) no establece un sistema exhaustivo en materia de marcas e Internet⁵; ii) no aborda la cuestión de determinar la legislación aplicable, que es prerrogativa de la legislación internacional privada de los Estados a título particular⁶; iii) no se aplica en un contexto exclusivamente no comercial⁷; iv) no constituye un intento de establecer fronteras territoriales en Internet, imponiendo con ese fin obligaciones que no se justifican para los que hacen uso de signos en Internet⁸.

B. Contenido

7. La Recomendación conjunta se divide en seis partes y abarca cuatro temas principales: i) el hecho de asociar la utilización de un signo en Internet a un Estado o territorio particular (Parte II)⁹, ii) determinar en qué medida, con arreglo a la legislación aplicable, la utilización de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, el mantenimiento o la infracción de una marca o si ese uso constituye un acto de competencia desleal (Partes III y IV)¹⁰, iii) solucionar los conflictos en materia de signos en Internet (Parte V)¹¹, y iv) establecer medidas correctivas específicamente adaptadas a Internet (Parte VI)¹².

Asociar la utilización de un signo en Internet con un Estado o territorio concreto

8. La Recomendación conjunta tiene por finalidad asociar el uso de un signo en Internet con un Estado o territorio concreto a los fines de solucionar los problemas que plantea la naturaleza territorial del Derecho marcario y la naturaleza mundial de Internet.
9. De ahí que en el artículo 2 de la Recomendación conjunta se estipule que el uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado.
10. La cuestión de determinar si se puede considerar que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado o territorio concreto es pertinente cuando haya que decidir si dicho uso debería tenerse en cuenta a la hora de establecer si el usuario ha adquirido, mantenido o infringido un derecho que está protegido en el Estado o si ha cometido un acto de competencia desleal en dicho Estado. El artículo 2 se basa en el supuesto de que no debe considerarse que todo uso de un signo en Internet ha tenido lugar en el Estado interesado, aun cuando pueda ser accesible a los usuarios de Internet basados en dicho Estado¹³.
11. Conviene señalar que en el artículo 2 no se abordan las consecuencias jurídicas de dicho uso en el Estado interesado¹⁴. Esa cuestión debe determinarse con arreglo a la legislación aplicable, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Recomendación conjunta.
12. A los fines de determinar si el uso de un signo en Internet ha conllevado efectos comerciales en un Estado o territorio concretos, en el artículo 3 de la Recomendación conjunta se estipula que la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
13. Además, en el artículo 3 se expone una lista no exhaustiva de factores que debe tener en cuenta la autoridad competente, *inter alia*, i) si el usuario del signo está realizando o ha emprendido planes para realizar operaciones comerciales en el Estado en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se use el signo en Internet; ii) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado; iii) los vínculos que puedan existir entre una oferta de productos o servicios en Internet con el Estado; iv) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet y el Estado; y v) la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado.
14. Debe tenerse presente que la autoridad competente de que se trate tiene la libertad de determinar qué factores son pertinentes en un caso dado¹⁵.
15. En el artículo 4 de la Recomendación conjunta se estipula que, a los fines de la aplicación de dicho instrumento se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo ha sido usado o un derecho ha sido adquirido de mala fe. En él figura también una lista no exhaustiva de factores que la autoridad competente puede tener en cuenta, entre otros, i) si la persona que haya usado el signo o adquirido el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de ese

derecho en el momento en que por primera vez utilizó el signo, adquirió el derecho o presentó una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que ocurrió en primer término, y ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho o lo menoscabaría injustificadamente.

16. En el artículo 4 no se introduce el concepto de mala fe como requisito previo para determinar la responsabilidad por infracción. Ahora bien, puesto que el uso de mala fe de un signo en Internet es pertinente en el contexto de los artículos 9 y 15 de ese mismo instrumento, es preciso incluir una disposición en la que se describa ese concepto en la Parte II, que es en la que se aborda en términos generales el uso de un signo en Internet¹⁶.

Determinar si, con arreglo a la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, el mantenimiento o la infracción de una marca o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal

17. En el artículo 5 de la Recomendación conjunta se abordan cuestiones relativas a la adquisición y el mantenimiento de derechos sobre signos. En él se estipula que el uso de un signo en Internet en un Estado, 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 para adquirir o mantener derechos sobre el signo. Conviene observar que la disposición también recuerda a las autoridades competentes que no deberían desestimarse las nuevas formas de uso por el mero hecho de que sean nuevas. Sin embargo, en definitiva corresponde a la legislación aplicable determinar si puede tenerse en cuenta una nueva forma particular de uso a los fines de adquirir o mantener un derecho¹⁷.

18. En el artículo 6 de la Recomendación conjunta se estipula que 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 o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en dicho Estado.

19. El artículo 6 confirma el principio de que el simple uso de un signo en Internet no se considerará una infracción de los derechos sobre ese signo que puedan existir en virtud de la legislación de un Estado concreto¹⁸. Como tal, el uso en Internet sólo se tomará en consideración en virtud de la legislación de un Estado si ese uso ha producido un efecto comercial y, por consiguiente, puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado¹⁹.

20. Además, en el artículo 6 se estipula que, a la hora de determinar la protección de determinados derechos sobre las marcas y otros signos, los Estados deberían tomar en consideración situaciones que puedan parecer poco usuales en comparación 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 en Localizadores Uniformes de Recursos (URL), el uso como términos de búsqueda o cualquier otra forma nueva de uso que pueda ser posible en el futuro²⁰. Por consiguiente, cabe subrayar el carácter previsor de la Recomendación conjunta, en la medida en que ciertos usos que se hacen en la actualidad de las marcas en Internet ya se contemplaban en dicho instrumento en el momento en que fue adoptado²¹.

21. Pero en definitiva, en el artículo 6 no se exige que los Estados consideren esas formas de uso como formas que generalmente infringen las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos. La cuestión de si se ha producido efectivamente una infracción se determinará con arreglo a la legislación aplicable, que puede prever excepciones en ciertas situaciones, tales como el uso leal de términos descriptivos²².

22. En el artículo 7 de la Recomendación conjunta se enuncia un principio general, en el sentido de que, en virtud de la legislación sobre signos distintivos o competencia desleal del Estado de que se trate, el usuario de un signo en Internet será responsable de dicho uso que constituya una infracción o un acto de competencia desleal si el uso del signo en Internet puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado, de conformidad con los artículos 2 y 6. Las únicas excepciones a ese principio se prevén en el artículo 8 (Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) que figura en la Parte V (Notificación y prevención de conflictos) de la Recomendación conjunta²³.
23. Conviene tener presente que en el artículo 7 no se especifican las condiciones para determinar si ese uso infringe de hecho un derecho que está protegido en virtud de la legislación de un Estado concreto o si constituye un acto de competencia desleal. La legislación aplicable de dicho Estado es lo que permitirá determinar ese hecho. Análogamente, en dichas disposiciones no se aborda específicamente la responsabilidad legal de los intermediarios, como los proveedores de servicios en línea, antes bien, se deja en manos de la legislación aplicable²⁴.
24. Por último, en el artículo 8 se estipula que los usuarios de signos en Internet pueden acogerse a las excepciones a la responsabilidad y las limitaciones respecto del alcance de los derechos que se contemplen en la legislación aplicable.

Evitar conflictos de signos en Internet

25. En la Parte V de la Recomendación conjunta se aspira a ofrecer soluciones a los conflictos que pueden plantear los signos en Internet mediante un procedimiento encaminado a notificar y evitar conflictos. Debido al carácter territorial de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, distintos titulares pueden poseer en distintos países derechos sobre signos idénticos o similares. Eso puede plantear problemas si el signo se utiliza en Internet. Dado que es evidente que Internet tiene un carácter mundial, ese uso puede ser considerado como infractor de un derecho en virtud de la legislación de un Estado en el que no se reconozca el derecho del usuario. Se plantean conflictos semejantes cuando el uso de un signo está permitido en un país pero se considera una infracción del derecho de otra persona en virtud de la legislación de otro país²⁵.
26. De ahí que se contemple un procedimiento de notificación para prevenir conflictos, a fin de intentar equilibrar los intereses de los usuarios legítimos y de buena fe que son titulares de un derecho sobre el signo que utilizan o a quienes se ha permitido de otra manera utilizar el signo y, por otro, los intereses de los titulares de derechos que hayan podido ser objeto de infracción en razón de dicho uso. En virtud de ese procedimiento, los titulares de derechos, o personas a las que se haya dado autorización para utilizar de otra manera el signo, quedan exentos de responsabilidad hasta el momento en que reciben una notificación de infracción, a condición de que utilicen el signo de buena fe y proporcionen, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información suficiente para que se pueda establecer contacto con ellos. Por consiguiente, esos usuarios no pueden ser objeto de ningún requerimiento judicial ni ser considerados responsables de los perjuicios que hayan podido ocasionarse, antes de recibir dicha notificación. Así pues, esos usuarios no están obligados a emprender búsquedas mundiales de derechos existentes antes de utilizar un signo en Internet. No obstante, una vez reciben la notificación de infracción, deben tomar determinadas medidas para evitar conflictos. Si proceden de esa manera, no solamente quedarán exentos de cualquier responsabilidad por las infracciones derivadas del uso anterior a la notificación sino que seguirán quedando exentos de responsabilidad por el mismo tipo de uso tras producirse la notificación²⁶.

Medidas correctivas específicamente adaptadas a Internet

27. La cuarta cuestión que se aborda en la Recomendación conjunta es la cuestión de las medidas correctivas, en las que también influye la tensión causada por la diferencia entre el carácter territorial de las legislaciones de marcas y la naturaleza mundial de Internet, por cuanto un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet podría tener consecuencias mundiales que rebasarían con creces el territorio en el que el derecho conflictivo goza de protección. Por consiguiente, en toda decisión en materia de medidas correctivas debe tenerse en cuenta la limitación territorial a la que están sujetos dichos derechos. Dentro de lo posible, las medidas correctivas deberían limitarse al territorio en el que se reconoce el derecho y sólo deberían ser aplicables si puede considerarse que el supuesto uso infractor del signo se ha realizado en dicho territorio²⁷.
28. De ahí que, en el artículo 13 de la Recomendación conjunta se estipule que las medidas correctivas deben ser proporcionales al efecto comercial de dicho uso en el Estado de que se trate. Dicho de otro modo, el uso de un signo en Internet que infrinja un derecho que está protegido en virtud de la legislación de un Estado no debería prohibirse más de lo que sea proporcional al efecto comercial que ese uso haya producido en ese Estado. Los requerimientos judiciales deberían limitarse generalmente a lo estrictamente necesario para prevenir o suprimir el efecto comercial en el Estado en el que esté protegido el derecho infringido y la indemnización por daños y perjuicios sólo debe concederse en proporción con el efecto comercial del uso en dicho Estado²⁸.
29. En el artículo 14 de la Recomendación conjunta se abordan las limitaciones del uso de un signo en Internet y se deja constancia del problema que plantea el hecho de que, habida cuenta de la naturaleza territorial que revisten, las medidas correctivas no deben tener por efecto la imposición de una obligación al usuario en Internet para que abandone todo uso de dicho signo en Internet²⁹. Al establecer las pertinentes medidas correctivas, las autoridades competentes deben considerar las limitaciones del uso encaminadas a evitar un efecto comercial en el Estado en el que el derecho infringido es objeto de protección, o en el que la legislación de competencia desleal sea aplicable. En el artículo 14 se suministran ejemplos de esas limitaciones proporcionales en materia de uso.
30. En el artículo 15 de la Recomendación conjunta se indica que, dentro de lo posible, las autoridades competentes deben abstenerse de pronunciar requerimientos judiciales de validez mundial. Sin embargo, en la disposición no se excluyen completamente las prohibiciones del uso, que pueden estar justificadas, especialmente en los casos de uso de mala fe, como la ocupación indebida de nombres de dominio³⁰. En el artículo 15 se contempla la exclusión general de requerimientos judiciales mundiales en las situaciones en las que los usuarios no hayan actuado de mala fe y si son titulares de un derecho sobre ese signo o están autorizados de cualquier otra forma a utilizar ese signo en Internet de la manera en la que lo utilizan³¹.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL USO DE LAS MARCAS EN INTERNET

A. Consideraciones preliminares

31. En su vigésima cuarta sesión, el SCT examinó el documento SCT/24/4, que incluye, en su Anexo I, una reseña de determinadas novedades jurídicas en relación con la utilización de las marcas en Internet, que se reflejan, entre otras cosas, en decisiones judiciales tomadas por varios tribunales nacionales y regionales. Esas novedades se centran en tres amplias categorías: i) la utilización de las marcas en sitios Web de subastas; ii) la utilización de las marcas como palabras clave en motores de búsqueda; y iii) la utilización de marcas en mundos virtuales y medios de comunicación sociales. Cabe señalar que, aun cuando esas tres categorías no abarcan todos los casos, representan parte de las novedades más recientes en relación con las nuevas formas de utilización de marcas en Internet.

32. Cabe observar que, en lo que se refiere a los últimos casos en relación con la utilización de marcas en Internet, se caracterizan por lo general por la participación de tres categorías de personas: i) titulares de registros de marcas; ii) intermediarios de Internet, como los operadores de sitios de subastas, motores de búsqueda, mundos virtuales y medios de comunicación sociales; y iii) usuarios de los servicios que ofrecen dichos intermediarios en Internet³².
33. En algunos casos, los titulares de registros de marca aducen que los intermediarios y usuarios de Internet deben incurrir en responsabilidad legal por los actos que supuestamente hayan constituido una infracción de las marcas. En otros casos, o, como fundamento adicional de los primeros mencionados, los titulares de registros de marca aducen que los intermediarios que actúan en Internet deben ser considerados responsables de los actos que hayan realizado los usuarios de sus servicios y que supuestamente constituyan una infracción de marcas. Dicho de otro modo, en el primer conjunto de casos se aborda la responsabilidad principal o directa de los intermediarios de Internet y los usuarios de dichos servicios, mientras que en el segundo conjunto se aborda la responsabilidad accesoria o indirecta de los intermediarios en Internet³³.

A. Responsabilidad principal de los intermediarios de Internet y de los usuarios de servicios

34. Por lo general, la cuestión de determinar la responsabilidad principal o directa de los intermediarios de Internet y usuarios de servicios se determina a la luz de los principios del Derecho marcario.

Utilización de las marcas en los sitios Web de subastas

35. Como se explica en el Anexo I del documento SCT/24/4, la principal responsabilidad en que incurre un sitio Web de subastas por la infracción de marcas de terceros ha sido objeto de examen en varios casos³⁴. No obstante, por el momento no parece que los operadores de esos sitios hayan sido considerados principalmente responsables de la infracción de marcas de terceros por la autorización de dichas marcas en sus sitios Web³⁵.

Utilización de marcas como palabras clave en los motores de búsqueda

36. La principal responsabilidad en relación con la utilización de una marca como palabra clave en un motor de búsqueda puede recaer en dos categorías de profesionales, a saber: el operador del motor de búsqueda y el anunciante.
37. En lo que respecta a los operadores del motor de búsqueda en un caso específico, un tribunal de apelación alegó que podía considerarse que el operador había incurrido en responsabilidad principal, a condición de que el demandante pudiera probar que se había procedido a la utilización comercial y que existía posibilidad de confusión³⁶. En contraste, otro tribunal rechazó la responsabilidad de los operadores de motores de búsqueda, aduciendo que la naturaleza de las actividades que realizan no equivale a la utilización del signo ateniéndose al significado que se estipula en la legislación aplicable³⁷.
38. En lo que respecta al anunciante, como se explica en el Anexo I del documento SCT/24/4, los tribunales de varios países se han remitido a los conceptos de uso comercial o uso en relación con productos y servicios y a la confusión del consumidor, o a la probabilidad de confusión, a los fines de determinar si el anunciante había cometido una infracción de la marca³⁸.

Utilización de las marcas en mundos virtuales y medios de comunicación sociales

39. Como se explica en el Anexo I del documento SCT/24/4, la utilización de marcas en mundos virtuales y medios sociales de comunicación plantea cuestiones jurídicas sumamente complejas relacionadas, entre otras cosas, con el requisito de utilización en el comercio, y en particular, en el caso de contenido generado por usuarios en los mundos virtuales. A ello viene a añadirse el hecho de que la utilización de marcas en los mundos virtuales y en los medios sociales de comunicación puede inducir a confusión al consumidor, fomentar la dilución de marcas notorias y menoscabar el carácter distintivo de estas últimas³⁹. El escaso número de decisiones judiciales y dictámenes en la materia y el carácter confidencial de los acuerdos alcanzados entre las partes en litigio no contribuyen a reducir la inseguridad jurídica generada por dichas cuestiones.

C. Responsabilidad accesoria de los intermediarios de Internet

40. Como se ha mencionado, en casos recientemente incoados, los propietarios de marcas han aducido que los intermediarios de Internet deben ser considerados responsables de toda supuesta infracción de marcas que se haya producido a raíz de actos de los usuarios de sus servicios. En esos casos, lo que se hace valer no es el hecho de que el intermediario de Internet propiamente dicho haya cometido la infracción de la marca, antes bien, el hecho de que dicho intermediario sea responsable por la supuesta infracción de la marca cometida por un usuario de su servicio. Dicho de otro modo, en esos casos se contempla la responsabilidad accesoria o indirecta del intermediario, en el sentido de hacer posible que los usuarios de sus servicios cometan una infracción de la marca⁴⁰.
41. De particular interés es observar que los intermediarios de Internet han adoptado determinadas políticas de protección de los derechos de propiedad intelectual de terceros, incluidos los derechos de marcas de terceros. Por lo general, los procedimientos adoptados permiten que los propietarios de marcas denuncien toda supuesta infracción de sus derechos que cometa un usuario de los servicios que ofrecen dichos intermediarios. Tras recibir la notificación de supuesta infracción cometida por un usuario de sus servicios, los intermediarios de Internet tienen la posibilidad de intervenir, entre otras cosas, tomando determinadas medidas como la supresión del objeto de la demanda o la cancelación de la cuenta del usuario infractor. Esos procedimientos de notificación y retirada pueden ser pertinentes a los fines de determinar la responsabilidad accesoria de los intermediarios de Internet⁴¹.

Utilización de marcas en sitios Web de subastas

42. Como se explica en el Anexo I del documento SCT/24/4, los tribunales de unos y otros países han llegado a conclusiones que difieren de un caso a otro con respecto a la responsabilidad de los operadores de sitios Web de subastas que se plantea a raíz de la infracción de una marca cometida por el usuario de sus servicios⁴².
43. Pero en definitiva, cabe deducir que esos casos se zanjaron teniendo en cuenta consideraciones como el grado de conocimiento del operador del sitio de subastas acerca de las actividades realizadas en su sitio Web; a lo que viene a añadirse el grado de dedicación del operador del sitio de subastas para supervisar las operaciones de su sitio Web y tomar medidas si se llevan a cabo actividades ilícitas en el mismo⁴³.

Utilización de las marcas como palabras clave en los motores de búsqueda

44. En lo que respecta a la responsabilidad accesoria de los operadores de motores de búsqueda de Internet, recientemente se dictó una decisión de la que cabe deducir que es menester tomar en consideración en qué medida el operador indujo intencionalmente o continuó permitiendo que determinados anunciantes que vendían productos falsificados utilizaran las marcas en los títulos de sus enlaces y anuncios escritos patrocinados⁴⁴.

45. Cabe recordar que la aplicación de la exención por alojamiento de datos, que se contempla en la legislación de una jurisdicción, al operador de un motor de búsqueda depende de que este último haya desempeñado una función que le dé conocimiento o control en relación con los datos almacenados⁴⁵. Aun cuando el operador del motor de búsqueda no haya desempeñado una función activa, puede considerarse que ha incurrido en responsabilidad si no actúa con prontitud para retirar o hacer imposible el acceso a un anuncio infractor tras tener conocimiento de la naturaleza ilegal de dicho anuncio⁴⁶.

Utilización de marcas en mundos virtuales y medios sociales de comunicación

46. Como puede observarse, en ninguno de los casos que se mencionan en el Anexo I del documento SCT/24/4⁴⁷ se ha dictado decisión judicial alguna acerca de la responsabilidad accesoria de un intermediario de Internet por la utilización de una marca en mundos virtuales y medios sociales de comunicación. Sin embargo, no han faltado demandantes que han hecho valer la responsabilidad accesoria de dichos intermediarios⁴⁸. Queda por saber si en el futuro habrá un tribunal que tome una decisión sobre la base de esa responsabilidad y dictamine la responsabilidad accesoria de un operador de un sitio Web de un mundo virtual o de un medio social de comunicación en un caso en el que se reúnan los requisitos para interponer una demanda por responsabilidad accesoria en virtud de la legislación aplicable.

IV. NUEVO EXAMEN DE LA RECOMENDACIÓN CONJUNTA

47. Esta parte tiene por finalidad analizar hasta qué punto el alcance y el contenido de la Recomendación conjunta guardan relación y aportan una respuesta a las últimas novedades en relación con la utilización de las marcas en Internet, novedades que se exponen en el Anexo I del documento SCT/24/4.

A. Finalidad y ámbito de aplicación

48. Cabe recordar que las disposiciones de la Recomendación conjunta tienen por objeto establecer un claro marco jurídico al que puedan acogerse los propietarios de marcas que desean hacer uso de sus marcas en Internet y participar en el desarrollo del comercio electrónico⁴⁹.
49. Como ya se ha explicado, las últimas novedades en relación con la utilización de las marcas en Internet no sólo atañen a los propietarios de marcas, antes bien, a una multitud de actores, como los titulares de registros de marcas, los intermediarios de Internet y los usuarios de servicios de Internet. Se trata de una consideración que hay que tener presente a la hora de evaluar el contenido de las disposiciones de la Recomendación conjunta.

B. Contenido

Asociar el uso de un signo en Internet con un Estado o territorio concreto

50. Como ya se ha mencionado, la cuestión de determinar si puede considerarse que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado o territorio concreto es procedente a la hora de decidir si dicho uso debe tenerse en cuenta para decidir si el usuario, entre otras cosas, ha cometido una infracción de un derecho que está protegido en un Estado o territorio concreto⁵⁰. El artículo 2 de la Recomendación conjunta se basa en el supuesto de que no todo uso de un signo en Internet debería considerarse que ha tenido lugar en el Estado interesado, aunque pueda ser accesible a los usuarios de Internet basados en dicho Estado. El efecto de dicha disposición es que sólo el uso que tenga repercusiones comerciales en un Estado determinado o, en otras palabras, el uso que

tenga efecto comercial en ese Estado puede tratarse como que ha tenido lugar en dicho Estado⁵¹.

51. En el momento de redactar la Recomendación conjunta se optó por la expresión “efecto comercial” en lugar de “en el curso de operaciones comerciales” para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro haya producido un efecto comercial en un país determinado al utilizar un signo en Internet pero no en el curso de operaciones comerciales⁵². No obstante, de los trabajos preparatorios de la recomendación puede deducirse que no se tuvo intención de restringir la noción que conlleva la expresión “en el curso de operaciones comerciales”, antes bien, de ampliarla.
52. Cabría aducir que los recientes usos de las marcas en Internet, que se exponen en la Parte III del presente documento y en el Anexo I del documento SCT/24/4 pueden conllevar un efecto comercial en determinados Estados. Cabe recordar que la lista de factores que figura en el artículo 3 de la Recomendación conjunta para determinar el efecto comercial en un Estado no es exhaustiva. Además, cabe observar que uno de los factores que se exponen en el artículo 3.1)e) de la Recomendación conjunta es la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado. El uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado si el signo es objeto de un derecho protegido en virtud de la legislación de ese Estado⁵³. Si un usuario, estando enterado de la existencia de un derecho protegido, utiliza a pesar de todo el signo, por ejemplo, por querer aprovecharse de la reputación que representa dicho signo, dicho uso puede tener un efecto comercial en el Estado donde se proteja el derecho, aunque sólo sea por el hecho de que el valor comercial del signo para el titular ha disminuido.
53. En la Recomendación conjunta, esos usos se consideran usos de mala fe. Cabe recalcar también que, conforme al artículo 4.2) de la Recomendación conjunta, se considerará que han actuado de mala fe los usuarios que tengan conocimiento de un derecho conflictivo en el momento en el que empezaron a utilizar el signo⁵⁴.
54. De los casos reseñados, cabe deducir que la cuestión de determinar si el uso de una marca ha tenido efecto comercial en un país concreto ha sido explícitamente examinada por un tribunal en un caso, al evaluar si el demandado había cometido una infracción de la marca⁵⁵. Los tribunales de otra jurisdicción adoptaron un enfoque distinto en lo que respecta a la supuesta infracción de marcas en Internet, a saber, determinar si los sitios Web en los que se habían utilizado los signos estaban destinados al público de dicha jurisdicción. Esa evaluación se realizó a los fines de determinar si los casos en cuestión competían a dichos tribunales⁵⁶.

Cuestiones de infracción y responsabilidad

55. Como ya se ha mencionado, en el artículo 6 de la Recomendación conjunta se estipula que sólo el uso que tenga efecto comercial en un territorio determinado se tomará en consideración para establecer si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable. Ahora bien, en el artículo 6 se atribuye a la legislación nacional la prerrogativa de determinar lo que constituye una infracción y las posibles excepciones a ese respecto. En el artículo 7 de la Recomendación conjunta, en el que se aborda la responsabilidad, se adopta una óptica similar.
56. Las nuevas formas de utilización de las marcas en Internet a las que se hace referencia en la Parte III del presente documento y en el Anexo I del documento SCT/24/4 son, por utilizar la terminología que se emplea en el artículo 6 de la Recomendación conjunta, formas de uso que han posibilitado los avances tecnológicos. Teniendo en cuenta, como se aduce en los párrafos anteriores, que los tipos de usos de marcas que se observan en los últimos tiempos en Internet pueden tener efecto comercial en determinados Estados o territorios, cabe deducir que se cumple el requisito contemplado en el artículo 6 de la Recomendación, a saber, que sólo el uso que tenga efecto comercial en un Estado determinado se tome en consideración para establecer si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de dicho Estado.

57. En el artículo 7 de la Recomendación conjunta se estipula que, a reserva de determinadas excepciones, el usuario de un signo en Internet incurrirá en responsabilidad, en virtud de la legislación aplicable, por toda infracción de una marca, si el uso del signo puede considerarse que ha tenido lugar en el Estado de que se trate conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Recomendación conjunta y dicho uso equivale a una infracción en virtud de la legislación aplicable⁵⁷. Conviene recordar, no obstante, que en la Recomendación conjunta no se especifican las condiciones para determinar si dicho uso infringe realmente un derecho protegido en virtud de la legislación de un Estado determinado. Para determinar si hay infracción hay que remitirse a la legislación aplicable de dicho Estado.
58. Por último, la responsabilidad de intermediarios, como los proveedores de servicios en línea, no se aborda específicamente en las disposiciones de la Recomendación conjunta, antes bien, se considera una cuestión que debe determinarse con arreglo a la legislación aplicable⁵⁸.
59. A la luz de lo que antecede, cabe afirmar que los artículos 4, 6 y 7 de la Recomendación conjunta son pertinentes en relación con las últimas novedades en lo que se refiere a la utilización de las marcas en Internet que se exponen en el documento SCT/24/4; ahora bien, determinadas cuestiones jurídicas, como las condiciones para determinar si se ha producido una infracción y la responsabilidad que cabe atribuir a los intermediarios de Internet, quedan fuera del ámbito de aplicación de dichas disposiciones.

Evitar conflictos entre signos en Internet

60. Como ya se ha explicado, en la Parte V de la Recomendación conjunta se aspira a ofrecer soluciones a conflictos entre signos en Internet y se prevé un procedimiento particular a los fines de llegar a un equilibrio entre los intereses de usuarios legítimos de buena fe que tienen derechos sobre el signo que utilizan o que han recibido autorización de otra manera para utilizar dicho signo, y los propietarios de derechos que puedan haber sido objeto de infracción en razón de dicha utilización⁵⁹.
61. Sin embargo, las partes en los casos expuestos en relación con las recientes novedades mencionadas no son por lo general titulares de los derechos de marcas. Es más, no siempre es posible considerar que dicho uso constituye uso de un signo por una persona que posee un derecho no comercial sobre dicho signo (por ejemplo, un nombre personal) o la utilización leal de términos genéricos o descriptivos⁶⁰.

Establecer medidas correctivas específicamente adaptadas a Internet

62. Como ya se ha mencionado, en el artículo 13 de la Recomendación conjunta se estipula que las medidas correctivas sean proporcionales al efecto comercial del uso del signo en el Estado de que se trate, que los tribunales valoren los intereses, los derechos y las circunstancias del caso y que se dé al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva eficaz. En el artículo 14 se estipula que los tribunales deben tener en cuenta las limitaciones de uso de un signo. Y en el artículo 15 se invita a los tribunales a evitar dictar requerimientos judiciales de naturaleza mundial.
63. Cabe recordar que la finalidad de la Parte III de la Recomendación conjunta es evitar los requerimientos judiciales mundiales. Conforme al artículo 15.2), los usuarios quedan eximidos de requerimientos judiciales de naturaleza mundial exclusivamente en la medida en que no hayan actuado de mala fe y si son titulares de un derecho sobre ese signo o han recibido de otra manera autorización para utilizarlo en Internet en la manera en que lo utilizan.⁶¹ En ese mismo sentido, no faltan los que observan que el uso de un signo de buena fe debería ser un requisito previo para restringir las medidas correctivas que puedan aplicarse. En los casos en los que la actuación de mala fe sea evidente pueden imponerse las medidas correctivas nacionales vigentes, incluido un requerimiento judicial sin restricciones, independientemente del hecho de que dicho requerimiento tenga efectos que vayan más allá del territorio nacional de protección⁶².

64. En la medida en que no se satisfagan las condiciones enunciadas en el artículo 15.2) de la Recomendación conjunta, de poca asistencia será el sistema que se prevé en la Parte VI en lo que respecta a las últimas novedades en el uso de las marcas en Internet.

V. CONCLUSIONES

65. A la luz de las observaciones anteriores, es evidente que la Recomendación conjunta aborda en cierto grado los tipos de usos que se hacen de las marcas en Internet, como se explica en el Anexo I del documento SCT/24/4.
66. Aun cuando el concepto de efecto comercial es pertinente en lo que respecta a las nuevas formas de utilización de un signo que los avances tecnológicos han hecho posibles, no cabe deducir que el procedimiento de notificación para evitar conflictos y las medidas correctivas que se exponen en la Recomendación conjunta tengan en cuenta los tipos de usos que se hacen de las marcas en Internet que se han mencionado.
67. Además, las disposiciones de la Recomendación conjunta pasan por alto determinadas cuestiones como la responsabilidad de los intermediarios de Internet, que se plantean en relación con los actuales tipos de usos de las marcas en Internet.
68. A la luz de lo que antecede, es evidente la posibilidad de dar con otras soluciones para proseguir la labor en ese ámbito.
69. Una de las posibilidades sería elaborar normas objeto de consenso con respecto a la responsabilidad principal de los intermediarios de Internet en caso de infracción de las marcas de terceros. Esa opción puede plantear considerables dificultades habida cuenta de las diferencias que existen en la legislación sustantiva de marcas entre unas y otras jurisdicciones nacionales y regionales. Además, habida cuenta de la naturaleza de Internet, en constante evolución, y del número de servicios que ofrecen los intermediarios de Internet, esa situación puede quedar rápidamente desfasada.
70. Otra posibilidad sería intentar establecer normas concertadas para determinar si existe o no responsabilidad accesoria por parte de los intermediarios de Internet. Esas normas serían una oportunidad para que las partes interesadas obtuvieran cierto grado de previsibilidad jurídica y operacional, por ejemplo, mediante la inclusión de disposiciones de exención de responsabilidad. En ese sentido, habría de prestarse atención a cuestiones como la función que desempeñan los intermediarios de Internet en los casos de supuesta infracción de marcas, el grado de conocimiento y control del intermediario de Internet con respecto a la actividad supuestamente infractora cometida por un usuario de sus servicios, y las medidas que pueden tomar esos intermediarios de Internet una vez se pone en su conocimiento la realización de dichas actividades. Esa labor debería emprenderse de forma amplia e inclusiva y en estrecha consulta con todas las partes interesadas, los Estados miembros así como con la industria y representantes de los usuarios.

71. Se invita al SCT a decidir si desea:

i) proseguir la labor acerca de las marcas e Internet conforme a las opciones que se exponen en el párrafo 70;

ii) deliberar sobre cualquier otra forma de proceder en el futuro en relación con el tema objeto de examen.

[Fin del documento]

1 Párrafo 3 del prefacio de la Recomendación conjunta. Véase también el preámbulo de dicha
Recomendación.

2 Notas explicativas 0.03 y 0.01.

3 Nota explicativa 1.02.

4 Nota explicativa 1.03.

5 Nota explicativa 0.01.

6 Nota explicativa 0.04.

7 Notas explicativas 1.02 y 2.05.

8 Johannes Christian Wichard: “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and
Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet”, en Josef Drexl y Annette Kur (directores
de redacción): *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*, Oxford,
2005, vol. 24, pág. 259.

9 Artículos 2 a 4 de la Recomendación conjunta.

10 Respectivamente, artículo 5, y artículos 6 a 8 de la Recomendación conjunta.

11 Artículos 9 a 12 de la Recomendación conjunta.

12 Artículos 13 a 15 de la Recomendación conjunta.

13 Notas explicativas 2.01 y 2.02. Para ejemplos anteriores de decisiones en las que se aduce que el
mero acceso en Internet a un signo no constituye infracción de una marca en un Estado concreto,
véase 1-800-FLOWERS Trade Mark Application [2000] FSR 697, confirmada en apelación [2001]
EWCA Civ 721, S.A. Produits Nestlé, S.A. Nestlé France y S.A. Nestlé Grand Froid *contra* Sociéte
Mars Inc., RG01/19552, *Tribunal de grande instance de Paris*, 28 de marzo de 2003 y caso *the*
MARITIM Trade Mark, Tribunal de Distrito de Hamburgo, 2003. Cabe señalar que la
Recomendación conjunta fue mencionada en la opinión del Abogado General Jääskinen,
pronunciado el 9 de diciembre 2010, Caso C-324/09, *L'Oréal contra* eBay, a los fines de determinar
si un portal electrónico de venta estaba destinado a los compradores de una jurisdicción concreta.
En el párrafo 129, el Abogado General observa que a ese respecto puede obtenerse orientación en
la Recomendación conjunta de la OMPI de 2001 relativa a las disposiciones sobre la protección de
las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet.

14 Nota explicativa 2.03.

15 Nota explicativa 3.01.

16 Nota explicativa 4.01.

17 Nota explicativa 5.03.

18 Nota explicativa 6.01.

19 Nota explicativa 6.01.

20 Nota explicativa 6.03.

21 Para un examen de los debates realizados sobre las formas de uso que han hecho posible los
avances tecnológicos, véase el párrafo 94 del documento SCT/2/12, los párrafos 50, 57, 60, 88 y
89 del documento SCT/3/10, los párrafos 130 y 131 del documento SCT/4/6 y los párrafos 48 a 50
del documento SCT/5/6.

22 Nota explicativa 6.04.

23 Nota explicativa 7.01.

24 Nota explicativa 7.02.

25 Nota explicativa 9.01.

26 Nota explicativa 9.02.

27 Johannes Christian Wichard, “*The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and*
Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet”, en Josef Drexl y Annette Kur (directores
de redacción): *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*, Oxford,
2005, vol. 24, pág. 262.

28 Nota explicativa 13.02.

29 Nota explicativa 14.01.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

30 Nota explicativa 15.01.

31 Nota explicativa 15.02.

32 Por “intermediarios de Internet” se hace referencia a operadores que facilitan transacciones entre terceros por Internet. Dan acceso, almacenan, transmiten e indexan contenido, productos y servicios originados por terceros en Internet y suministran servicios de Internet a terceros”; véase OCDE, *The Economic and Social Role of Internet Intermediaries*, abril de 2010, pág. 9. Ese informe puede consultarse en Internet en la siguiente dirección:

<http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf> (página consultada el 1 de febrero de 2011).

Cabe señalar que los operadores de sitios Web de subastas, de motores de búsqueda, de mundos virtuales y de medios sociales de comunicación forman parte de una lista más amplia de intermediarios de Internet.

33 Para ejemplos de casos en relación con la responsabilidad principal de intermediarios de Internet o de usuarios de servicios de esos intermediarios, véase *Tiffany contra eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) y *L'Oreal SA y Ors contra eBay International AG and Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009), *Rescuecom Corp. contra Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009), *Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], *Portakabin Ltd contra Primakabin BV*, Caso C-558/08 [2010]. Para ejemplos de casos en relación con la responsabilidad accesoria de intermediarios de Internet, véase *Tiffany contra eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) y *L'Oreal SA & Ors contra eBay International AG y Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009), *Rosetta Stone Ltd. contra Google Inc.*, 09-00736, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Oriental de Virginia (Alexandria), 3 de agosto de 2010, *eBay contra Louis Vuitton Malletier*, Tribunal de Apelación de París, N°08/12820 (3 de septiembre de 2010), subasta de Internet II, [2007] E.T.M.R. 70.

34 Véase *Tiffany contra eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) y *L'Oreal SA & Ors contra eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009). Cabe señalar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó, el 29 de noviembre 2010, la petición de un mandamiento de certiorari en el caso *Tiffany contra eBay*. Véase: 562 U.S. (29 de noviembre de 2010), pág. 15, disponible en el sitio Web del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en <http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/112910zor.pdf> (página consultada el 6 de enero de 2011). Además, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas todavía no ha dictado su fallo preliminar en el caso *L'Oreal SA & Ors contra eBay International AG & Ors* (página Web consultada por última vez el 8 de febrero de 2011).

35 Esa conclusión ha sido confirmada por la opinión del Abogado General Jääskinen, de 9 de diciembre de 2010, Caso C-324/09, *L'Oréal contra eBay*, párrafo 58.

36 *Rescuecom Corp. contra Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009), pág. 14. Cabe señalar que el Tribunal de Apelación no adujo que Google había incurrido en responsabilidad por la infracción directa de la marca en virtud de la Ley Lanham en relación con la venta de palabras clave. Antes bien, el Tribunal tuvo que decidir si la demanda interpuesta por *Rescuecom* era legítima en virtud de la Ley Lanham. Aun cuando no se pronunció en cuanto al hecho de que *Rescuecom* pudiera probar que se había violado la Ley Lanham, el Tribunal sostuvo que en las alegaciones se exponían reivindicaciones legítimas. El Tribunal de Apelación recordó que, en virtud de la Ley Lanham ninguna demanda puede dar lugar a reclamación salvo que en ella se alegue que el demandado ha hecho un “uso comercial” de la marca del demandante. En ese sentido, consideró que en la demanda de *Rescuecom* se presentaban alegaciones válidas en relación con el uso en el comercio. No obstante, el Tribunal de Apelación añadió que también era necesario que el uso pudiera inducir a confusión o a error. El Tribunal no tuvo que pronunciarse sobre el caso pues en marzo de 2010, las partes desestimaron sin perjuicio sus demandas y reconvenciones.

37 *Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párrafo 121 (2).

38 Véanse los casos mencionados en el Anexo I del documento SCT/24/4, págs. 7 a 12.

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

- 39 Véanse los casos mencionados en el Anexo I del documento SCT/24/4, págs. 12 a 18.
- 40 Cabe señalar que, como se explica en la opinión del Abogado General Jääskinen, pronunciado el 9 de diciembre de 2010, Caso C-324/09, *L'Oréal contra eBay*, párrafo 55, “no existen en la legislación de la UE disposiciones en las que se estipule la obligación que tienen las empresas de impedir las infracciones de marcas por terceros o de abstenerse de actos o prácticas que puedan contribuir o facilitar dichas infracciones. No obstante, en los artículos 12, 13 y 14 de la directiva 2000/31 existe una armonización parcial de dicha responsabilidad, o más precisamente, se contemplan las condiciones relativas a la ausencia de dicha responsabilidad. Además, en la legislación de la UE se estipula que pueden imponerse requerimientos judiciales contra intermediarios cuyos servicios sean usados por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual.
- 41 Véase, por ejemplo, la política de términos de búsqueda de Google en materia de marcas en los anuncios, disponible en <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=144298> (página consultada el 2 de febrero de 2011), el *eBay's Verified Rights Owner (VeRO) Program* (Programa de verificación de propietario de derechos), que puede consultarse en <http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html> (página consultada el 2 de febrero de 2011), y la política de Twitter en materia de marcas, que se puede consultar en <http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html> (página consultada el 4 de febrero de 2011).
- 42 Véanse los casos mencionados en el Anexo I del documento SCT/24/4, páginas 2 a 5.
- 43 Cabe señalar que, aunque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debe aclarar el ámbito de aplicación de la exención con fines de almacenamiento de datos que se estipula en el artículo 14 de la directiva 2000/31, en un fallo preliminar, el juez se ha pronunciado en el sentido de que dicha exención podría aplicarse a un operador de un sitio de subastas, excepto en los casos en los que se haya notificado a dicho sitio un uso infractor de la marca y el mismo usuario continúe realizando la actividad infractora; véase la opinión del Abogado General Jääskinen, requerimiento pronunciado el 9 de diciembre de 2010, Caso C-324/09, *L'Oréal contra eBay*, párrafos 151 y 168. Además, conforme al juez: “cabría dictar un requerimiento judicial contra todo intermediario a los fines de impedir la continuación o la repetición de la infracción de la marca por determinados usuarios. Dicho requerimiento podría ir acompañado de [...] una medida encaminada a clausurar la cuenta del usuario en cuestión.” Véase la opinión del Abogado General Jääskinen, pronunciado el 9 de diciembre de 2010, Caso C-324/09, *L'Oréal contra eBay*, párrafo 182.
- 44 *Rosetta Stone Ltd. contra Google Inc.*, 09-00736, U.S. District Court, Distrito oriental de Virginia (Alexandria), 3 de agosto de 2010, pág. 32. A ese respecto se interpuso un recurso el 1 de septiembre de 2010 ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el cuarto circuito.
- 45 *Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párrafo 114. Incumbe al tribunal nacional determinar si el proveedor de servicios de Internet ha actuado de forma neutral o “activa”. En ese sentido, véase *Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párrafo 119.
- 46 *Google France SARL contra Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], párrafo 120.
- 47 Como se menciona en el Anexo I del documento SCT/24/4, en los siguientes casos se desestimaron voluntariamente las demandas: *Taser International Inc. contra Linden Research Inc.*, Caso No. 2:09-cv-00811-ROS, *La Russa contra Twitter Inc.* Case No. CV-09-2503 (N.D.C.A. 5 de junio de 2009), *Oneok Inc contra Twitter Inc.* Caso No. 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 de septiembre de 2009).
- 48 Véase, por ejemplo, la demanda interpuesta en el caso *Eros LLC. contra Linden Research Lab*, U.S. ante el Tribunal de Distrito Septentrional de California, Caso No. 09-CV-4269. Se puede consultar la demanda en la dirección

[Siguen las notas en la página siguiente]

[Continuación de las notas de la página anterior]

http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf (página consultada el 4 de febrero 2011). Al parecer, en este caso, en octubre de 2010, las partes recurrieron a un procedimiento de mediación. Véase también una demanda en el caso *Oneok Inc contra Twitter Inc*. Caso No. 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. Sep 15, 2009). Puede consultarse la demanda en la siguiente dirección

<http://www.citmedialaw.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15%20-%20ONEOK%20Complaint.pdf> (página consultada el 4 de febrero 2011).

49 Prefacio de la Recomendación conjunta, párrafo 3. Véase también el preámbulo de la Recomendación conjunta.

50 Nota explicativa 2.01.

51 Nota explicativa 2.02.

52 Nota explicativa 2.04.

53 Nota explicativa 3.17.

54 Nota explicativa 4.04.

55 Véanse la decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra en *L'Oreal SA & Ors contra eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 May 2009), párrafos 402 a 412 y párrafo 430.

56 Véanse, por ejemplo, las decisiones tomadas por el Tribunal de Casación de Francia en los casos No. 06-20230 (13 de julio de 2010) y No. 07-19543 (23 de noviembre 2010).

57 Nota explicativa 7.01.

58 Nota explicativa 7.02.

59 Nota explicativa 9.02.

60 Nota explicativa 9.06.

61 Nota explicativa 15.02.

62 Torsten Bettinger, "The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet", en Torsten Bettinger (directores de redacción), *Domain name law and practice: an international handbook*, Oxford, 2005, pág. 1175.