

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/3/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de octubre de 1999

S

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

Tercera sesión
Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999

**UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET:
DOCUMENTO DE EXPOSICIÓN DE PROBLEMAS**

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente documento está destinado a ayudar al SCT a determinar las esferas en que la cooperación internacional en el marco de la OMPI parece ser necesaria y alcanzable de manera realista. Se basa en:

- los resultados del estudio relativo a la utilización de marcas en Internet preparado por la Oficina Internacional para la segunda parte de la segunda sesión del SCT, que tuvo lugar en Ginebra del 7 al 12 de junio de 1999.¹;
- los debates que tuvieron lugar en el seno del SCT en esa reunión²;
- el cuestionario sobre casos hipotéticos relativos a la utilización de marcas en Internet y las respuestas recibidas hasta la fecha.³

2. Parece que un enfoque armonizado internacionalmente debería centrarse en cuestiones del derecho sustantivo de marcas y, en particular, en problemas derivados de la tensión existente entre la territorialidad de los derechos de marcas y la naturaleza mundial de Internet. Estas cuestiones se abordarán en la tercera y cuarta parte del presente documento. Respecto de las cuestiones de jurisdicción y de derecho internacional privado, actualmente la cooperación internacional parece menos urgente en lo que se refiere al derecho de marcas.

II. JURISDICCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

3. Tal y como se señaló durante la segunda parte de la segunda sesión del SCT, las cuestiones de jurisdicción son de naturaleza general y no pueden limitarse al derecho de marcas. A nivel internacional, se adopta un enfoque general en el Borrador preliminar del Convenio sobre competencia y efectos de las sentencias en materia civil y mercantil (“el Borrador preliminar”) que prepara actualmente la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.⁴ El Borrador preliminar parecería conllevar las siguientes consecuencias respecto de las demandas de infracción derivadas de la utilización de un signo en Internet:

- i) en virtud del Artículo 3 del Borrador preliminar, el demandante podría interponer una demanda en el foro del demandado. Este tribunal tendría una jurisdicción general.⁵ Esto significa que el tribunal sería competente para resolver todas las demandas que el demandante haya podido entablar contra el demandado. Esto incluiría las demandas de infracción relativas a marcas protegidas en varios países. Sin

¹ Documento SCT/2/9.

² Véase el informe (documento SCT/2/12).

³ Circular C. 6238 de 30 de julio de 1999. Las respuestas al cuestionario se resumen en el documento SCT/3/2. Las referencias del presente documento a casos hipotéticos se refieren a ese cuestionario.

⁴ El Borrador preliminar se describe en el documento SCT/3/3.

⁵ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 40, 41 y 46 a 48, documento SCT/3/3, párrafo 25, y el caso hipotético N° 1.

embargo, no se establecerían disposiciones para los casos en que el demandante estuviera radicado en un “puerto seguro”.⁶

ii) En cambio, el demandante podría, de conformidad con el Artículo 10 del Borrador preliminar, decidir presentar su demanda en el *forum delicti commissi*. En el derecho de marcas, esto sería generalmente el lugar en el que la marca supuestamente objeto de infracción se beneficia de la protección. Sin embargo, en virtud del Artículo 10.1)b) del Borrador preliminar, el demandado podría oponerse a ese foro, demostrando que no hubiera podido razonablemente prever que la utilización del signo en Internet era susceptible de producir un daño, es decir, la infracción de una marca protegida en ese país.

4. Por regla general, las demandas de infracción se deciden con arreglo a la legislación bajo la que está protegida la marca (*lex loci protectionis*).⁷ Actualmente, no parece que sea necesario modificar esa norma. Como resultado del principio de territorialidad, una marca no existe en virtud de ninguna otra legislación. Por tanto, únicamente la *lex loci protectionis* podrá proporcionar los criterios para determinar si se ha infringido una marca. Tal y como se ha señalado en el estudio, el hecho de que sea aplicable una legislación particular no implica automáticamente la conclusión de que una marca (que está protegida en virtud de esta legislación) haya sido infringida por la utilización de un signo en Internet.⁸ Tendrá que determinarse si ha tenido lugar una infracción sobre la base de la aplicación de esa legislación.

5. Como la utilización de marcas en Internet no parece plantear problemas excepcionales en la esfera de la jurisdicción y el derecho internacional privado, se propone que el SCT cese de efectuar un examen detallado de estas cuestiones.

III. ADAPTACIÓN DEL DERECHO TERRITORIAL DE MARCAS AL ENTORNO MUNDIAL

Posibles cuestiones de cooperación internacional

6. Entre los problemas de derecho sustantivo, merecen una atención particular los derivados de la tensión existente entre la territorialidad del derecho de marcas y la naturaleza mundial de Internet. En la última sesión del SCT, pareció producirse un entendimiento general en lo relativo a dos principios básicos:

- i) la protección de las marcas debería extenderse a Internet y
- ii) dicha protección no debería ser más o menos amplia que la otorgada fuera de ese ámbito.

⁶ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 46, y el documento SCT/3/3, párrafo 51.

⁷ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 49 a 51, y el caso hipotético N° 1.

⁸ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 58.

7. Sin embargo, estos dos principios no se aplican fácilmente en la práctica. La razón principal de esta situación consiste en que los derechos de marcas están limitados territorialmente y varias características importantes de los derechos de marcas se derivan de su territorialidad.

8. Sin embargo, Internet crea un “ciberespacio” sin fronteras que tiene tendencia a ignorar las fronteras nacionales y, por tanto, plantea problemas a los elementos característicos de los derechos de marcas. Los problemas jurídicos derivados de esta situación permanecen en su mayoría sin resolverse, como muestran las respuestas a los casos hipotéticos y las sentencias de los tribunales publicadas en todo el mundo. Si ha de aplicarse el derecho de marcas en Internet básicamente de la misma manera en que se aplica en otros ámbitos, mientras no exista un derecho de marcas uniforme a escala mundial, tendrían que “trasladarse” a Internet sus elementos característicos. Por tanto, se propone que el SCT centre sus debates en estas cuestiones examinando:

- i) bajo qué circunstancias la utilización de un signo en Internet infringe los derechos de marcas;
- ii) el efecto a escala mundial de los requerimientos judiciales; y
- iii) las maneras de hacer posible la coexistencia de derechos conflictivos en Internet.

Infracción de derechos de marcas mediante la utilización de un signo en Internet

9. La primera cuestión que podría exigir un enfoque armonizado internacionalmente es el concepto de infracción. Todavía no está claro cuándo y bajo qué circunstancias podría considerarse infracción de una marca protegida en un país particular la utilización de un signo en Internet. La noción de infracción puede ser amplia o restrictiva.

10. En virtud de un concepto amplio de infracción, resultaría suficiente que un signo fuera visible en una pantalla de ordenador en un país en que existe un derecho conflictivo.⁹ El derecho exclusivo sobre una marca tendría entonces un efecto casi mundial. Podría utilizarse incluso para bloquear una utilización que no estuviera destinada a ese país ni tuviera efecto en ese país, además de la visibilidad del signo en una pantalla de ordenador. En consecuencia, la utilización de un signo en Internet podría dar lugar a demandas de infracción en prácticamente todos los países del mundo.¹⁰

11. En virtud de un concepto más restrictivo, para reconocer una infracción sería necesario un “enlace” entre la utilización del signo en Internet y el país en el que la marca está protegida. A pesar de que es necesario considerar los factores que establecen dicho enlace con un país particular, es probable que distintos países adopten normas distintas. Si fuera posible acordar una serie de criterios a nivel internacional,¹¹ las empresas podrían prever más fácilmente en qué países podrían adquirir una relevancia jurídica sus actividades en Internet. Con arreglo a dicho enfoque tendrían que abordarse otras dos cuestiones:

⁹ Véase el caso hipotético N° 2.

¹⁰ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 62.

¹¹ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 28 a 34 y 62 a 66.

i) en primer lugar, la de si un “enlace” con países particulares exige que el usuario tuviera la intención de producir un efecto en esos países o que dicho efecto fuera al menos previsible para el usuario;¹²

ii) en segundo lugar, la de si es necesario distinguir entre distintos grados de interactividad del sitio Web en el que se utiliza el signo.¹³ Quizás tuvieran que tratarse de manera distinta la utilización en el contexto de la publicidad¹⁴ y la utilización en un sitio de Internet utilizado para efectuar pedidos por correo¹⁵ o para la entrega de productos o servicios digitales.¹⁶

12. Relacionada con el concepto de infracción está la cuestión de si los usuarios de un signo en Internet podrían evitar el enlace con un territorio en particular por medio de una declaración (“renuncia”) en su sitio Web.¹⁷ Dichas declaraciones podrían proporcionar una herramienta flexible a las empresas para “territorializar” la utilización de un signo en Internet y evitar las demandas de infracción en territorios particulares donde podrían existir derechos conflictivos. Sin embargo, existen varios problemas, algunos de los cuales se examinaron en la última sesión del SCT:

- el usuario de un signo quizá tuviera que hacer una búsqueda de derechos conflictivos en todo el mundo a fin de saber si debería “renunciar” a algunos países en particular (“este producto no está disponible en los países X, Y y Z”) o incluso a otros titulares de derechos individuales (“no estamos relacionados con A, B y C”);
- en el caso de que hubiera de “renunciarse” explícitamente a algunos países en particular, quizá tuviera que hacerse en los idiomas utilizados en esos países;
- en los casos en que una multitud de posibles titulares de derechos conflictivos existan a escala mundial, parecería casi imposible renunciar a una relación con cada uno de ellos en una única página de Internet;
- dichas declaraciones conllevarían siempre un riesgo residual de confusión;
- la “renuncia” explícita a una relación con otros usuarios en particular podría afectar al valor de la marca “más fuerte”.

13. Es posible que muchos de estos problemas pudieran resolverse mediante una formulación adecuada de la declaración. En lugar de excluir de manera negativa las relaciones con países o titulares de derechos individuales particulares, el usuario podría explicar de forma positiva que:

- i) el signo que utiliza ha sido registrado en un territorio en particular;
- ii) no está relacionado con otros usuarios del signo; y
- iii) los productos o servicios comercializados mediante el signo únicamente están disponibles en algunos países en particular (“este producto está disponible únicamente en los países X, Y y Z”).

¹² Véanse los casos hipotéticos Nos. 2.b), 3.b) y c), 4.b) y c).

¹³ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 19 a 22.

¹⁴ Véase el caso hipotético N° 2.

¹⁵ Véase el caso hipotético N° 3.

¹⁶ Véase el caso hipotético N° 4.

¹⁷ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 37, 37 y 66 y los casos hipotéticos Nos. 2.c), 3.d), 4.d).

14. *Se invita al SCT a considerar si debería definirse el concepto de infracción de marca a escala internacional respecto de la utilización de signos distintivos en Internet y a formular observaciones sobre el principio I propuesto en el Anexo.*

Efecto mundial de los requerimientos

15. El alcance de un derecho de marca no solamente está determinado por la definición de cuándo se infringe (pasivamente) dicho derecho, sino también por los remedios específicos de que dispone el titular del derecho cuando haya tenido lugar una infracción. Si se ha infringido un derecho de marca mediante la utilización de un signo en Internet, ¿debería estar habilitado el titular para solicitar, con la ayuda de los tribunales, que el demandado cese toda utilización del signo en Internet? Dicho requerimiento tendría un efecto de alcance mundial al igual que Internet. Si se ha de trasladar el derecho tradicional de marcas al ciberespacio, un derecho de marca nacional (y, por tanto, limitado territorialmente) no debería dar lugar a un derecho exclusivo en el ciberespacio, que constituye un ámbito mundial en potencia. Por tanto, parecería más en concordancia con el derecho tradicional de marcas el que los recursos disponibles se limitaran, en la medida de lo posible, al territorio en el que el titular posee un derecho exclusivo. Desde esta perspectiva, parecen discutibles los requerimientos que comprenden todo el ámbito de Internet. Los tribunales quizá tengan que adoptar un enfoque más creativo que abarque requerimientos equitativos, como la obligación del usuario de un signo en Internet a adoptar medidas razonables para evitar contactos con el territorio en el que el titular de la marca posee un derecho exclusivo. Esto podría ponerse en práctica, por ejemplo, ubicando declaraciones adecuadas en el sitio Web (“renuncias”, véase el párrafo 12), utilizando mecanismos técnicos para bloquear el acceso a Internet de usuarios radicados en un país particular o negándose a suministrar productos o servicios a clientes situados en un territorio particular. También podría exigirse a los usuarios simultáneos que compartan una “página de pasarela” común o que se suministren mutuamente enlaces con sus sitios Web respectivos.¹⁸

16. Sin embargo, parecería que no deberían excluirse completamente los requerimientos que abarquen todo el ámbito de Internet. Especialmente en los casos en que la utilización de un signo en Internet afecte a un derecho de marca (como en los casos de conflictos entre las marcas notoriamente conocidas y los nombres de dominio conflictivos previstos en el Artículo 6 de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas),¹⁹ podría resultar necesario prohibir toda forma de

¹⁸ Véase el documento SCT/2/9, párrafos 67 a 69, y los casos hipotéticos Nos. 2.b), 3.b) y 4.b).

¹⁹ *Artículo 6 Nombres de dominio conflictivos*

- 1) [*Nombres de dominio conflictivos*] Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe.

utilización del signo conflictivo en Internet a fin de suprimir sus efectos en el territorio (o territorios) en el que la marca está protegida y evitar que dicha utilización vulnere los intereses legítimos del titular de la marca.

17. Se invita al SCT a considerar si debería definirse a escala internacional el ámbito de derechos exclusivos de marcas respecto de la utilización de signos distintivos en Internet y a formular observaciones sobre el principio II propuesto en el Anexo.

IV. PERMITIR LA COEXISTENCIA DE DERECHOS EN INTERNET

18. Debido a la territorialidad de los derechos de marcas, distintos titulares que no tienen ninguna relación entre sí pueden poseer en distintos países derechos de marcas idénticas o similares al punto de provocar confusión.²⁰ En muchos casos, existen derechos mutuamente exclusivos que corresponden a distintos titulares en distintos países. Esto resulta más difícil en Internet donde un signo es visible en las pantallas de ordenador de todo el mundo. Lo que hasta ahora ha sido una coexistencia de derechos en ámbitos distintos a Internet podría convertirse en un “conflicto de derechos” en Internet. Algunos de estos conflictos podrían evitarse definiendo el concepto de infracción y el ámbito de los derechos exclusivos de marcas (véase III). No obstante parecería subsistir un número sustancial de conflictos que no podrían resolverse por dichos medios.

19. Dichos conflictos podrían dar lugar a una situación en la que los titulares de derechos conflictivos se impidieran mutuamente la utilización de su signo en Internet con ayuda de sus propios tribunales nacionales.²¹ Podría sostenerse que dichos conflictos deberían resolverse mediante acuerdos contractuales entre los titulares de derechos conflictivos. Cabría observar que dichos conflictos no constituyen excepciones remotas, sino que son la consecuencia lógica de la tensión existente entre la territorialidad de los derechos de marcas y la naturaleza mundial del medio en el que se utilizan. Por tanto, parecería que habría que abordar este problema “de raíz”, es decir, en el derecho de marcas, a fin de otorgar a los titulares de derechos legítimos la certeza de que pueden utilizar sus marcas en Internet sin temor a demandas entabladas contra ellos por los titulares de derechos en otras jurisdicciones.

20. En el documento SCT/2/9, se proponía habilitar a los tribunales en los casos de infracción para que tomaran en cuenta el hecho de que el demandado es titular de un derecho sobre el signo objeto de la controversia en otro país y adaptaran los remedios en

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 2) [Cancelación; transferencia] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, mediante una decisión de la autoridad competente, para solicitar que la persona que detenta el nombre de dominio conflictivo cancele el registro de dicho nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

²⁰ Véase el documento SCT/2/9, párrafos Nos. 59, 127, 145 a 148 y los casos hipotéticos Nos. 2., 3. y 4.

²¹ Véase el caso hipotético N° 4.e).

consecuencia.²² No obstante a fin de que sea posible que todos los titulares de derechos hagan extensivo a Internet el uso legítimo de sus signos, parecería necesario proporcionar una solución más explícita en el derecho de marcas. Esto podría conseguirse mediante la adopción de un principio general según el cual todo titular de un derecho sobre un signo distintivo podría utilizar ese signo en Internet al mismo tiempo que cualquier otro titular de derecho, por supuesto, sujeto a ciertas limitaciones (véase el párrafo 22). Dicho principio podría considerarse una expresión de la independencia de los derechos nacionales de marcas previstos en el Artículo 6.3) del Convenio de París.²³

21. En los tribunales, el hecho de que el demandado posea un derecho exclusivo sobre el signo en otro país podría constituir una defensa o una presunción refutable de uso legítimo, cuyas condiciones previas y verdaderas tendrían que ser probadas por el demandado. Habría límites a la utilización de derechos nacionales o regionales (y, por tanto, limitados territorialmente) para impedir que otros titulares de derechos utilizaran un signo en Internet.

22. Parecería que el principio de coexistencia de derechos legítimos tendría que limitarse en dos aspectos a fin de salvaguardar los intereses de los titulares de marcas:

i) en primer lugar, el riesgo de confusión tendría que reducirse al mínimo. Con este fin, podría exigirse que el usuario del signo indicara claramente donde está protegida la marca y que otros usuarios del signo no están relacionados con él (véase el párrafo 12). Sin embargo, no podría evitarse completamente el riesgo de confusión ya que los usuarios de Internet que buscaran al titular de una marca en particular podrían acudir al sitio Web de un usuario concurrente y únicamente entonces, tras leer una declaración aclaratoria sobre ese sitio Web, darse cuenta de que no habían encontrado lo que estaban buscando. A esto hacen referencia a veces los términos “confusión inicial de intereses”. El SCT tendrá que decidir si este riesgo residual de confusión queda compensado por el hecho de que, en los casos de conflictos entre derechos legítimos (nacionales o regionales), el principio permite a todo titular del derecho utilizar su propio derecho en Internet, lo que de otro modo resultaría imposible (jurídicamente).

ii) En segundo lugar, no sería aplicable la coexistencia en caso de que uno de los usuarios hubiera registrado o utilizado su marca de “mala fe”. Únicamente la utilización de “buena fe” podría beneficiarse de la limitación de las demandas de infracción.

23. En los tribunales, la “mala fe” podría servir de medio para refutar la presunción de uso legítimo. En tal caso el demandante tendría que probar los hechos constitutivos del registro o utilización de “mala fe”. Al determinar la “mala fe”, sería posible basarse en el Artículo 4.5)c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas,²⁴ según el cual ha de tenerse en cuenta el conocimiento o

²² Documento SCT/2/9, párrafo 148.

²³ “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

²⁴ “Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca

los motivos para conocer la marca conflictiva. La “mala fe” podría incluir situaciones en que un titular del derecho haya adquirido su derecho o lo utilice con miras a beneficiarse del prestigio relacionado con la otra marca. Quizás tuvieran que determinarse criterios adicionales a fin de hacer que la aplicación de la excepción de la “mala fe” fuera más predecible.

24. Además, tendría que decidirse si debería aplicarse el principio de coexistencia independientemente del contexto en el que se utilice la marca en Internet o si debería limitarse a situaciones en las que no pudiera evitarse el contacto con un territorio particular. Se daría este último caso, por ejemplo, cuando la marca se utiliza en un sitio Web destinado a la publicidad,²⁵ o cuando se suministran gratuitamente productos (como los programas de ordenador) o servicios (como los dispositivos de búsqueda en Internet) digitales. En tanto en cuanto se suministran productos o servicios contra reembolso,²⁶ sería posible que el usuario del signo limitara el alcance territorial de sus actividades de comercialización, por ejemplo, rechazando a titulares de tarjetas de crédito registradas en algunos países particulares.²⁷ Dichas limitaciones serían incluso más fáciles de aplicarse en los casos en que los productos tuvieran que suministrarse físicamente a los clientes.²⁸ Sin embargo, cabría observar que dichas restricciones obligarían a todo el que quisiera utilizar un signo en Internet a efectuar una búsqueda de derechos (registrados y sin registrar) conflictivos en posiblemente todos y cada uno de los países del mundo a fin de evitar responsabilidades.

25. Otra cuestión que debe abordarse en este contexto es la de si el principio de coexistencia debería aplicarse únicamente en favor de marcas que hayan sido registradas. Esto tendría la ventaja de que el tribunal podría exigir simplemente al demandante que proporcionara un documento de prueba de un registro válido. Sin embargo, dejaría sin resolver los conflictos existentes entre otros derechos en los signos distintivos.

26. Se invita al SCT a decidir si la coexistencia de derechos en Internet debería abordarse a escala internacional y a considerar el principio III propuesto en el Anexo.

V. UTILIZACIÓN ASOCIATIVA DE SIGNOS EN INTERNET

27. En la segunda parte de la segunda sesión del SCT, hubo el entendimiento general de que no debería intentarse redactar un proyecto de derecho de marcas completamente nuevo para Internet. Asimismo se señaló que cualquier intento de reglamentar “nuevas” formas de utilización de marcas en Internet debería ser flexible y neutral desde el punto de vista de la

[Continuación de la nota de la página anterior]

notoriamente conocida en el momento en que la marca se haya utilizado o registrado, o se haya presentado la solicitud para su registro.”

²⁵ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 35, y el caso hipotético N° 2.

²⁶ Véanse los casos hipotéticos Nos. 3 y 4.

²⁷ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 35, y el caso hipotético N° 4.

²⁸ Véase el documento SCT/2/9, párrafo 35, y el caso hipotético N° 3.

tecnología. Esto se subrayó especialmente respecto de las “nuevas” maneras de crear asociaciones con signos o marcas, como los enlaces, el enmarcado o las metaetiquetas.²⁹

28. Los problemas derivados de esas “nuevas” formas de utilización de marcas no surgen de la tensión existente entre la naturaleza territorial de la legislación y la naturaleza mundial del medio en que se utilizan las marcas. Antes bien, plantean problemas de aplicación del derecho nacional de marcas a nuevos fenómenos. Por tanto, quizás debiera dejarse la resolución de estos problemas en manos de sus respectivos sistemas jurídicos. Sin embargo, si distintos países adoptan distintos enfoques respecto de dichas cuestiones, se hace más difícil para las empresas que desean participar en el comercio económico mundial formular una estrategia de mercado coherente, dado que la línea que separa la utilización “honesta” y legítima y la infracción de la marca se delimita de manera diferente de un país a otro. Aun cuando la existencia de un enfoque armonizado a este respecto no parecería ser una condición previa necesaria para el funcionamiento del sistema, parecería aumentar la previsibilidad de los enfoques jurídicos en beneficio de todos los participantes del comercio electrónico mundial.

29. Tal y como se señaló frecuentemente durante la última sesión del SCT, dicho enfoque armonizado no debería intentar reglamentar cada “nueva” forma individual de utilización de signos distintivos en Internet, sino que debería intentar establecer un criterio general que distinguiera las prácticas aceptables de las inaceptables. A este respecto, podrían utilizarse dos enfoques:

30. En primer lugar, podrían desarrollarse criterios para la utilización inaceptable. Como dichos criterios tendrían que ser muy abstractos y de naturaleza general, el efecto armonizador de dicha disposición sería limitado. La “mala fe” podría proporcionar un criterio general que distinguiera la utilización legítima de las formas prohibidas de utilización. Este concepto abstracto podría entonces hacerse más específico mediante un conjunto de criterios.

31. En segundo lugar, podría intentarse definir, de manera general, las formas de utilización “honesta” que cada país, al menos, tendría que considerar aceptables en su jurisdicción nacional.

32. Se invita al SCT a considerar si dichos casos requieren una respuesta armonizada internacionalmente y, en caso afirmativo, cuál podría ser el enfoque preferible.

[Sigue el Anexo]

²⁹ Véase el documento SCT/2), párrafos 23 a 25, 78 a 70, 94 a 95 y 122 a 126 y los casos hipotéticos Nos. 5 a 9.

ANEXO

PRINCIPIOS PROPUESTOS

Principio I. Infracción

- 1) La determinación de que la utilización de un signo en Internet infringe una marca protegida por la legislación de un país o territorio particular podría exigir que dicha utilización produjera un efecto en ese país o territorio [y que dicho efecto fuera [pretendido][previsto] por el demandado].
- 2) Al determinar si la utilización de un signo en Internet ha producido un efecto en un país o territorio particular, la autoridad competente podría tener en cuenta cualquier circunstancia, incluida la información relativa a los factores siguientes, pero sin limitarse a ella:
 - a) la atención a clientes de un territorio o país particular;
 - b) el establecimiento de relaciones motivadas por el comercio con personas en un territorio o país particular;
 - c) visitas efectivas al sitio Internet para el que se utiliza el signo o en el que se utiliza por personas procedentes de un territorio o país particular;
 - d) la utilización de un código de país de la Norma ISO 3166 en el dominio de nivel superior;
 - e) la utilización de un idioma utilizado principalmente en el territorio o país particular
 - f) la indicación de precios en una moneda nacional particular;
 - g) la indicación de una dirección o número de teléfono para contactos o pedidos en el territorio o país particular;
 - h) actividades en el territorio o país particular que no son realizadas a través de Internet;
 - i) si la utilización está respaldada por un derecho, que el derecho haya sido establecido (en el caso de una marca, que esta marca haya sido registrada) en dicho país o territorio;
 - j) si la utilización no está respaldada por un derecho pero motivada por un elemento de un derecho existente, que ese derecho esté protegido (en el caso de una marca, que esta marca haya sido registrada) en el país o en el territorio en cuestión.
- 3) Si el usuario de un signo declara clara e inequívocamente junto con dicha utilización que el signo utilizado está [protegido][registrado] en un país o territorio particular, que otros usuarios de un signo idéntico o similar no están relacionado con él y que los productos o servicios ofrecidos están disponibles únicamente en territorios o países particulares, podrá considerarse que la utilización de ese signo no ha producido un efecto en otros países, sin perjuicio de que se demuestre que el usuario no haya cumplido con su declaración.

Principio II. Procedimientos

El titular de la marca que haya sido infringida por la utilización de un signo en Internet podrá demandar que cese dicha utilización en cuanto que tiene un efecto en el territorio en el que la marca está protegida.

Principio III. Coexistencia de derechos

- 1) Podrá considerarse que la utilización de un signo en Internet no ha infringido un derecho de marca en un país o territorio particular si el usuario es titular de un derecho [demostrable] [de marca registrada] sobre el signo en otro país o territorio, salvo que este derecho haya sido adquirido o utilizado de mala fe.
- 2) Podrá considerarse que un derecho [demostrable] [de marca registrada] sobre un signo que es utilizado en Internet ha sido adquirido o utilizado de mala fe si la persona que haya obtenido el registro del signo o lo haya utilizado tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca conflictiva en el momento en que el signo se haya utilizado o registrado, o se haya presentado la solicitud para su registro, y la utilización de ese signo se aprovecharía de manera desleal del carácter distintivo de la marca conflictiva.
- 3) Podrá obligarse al usuario de un signo a declarar clara e inequívocamente junto con dicha utilización que el signo utilizado está [protegido] [registrado] en un país o territorio particular, [y] que otros usuarios de un signo idéntico o similar no están relacionados con él [y que los productos o servicios ofrecidos están disponibles únicamente en territorios o países particulares].

[Fin del Anexo y del documento]