

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCT/5/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 21 de junio de 2000

S

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

Quinta sesión

Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN
CON EL USO DE SIGNOS EN INTERNET

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene un proyecto revisado de disposiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial en relación con el uso de signos en Internet, así como notas conexas.
2. Las disposiciones son el resultado de un proceso iniciado en la primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de julio de 1998. En esa oportunidad, se solicitó a la Oficina Internacional que examinase los problemas jurídicos que pudiera suscitar el uso de una marca en Internet, que estudiase la pertinencia de los principios de derecho ya existentes y que considerase la necesidad de adoptar un enfoque nuevo e internacionalmente armonizado (véanse los documentos SCT/2/9 y SCT/2/10).
3. En la segunda parte de la segunda sesión del SCT, celebrada del 7 al 11 de junio de 1999, se examinaron los resultados de dicho estudio. En esa reunión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un cuestionario con situaciones hipotéticas relativas al uso de marcas en Internet con el propósito de recopilar información sobre la práctica de los

Estados miembros de la OMPI, a la luz de sus respectivas legislaciones nacionales. Sobre la base de los debates que tuvieron lugar durante la sesión y de la información recabada en las respuestas al cuestionario, la Oficina Internacional elaboró un documento de síntesis (véase el documento SCT/3/2) y un documento de exposición de problemas junto con una serie revisada de principios propuestos (véase el documento SCT/3/4) que fueron examinados durante la tercera sesión del SCT, celebrada del 8 al 12 de noviembre de 1999.

4. En dicha sesión, el SCT pidió a la Oficina Internacional que elaborase un proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas y otros signos distintivos en Internet. En respuesta a esa solicitud, la Oficina Internacional redactó las disposiciones contenidas en el documento SCT/4/4. Dichas disposiciones fueron examinadas en la cuarta sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 27 al 31 de marzo de 2000. Las deliberaciones se reseñan en el informe de esa sesión (véase el documento SCT/4/6, párrafos 102 a 152). Las presentes disposiciones se han redactado a la luz de esas deliberaciones. Por tratarse de un nuevo proyecto, que difiere considerablemente del proyecto anterior contenido en el documento SCT/4/4, la Oficina Internacional se ha abstenido de señalar las diferencias entre las presentes disposiciones y las disposiciones presentadas en el documento SCT/4/4.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Introducción.....	1
Preámbulo.....	5

PARTE I
GENERALIDADES

<i>Artículo 1</i> <i>Expresiones abreviadas.....</i>	7
--	---

PARTE II
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

<i>Artículo 2</i> <i>Uso de un signo en Internet en un Estado miembro.....</i>	9
<i>Artículo 3</i> <i>Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro</i>	11

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

<i>Artículo 4. Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos en dicho Estado miembro.....</i>	17
--	----

PARTE IV
RESPONSABILIDAD

<i>Artículo 5. Responsabilidad por infracción en virtud de la ley aplicable.....</i>	19
<i>Artículo 6. Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado</i>	21
<i>Artículo 7. Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro..... como infracción de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos protegidos en dicho Estado miembro.....</i>	23
<i>Artículo 8. Excepciones y limitaciones.....</i>	25
<i>Artículo 9. Uso simultáneo de los signos</i>	27
<i>Artículo 10. Advertencia.....</i>	31
<i>Artículo 11. La mala fe.....</i>	33

PARTE V
RECURSOS

<i>Artículo 12. Medidas correctivas proporcionales al uso en un Estado miembro.....</i>	35
<i>Artículo 13. Limitaciones del uso de un signo en Internet.....</i>	37
<i>Artículo 14. Prohibición del uso de un signo en Internet.....</i>	39

Notas sobre el preámbulo

0.01 El primero y segundo párrafos tienen el objetivo de aclarar que las presentes disposiciones no constituyen una ley de marcas para Internet suficiente por sí misma, sino que están destinadas a servir de orientación para la aplicación de las leyes nacionales o regionales vigentes a los problemas jurídicos suscitados por el uso de un signo en Internet. La naturaleza mundial de Internet y las nuevas formas de utilización de los signos en Internet que son posibles gracias a los progresos tecnológicos ponen a prueba la naturaleza territorial de las leyes nacionales o regionales vigentes. Esta situación exige ciertas modificaciones en las leyes nacionales o regionales si se ha de conceder un nivel adecuado de protección en Internet a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos distintivos.

0.02 Las presentes disposiciones abordan las situaciones en las que se recurre a las autoridades competentes para que decidan si el uso de un signo en Internet en virtud de la ley nacional o regional aplicable, ha contribuido a establecer, mantener o infringir un derecho de propiedad industrial sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

0.03 Las presentes disposiciones no abordan la cuestión relativa a la legislación aplicable, que incumbe a cada Estado miembro. Una vez que se haya determinado cuál es la ley nacional o regional aplicable, ésta debería aplicarse directamente o por analogía, cuando fuere posible. Por ejemplo, la ley relativa a la publicidad por satélite podría aplicarse a la publicidad por Internet; la ley relativa al comercio basado en pedidos por correo podría aplicarse a la venta (pero no a la entrega) de productos en Internet, etc.

Preámbulo

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

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos al uso de signos en Internet, directamente o por analogía;

Las presentes disposiciones están destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha contribuido al establecimiento, mantenimiento, o infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal.

Notas sobre el Artículo 1

1.01 *Los puntos i) y ii), y vi) a viii)* al parecer se explican por sí solos.

1.02 *Punto iii)*. El concepto de “signo” se define en relación con el alcance de las presentes disposiciones que abordan la cuestión relativa a si el uso de un signo en Internet puede considerarse en el contexto de la determinación de si se ha establecido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal. Esto tiene dos consecuencias.

1.03 En primer lugar, las presentes disposiciones sólo abordan el uso de signos que, al menos en teoría, pueden servir para distinguir empresas, productos, etc., porque sólo el uso de esos signos puede ser pertinente en virtud de las presentes disposiciones. Se da por sentado que el uso de un signo que, incluso de manera abstracta no sirve como “signo distintivo”, no puede establecer, mantener o infringir un derecho sobre dicho signo. Como se ha señalado en la cuarta sesión del SCT (véase el documento SCT/4/6, párrafo 106), no se exige que el signo sea efectivamente utilizado para distinguir empresas, productos, etc., sino que pueda ser usado con ese propósito. Por los motivos expuestos en las presentes disposiciones la palabra “signo” se utiliza en el sentido de “signo distintivo”.

1.04 En segundo lugar, según se convino en la cuarta sesión del SCT (véase el documento SCT/4/6, párrafo 105 y 107), las presentes disposiciones no se limitan a considerar los derechos de marca sino que incluyen todo tipo de derechos de propiedad industrial sobre signos que puedan existir en virtud de la ley aplicable, sin ofrecer una lista exhaustiva de esos derechos. Los derechos de marcas son sólo un ejemplo; entre otros cabe mencionar los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. La característica común de los “derechos de propiedad industrial” en un signo es: i) pertenecen a una persona o un grupo de personas (individualizadas o no, como en el caso de las marcas colectivas o de las indicaciones geográficas definidas en términos abstractos) que podrán excluir a cualquier persona de la utilización de ese signo y ii) sólo son objeto de protección en un contexto comercial. En virtud de las presentes disposiciones, los Estados miembros tienen libertad para determinar cuáles son los tipos de derechos de propiedad industrial sobre los signos (distintivos) que reconocen. Por consiguiente, las presentes disposiciones no se aplican en un contexto exclusivamente no comercial. En esa medida, corresponde a la legislación de los Estados miembros determinar si desean otorgar protección y en que condiciones (véase documento SCT/4/6, párrafo 121).

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

1.06 *Punto v)*. Las presentes disposiciones se abstienen expresamente de dar una definición de “Internet”. En vista de la celeridad del desarrollo tecnológico de ese sector, esa definición puede quedar rápidamente desactualizada. En cambio, en este punto se describe de manera neutra la “naturaleza mundial” de Internet, una particularidad propia que pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes relativas a los derechos de propiedad industrial sobre marcas u otros signos. Esto parece justificado por el hecho de que los problemas que abordan las presentes disposiciones son consecuencia de la tensión existente entre la naturaleza mundial de Internet y la limitación territorial de los derechos de propiedad industrial sobre marcas u otros signos.

PARTE I
GENERALIDADES

Artículo 1
Expresiones abreviadas

A los efectos de estas disposiciones, salvo que expresamente se indique de otro modo:

- i) Se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;
- ii) Se entenderá por “marca” una marca relativa a productos, a servicios o tanto a productos como a servicios;
- iii) Se entenderá por “signo” un signo que distinga o pueda distinguir, en un contexto comercial, una persona de otras, una empresa de otras o los productos o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas;
- iv) Se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o cuasi judicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha establecido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo, para determinar recursos o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;
- v) Se entenderá por “uso de un signo en Internet” cualquier utilización de un signo que sea simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;
- vi) Se entenderá por “medidas correctivas” las medidas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer como resultado de una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo;
- vii) Se entenderá por “acto de competencia desleal” todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, según se define en el Artículo 10 *bis* del Convenio de París;
- viii) Se entenderá por “Convenio de París”, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado.

Notas sobre el Artículo 2

2.01 La cuestión de si se puede considerar que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado es muy pertinente cuando se trate de adoptar una decisión respecto a las cuestiones jurídicas enunciadas en los apartados a) y b).

2.02 El Artículo 2 se basa en el supuesto de que no todo uso de un signo en Internet debería considerarse que ha tenido lugar en el Estado miembro interesado, aunque pueda ser accesible a los usuarios de Internet basados en dicho Estado. El efecto de la disposición es que sólo el uso que tiene repercusiones en el mercado de un Estado miembro determinado o, en otras palabras, el uso que tiene “efecto comercial” en ese Estado miembro, puede tratarse como que ha tenido lugar en dicho Estado miembro.

2.03 La disposición sólo tiene por objeto abordar la cuestión de si puede considerarse que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado. Los efectos jurídicos de ese uso en dicho Estado miembro tendrán que determinarse con arreglo a la ley aplicable, de conformidad con los Artículos 4 y 7.

2.04 Se ha utilizado la expresión “efecto comercial” en lugar de “en el curso de operaciones comerciales”, propuesta por una delegación en la tercera sesión del SCT (véase el documento SCT/3/10, párrafo 57) para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro, al utilizar un signo en Internet, produjera un efecto comercial en un país determinado sin utilizar el signo “en el curso de operaciones comerciales”. Cabe señalar que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial incluso antes de que se haya llevado a cabo alguna transacción comercial en ese Estado miembro (véase el documento SCT/4/6, párrafo 117).

2.05 Cabe señalar que las presentes disposiciones sólo se aplican a los derechos de propiedad industrial, es decir, a los derechos que sólo son objeto de protección en un contexto comercial. En la medida en que los Estados miembros también otorgan protección a determinados derechos sobre signos, como los derechos a la personalidad, en un contexto exclusivamente no comercial, tienen libertad para otorgar protección en relación con el uso de un signo en Internet independientemente de si ese uso tiene un efecto comercial (véase el documento SCT/4/6, párrafo 121).

PARTE II
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Artículo 2

Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet tiene efecto comercial en un Estado miembro, según se define en el Artículo 3, constituirá uso del signo en ese Estado miembro a los efectos de determinar:

- a) si se ha establecido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo en ese Estado miembro, o
- b) si dicho uso constituye un acto de competencia desleal en ese Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 3

3.01 *Párrafo 1*). La determinación de si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro determinado y si puede considerarse que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro, se hará habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes. Esta disposición contiene una lista no exhaustiva de los factores que la autoridad competente podría tomar en cuenta la formular esa determinación. Como se acordó en la cuarta sesión del SCT (véase el documento SCT/4/6, párrafo 127), los factores se agrupan en diversas categorías.

3.02 *Apartado a*). En este apartado se enuncian dos principios generales y, a ese respecto complementa todos los puntos que le siguen. En primer lugar, la realización de operaciones comerciales en un Estado miembro es la manera más evidente de producir un efecto comercial en ese Estado. En segundo lugar, haber emprendido planes para realizar operaciones comerciales en un Estado miembro puede tener un efecto comercial en ese Estado miembro. No obstante, debe señalarse que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro incluso si el usuario aún no ha emprendido planes para realizar operaciones comerciales en ese Estado miembro determinado.

3.0. *Apartado b*). Este apartado invita a la autoridad competente a determinar si la actividad comercial llevada a cabo junto con el uso del signo en Internet permite llegar a la conclusión de que ese uso tiene un efecto comercial en ese Estado miembro. Sin embargo, esto no significa que necesariamente deba realizarse alguna actividad comercial en el Estado miembro; el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro aunque el usuario del signo aún no lleve a cabo actividad comercial alguna.

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

3.05 *Punto ii)*. Este punto hace referencia a lo que podría denominarse “advertencias territoriales” (que en la versión española de los documentos SCT/2/9, párrafos 37 y 66, y SCT/3/4, párrafos 12 y 13, se denominan “renuncias”). Si el sitio Web contiene una declaración en el sentido de que los productos o servicios ofrecidos no están disponibles en determinados Estados miembros, es menos probable que ese uso produzca un efecto comercial en dichos Estados miembros. En esas declaraciones es posible excluir expresamente a determinados Estados miembros. Una solución alternativa podría consistir en no incluir a ciertos Estados miembros en una lista en la que figuren todos los países en los que están disponibles los productos o servicios. Los usuarios tendrían la opción de elegir entre una formulación “positiva” y una “negativa”. Sin embargo, el simple uso de “advertencias” no tendría que exonerar a los usuarios de signos en Internet de ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, tal como se redactan actualmente, constituyen simplemente uno de los factores que la autoridad competente puede considerar para determinar si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en el Estado miembro interesado. De ahí que la utilización de “advertencias” pueda resultar ampliamente contrarrestada por otros factores, tales como la entrega efectiva de productos a clientes que se encuentren en el Estado miembro. Una autoridad competente también puede sostener que una advertencia no es efectiva en un caso determinado porque no se redactó de manera suficientemente clara o no se colocó en un lugar evidente o se redactó en un idioma que no se comprende en el Estado miembro en cuestión. Para resumir, la determinación de si una advertencia es efectiva o no corresponde, en definitiva, a las prerrogativas de las autoridades competentes de los Estados miembros.

Artículo 3

Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro

1) [*Factores*] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas las siguientes, pero sin limitarse a ellas:

a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet.

b) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:

i) 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;

ii) si en el sitio Web se indica claramente y sin ambigüedades, en el idioma o los idiomas utilizados en ese sitio Web y en el idioma o los idiomas utilizados en el Estado o los Estados miembros para los que se formula la advertencia, que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en un determinado o en determinados Estados miembros;

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

iv) si el usuario emprende en ese Estado miembro en concreto otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;

c) la conexión de la oferta de productos o servicios con el Estado miembro, con inclusión de:

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

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

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

i) si el sitio Web ofrece medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios en el Estado miembro;

[Notas sobre el Artículo 3, continuación]

3.06 El concepto de advertencia utilizado en el punto ii) es más amplio que el utilizado en el Artículo 10. En el Artículo 3, la declaración sirve como medida precautoria para el usuario que no necesariamente es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo que utiliza y que no necesariamente tiene conocimiento de la existencia de derechos conflictivos. Por consiguiente, la efectividad de la advertencia corresponde a la apreciación de las autoridades competentes en cada caso concreto. Sin embargo, en el Artículo 10, la advertencia es un medio que permite a los usuarios de buena fe, titulares de un derecho de propiedad industrial sobre el signo que utilizan, evitar la responsabilidad por la infracción de un derecho conflictivo determinado. De ahí que el Artículo 10 exija expresamente que la declaración también figure en un idioma destinado a evitar la confusión con el titular del signo conflictivo y establezca las medidas concretas que el usuario debe tomar para dar cumplimiento a lo estipulado en la advertencia. En esas circunstancias, la advertencia puede exonerar efectivamente al usuario de esta responsabilidad.

3.07 *Apartado c).* Este apartado invita a la autoridad competente a determinar si los productos o servicios ofrecidos junto con el uso de un signo en Internet se relacionan o pueden relacionarse con un determinado Estado miembro. Nuevamente, esto no significa que el uso de un signo en Internet sólo puede tener un efecto comercial en un Estado miembro determinado si se realiza conjuntamente con la oferta de productos o servicios por intermedio de Internet. Como en el ejemplo de la publicidad destinada a un Estado miembro concreto, el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado determinado miembro sin que se ofrezcan productos o servicios a través de Internet.

3.08 *Punto i).* Este punto hace referencia a las leyes nacionales que establecen las condiciones para la comercialización de determinados productos o servicios, como las reglamentaciones en materia de productos. La utilización de un signo en Internet junto con la oferta de productos o servicios que no observan las reglamentaciones en materia de producto de un determinado miembro tiene menos probabilidades de producir un efecto comercial en dicho Estado miembro porque en ese caso, los productos o servicios no podrán entregarse legalmente en ese Estado.

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

3.10 *Apartado d).* Este apartado señala a la atención de las autoridades competentes el propio sitio Web en el que se usa el signo o para el que éste se utiliza. La última posibilidad incluye casos de uso en los que el signo no aparece en el sitio Web pero se utiliza para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio Web determinado, por ejemplo cuando el signo se utiliza en una dirección de Internet o como meta etiqueta. Cabe mencionar que un signo puede utilizarse en Internet sin que exista un sitio Web en el que o para el que el signo se utiliza. Esos casos se abordan en el apartado e).

[Artículo 3.1)d), continuación]

- ii) si el sitio Web indica una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
- iii) 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;
- iv) si el texto del sitio Web está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
- v) si el sitio Web ha sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;
- e) la relación del uso del signo con un derecho de propiedad industrial, indicando:
 - i) en el caso de que el uso esté respaldado por un derecho de propiedad industrial, si el derecho es objeto de protección en el Estado miembro;
 - ii) en el caso de que el uso no esté respaldado por un derecho de propiedad industrial sino motivado por el objeto de un derecho vigente perteneciente a otro, si el derecho está protegido por la legislación del Estado miembro.
- f) cualquier otro factor que indique un efecto comercial en el Estado miembro.

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

[Nota 3.11, continuación]

hacer pedidos o lograr la entrega de productos directamente por Internet. Así pues, el “grado de interactividad” de un sitio Web puede ser un factor importante de determinación de un efecto comercial (véase el documento SCT/2/9, párrafo 35).

3.12 *Punto iii*). Los nombres de dominio de nivel superior basados en el código de país del Estado según la Norma 3166 de la ISO corresponden a distintos Estados. Si se registra un sitio Web en un espacio de dominio de nivel superior correspondiente a un determinado país, ello podría indicar que la persona que tiene el sitio Web se ha fijado como objetivo ese país.

3.13 *Punto iv*). El idioma puede ser un factor decisivo si el idioma utilizado en el sitio Web no se habla en un número importante de países fuera del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, cuanto más extensa sea la utilización de un idioma fuera del Estado miembro en cuestión, menos concluyente será la prueba proporcionada por su uso.

3.14 *Punto v*). Es de mencionar que el mero hecho de que sitio Web hubiese sido visitado por los usuarios de Internet que se encuentren en un Estado miembro determinado no será suficiente para concluir que el uso de un signo en ese sitio Web hubiese producido un efecto comercial en ese Estado miembro. Aun cuando probablemente esas visitas no fuesen concluyentes como tales podrán constituir uno de los factores de determinación de si el uso de un signo en Internet había producido un efecto comercial en dicho país.

3.15 *Apartado e*). Este apartado destaca la importancia de cualquier derecho sobre el signo utilizado. El uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro si el signo es objeto de un derecho de propiedad industrial protegido en virtud de la ley de ese Estado miembro. Este vínculo entre el signo utilizado y el derecho de propiedad industrial puede ser pertinente en dos situaciones: en primer lugar, de manera positiva (*punto i*)), si el propio usuario es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo. Por ejemplo, si el usuario ha registrado una marca en un Estado miembro determinado, esto puede servir de indicación de que tiene intención de emprender actividades que produzcan un efecto comercial en ese Estado. En segundo lugar, de manera negativa (*punto ii*)), el derecho de propiedad industrial sobre un signo pertenece a otra persona, en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. Si el usuario, estando enterado de la existencia de ese derecho, utiliza a pesar de todo el signo, por ejemplo, debido a que desea ganarse la clientela implícita en ese signo, dicho uso puede tener un efecto comercial en el Estado donde se proteja el derecho, aunque sólo fuera porque el valor comercial del signo para el titular ha disminuido. El caso más evidente de ese uso no autorizado sería la ocupación ilegal del “ciberespacio”.

3.16 *Apartado f*). En virtud de este punto se invita a las autoridades competentes de un Estado miembro a considerar cualquier otro factor que pueda ser pertinente en un caso determinado.

3.17 *Párrafo 2*). Esta disposición indica expresamente que la lista de factores no es acumulativa ni exhaustiva, siguiendo el modelo del Artículo 2.1)c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

Notas sobre el Artículo 4

4.01 Esta disposición confirma que se tomará en consideración el uso de un signo en Internet para determinar si los derechos sobre el signo se han adquirido o mantenido mediante el uso en un Estado miembro determinado. Los casos en los que un derecho puede ser adquirido o mantenido mediante el uso pueden ser, en particular, los siguientes: el hecho de adquirir o mantener un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo no registrado; el hecho de adquirir o mantener el registro de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre un signo; el hecho de evitar el abandono de un derecho; el hecho de determinar si una marca ha adquirido un carácter distintivo; o el hecho de determinar si una marca ha pasado a ser notoriamente conocida.

4.02 La disposición no exige a los Estados miembros prever posibilidades legales de adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos mediante el uso. Sin embargo, si el uso de un signo es pertinente en estos contextos en virtud de la legislación de un Estado miembro, se deberá tomar en consideración el uso en Internet siempre que se pueda considerar que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro (véase Artículo 2). Cabe señalar que la disposición no especifica los requisitos legales de adquisición o mantenimiento del derecho sobre un signo mediante su uso. Esa determinación incumbe a la legislación aplicable. El Artículo 5 sólo exige que el uso de un signo en Internet que tiene un efecto comercial en un Estado miembro se considere en pie de igualdad con el uso en el Estado miembro en un entorno que no sea el de Internet.

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

Artículo 4

Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro para determinar la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos en dicho Estado miembro

Independientemente de cualquier otro requisito exigido en virtud de la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet en un Estado miembro se tomará en consideración por la autoridad pertinente para determinar si se han respetado los criterios establecidos por la legislación aplicable de un Estado miembro para adquirir o mantener derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos, si ese uso tiene un efecto comercial en ese Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 5

5.01 Esta disposición enuncia el principio general, según el cual, en lo que respecta a la responsabilidad por infracción, el uso de un signo en Internet del que pueda considerarse que ha tenido lugar en un Estado miembro determinado, de conformidad con el Artículo 7, se considerará, en el marco de la legislación aplicable, en pie de igualdad con el uso en dicho Estado miembro fuera del entorno de Internet. Las únicas excepciones a ese principio están contenidas en los Artículos 8 (excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) y 9 (uso simultáneo de los signos).

5.02 La disposición no especifica las condiciones para determinar si ese uso es infractor de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo distintivo. Esta determinación deberá realizarse en virtud de la legislación aplicable del Estado miembro en cuestión.

PARTE IV
RESPONSABILIDAD

Artículo 5
Responsabilidad por infracción en virtud de la legislación aplicable

Salvo en los casos previstos en los Artículos 8 y 9, existirá responsabilidad, en virtud de la legislación aplicable, por la infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo mediante el uso de un signo en Internet.

Notas sobre el Artículo 6

6.01 *Párrafo 1).* Esta disposición por lo general exige de los Estados miembros que protejan los derechos sobre las marcas y otros signos en situaciones que pudieran parecer poco usuales si se comparan con las formas de uso fuera del entorno de Internet (véanse los documentos SCT/2/9, párrafos 23 a 27 y SCT/3/4, párrafos 27 a 31), tales como el uso de signos en anuncios publicitarios, la venta o compra de signos como palabras clave para motores de búsqueda, el uso como meta etiquetas, el uso en Localizadores Uniformes de Recursos (URL), el uso como términos de búsqueda, o cualquier otra forma “nueva” de uso que pueda ser posible en el futuro.

6.02 No obstante, cabe señalar que el Artículo 6 no exige que los Estados miembros consideren esas formas de uso como formas que generalmente infringen los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos. La cuestión de si se ha producido efectivamente una infracción se determinará con arreglo a la ley aplicable que puede prever excepciones en ciertas situaciones, tales como el “uso lícito” de términos descriptivos. El Artículo 6 no interfiere con las leyes nacionales pero subraya y especifica el principio general, incorporado en el Artículo 5, de que los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos deberán protegerse en virtud de las leyes nacionales o regionales aplicables, independientemente de que se usen en Internet o fuera de él.

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

Artículo 6
Nuevas formas de uso que la tecnología haya posibilitado

1) Cada Estado miembro protegerá los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos, en virtud de la ley aplicable en ese Estado miembro, en lo referente a las formas de uso de signos en Internet en el Estado miembro que sean posibles gracias a los adelantos tecnológicos.

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

Notas sobre el Artículo 7

7.01 El simple uso de un signo en Internet no se considerará como una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos protegidos en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. El uso en Internet sólo se tomará en consideración en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado si ese uso ha producido un efecto comercial y, por consiguiente, puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro (véanse los Artículos 2 y 3).

7.02 En su cuarta sesión, el SCT decidió tratar las cuestiones relativas a la competencia desleal en Internet en el contexto de las presentes disposiciones (véase documento SCT/4/6, párrafo 154). Habida cuenta de que las presentes disposiciones abordan el uso de los signos en Internet, sólo pueden tratar las cuestiones relativas a cuándo y en qué condiciones ese uso puede constituir un acto de competencia desleal en los Estados miembros. De manera coherente en el criterio adoptado por lo general en las presentes disposiciones, los criterios de fondo para determinar que el uso de un signo en Internet constituye un acto de competencia desleal en un caso determinado incumbe a la legislación aplicable de los Estados miembros. Ese criterio también se impone porque aún no se han armonizado las normas de derecho internacional privado relativas a la competencia desleal. Por consiguiente, las presentes disposiciones se limitan a establecer que el uso de un signo en Internet sólo se considerará un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de un Estado miembro, si ese uso tiene un efecto comercial en un Estado miembro determinado.

Artículo 7

Consideración del uso de un signo en Internet en un Estado miembro como infracción de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos protegidos en dicho Estado miembro

Independientemente de otros requisitos previstos en la legislación aplicable, la determinación de que el uso de un signo en Internet infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo en virtud de la ley de un Estado miembro o que dicho uso constituye un acto de competencia desleal en virtud de la ley de dicho Estado miembro, exigirá que ese uso tenga un efecto comercial en ese Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 8

8.01 Esta disposición por lo general exige que un Estado miembro considere el uso de un signo en Internet en un pie de igualdad con el uso de un signo fuera del entorno de Internet, siempre que, naturalmente, pueda considerarse que el uso en Internet ha tenido lugar en el Estado miembro en cuestión. Esto significa que todas las exoneraciones a la responsabilidad o limitaciones al alcance de los derechos de propiedad industrial vigentes en virtud de la ley aplicable en ese Estado miembro tienen que estar disponibles para los usuarios de un signo en Internet. Sin embargo, las disposiciones no obligan a los Estados miembros a reconocer determinadas excepciones o limitaciones, tales como “uso lícito” o “libertad de expresión”. Incumbe a la legislación aplicable determinar las formas de uso que pueden beneficiarse de una excepción o limitación.

Artículo 8
Excepciones y limitaciones

Un Estados miembro aplicará excepciones a la responsabilidad o limitaciones al alcance de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos en virtud de la ley aplicable al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 9

9.01 Debido a la territorialidad de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas u otros signos, distintos titulares pueden poseer en distintos países derechos de propiedad industrial sobre signos idénticos o similares. Ello puede plantear problemas si el signo se utiliza en Internet. Debido a la naturaleza necesariamente mundial de Internet, ese uso probablemente se considere como infractor de un derecho en virtud de la ley de un Estado miembro donde no se reconoce el derecho del usuario (véase documento SCT/3/4, párrafos 18 a 25).

9.02 En el proyecto anterior (véase documento SCT/4/4, Artículo 8.2)) se propuso una excepción general de responsabilidad en beneficio de los titulares de un derecho que usan el signo en Internet de buena fe. En la cuarta sesión del SCT, esta excepción general suscitó la oposición de varias delegaciones, aunque pareció existir apoyo al principio general de que nadie se vería obligado a emprender una búsqueda mundial de derechos conflictivos antes de utilizar un signo en Internet (véase documento SCT/4/6, párrafos 136 a 142).

9.03 En su redacción actual, el Artículo 9 prevé un procedimiento que puede denominarse de “notificar y evitar un conflicto”, para tratar de equilibrar los intereses de los usuarios legítimos de buena fe y de los titulares de derechos conflictivos. Los usuarios de buena fe quedarían exentos de responsabilidad hasta el momento en que son notificados de la existencia de un derecho conflictivo. En consecuencia, antes de la notificación, no podrán ser objeto de ningún requerimiento judicial o considerados responsables de los daños que hayan ocurrido. Por consiguiente, los usuarios no se verán obligados a emprender una búsqueda mundial de derechos conflictivos antes de utilizar un signo en Internet. Ahora bien, una vez informados de la existencia de un derecho conflictivo, es necesario que tomen las medidas procedentes para evitar el conflicto o para ponerle término.

9.04 En virtud del *párrafo 1)* se exonera de responsabilidad a los usuarios de signos en Internet por la infracción de derechos conflictivos hasta el momento de la notificación, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas en los puntos i) a iii). Por supuesto, la disposición sólo es aplicable cuando el uso en Internet haya producido un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho conflictivo es objeto de protección, como se establece en el Artículo 7, porque de otro modo la excepción no sería necesaria.

9.05 *Punto i).* Sólo se benefician de la excepción los usuarios que sean titulares de un derecho de propiedad industrial sobre el signo, en virtud de la ley de un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el derecho conflictivo es objeto de protección.

9.06 *Punto ii).* La excepción de responsabilidad no es aplicable si el usuario ha adquirido o utilizado el derecho de mala fe. Los criterios de determinación de si un derecho fue adquirido o utilizado de mala fe se establecen en el Artículo 11.

9.07 *Punto iii).* Los titulares de derechos conflictivos sólo pueden notificar al usuario del signo en Internet si este último ha facilitado, junto con el uso, información suficiente que permita contactarlo. Si el usuario no lo hace, no puede beneficiarse de la excepción en virtud del párrafo 1).

Artículo 9
Uso simultáneo de signos

1) [*Excepción de responsabilidad*] Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo en ese Estado miembro, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la ley de otro Estado si:

- i) es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el signo en otro Estado miembro;
- ii) no ha adquirido el derecho o utilizado el signo de mala fe; y
- iii) ha proporcionado, en el sitio Web en el que se use o para el que se use el signo, información razonablemente suficiente para establecer su identidad y comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil.

2) [*Medidas para evitar un conflicto*] Si el usuario al que se hace referencia en el párrafo 1) ha recibido una notificación de que su uso infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la ley de otro Estado miembro (“derecho conflictivo”) no será considerado responsable si rápidamente toma medidas efectivas para:

- i) evitar un efecto comercial en ese Estado miembro sin recargar innecesariamente su actividad comercial, y
- ii) evitar confusión con el titular del derecho conflictivo.

3) [*Notificación*] La notificación será efectiva en virtud de los párrafos 1) y 2) si se indica por escrito lo siguiente:

- i) el derecho que, según se alega, se ha infringido por el uso del signo en Internet;
- ii) el titular del derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil;
- iii) el Estado en el que el derecho es objeto de protección;
- iv) pormenores de esa protección; y
- v) el uso que, según se alega, infringe el derecho.

[Notas sobre el Artículo 9, continuación]

9.08 En el *párrafo 2)* se exponen las consecuencias de una notificación efectiva: tras la notificación, el usuario de un signo de Internet sólo sigue exento de responsabilidad si toma determinadas medidas. El plazo en el que el usuario debe actuar no se indica debido a que el tiempo para aplicar dichas medidas puede ser distinto en cada caso. No obstante, el usuario debe actuar “rápidamente”, es decir, debe obrar con la mayor prontitud posible según las circunstancias del caso; ha de atribuirse la máxima prioridad a la toma de medidas eficaces.

9.09 Las medidas en sí sólo se describen con referencia a su objetivo, es decir, por una parte, evitar un efecto comercial en el Estado miembros (o Estados miembros) en el que el derecho conflictivo es objeto de protección y, por otra, evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo. No obstante, las medidas para evitar un efecto comercial no deberían imponer una “carga innecesaria” a la actividad comercial que el usuario lleva a cabo a través de Internet. Así pues, por ejemplo, el usuario no debería ser obligado a suspender toda actividad en Internet que, lógicamente, sería el medio más efectivo para evitar un efecto comercial en un país determinado (véase también el Artículo 14 en relación con los recursos). Las partes en el conflicto tienen libertad para determinar qué medidas permitirían el logro de esos objetivos en un caso concreto. De hecho, pueden recurrir a la mediación o al arbitraje, aunque no están obligadas a hacerlo. Si el usuario toma determinadas medidas unilateralmente, la autoridad competente llamada a determinar si el usuario puede ser considerado responsable de la infracción de un derecho tendrá que decidir si las medidas tomadas por el usuario son suficientes. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a aceptar las medidas especificadas en el Artículo 10, como suficientes con arreglo al párrafo 2).

9.10 El *párrafo 3)* establece los requisitos en virtud de los cuales una notificación puede producir el efecto indicado en el párrafo 2). El titular del derecho conflictivo tiene que permitir que le usuario evalúe la situación y dé respuesta a la notificación. Por consiguiente, el titular del derecho conflictivo debe presentar un caso *prima facie* de infracción y facilitar información suficiente para contactarlo. Si la notificación no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 3) el usuario sigue exento de responsabilidad.

Notas sobre el Artículo 10

10.01 Esta disposición tiene por objeto proporcionar a los titulares de derechos que utilizan “su” signo en Internet un cierto grado de certidumbre jurídica en cuanto a la manera de evitar la responsabilidad por la infracción de la que ya tienen conocimiento. El Artículo 10 tiene el efecto de que esos usuarios no pueden ser considerados responsables de infracción de un derecho conflictivo siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en ese Artículo.

10.02 Para el logro de los objetivos indicados en el Artículo 9.2) la advertencia debe incluir dos elementos, a saber, evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho conflictivo es objeto de protección (apartado a)) y evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo (apartado b)).

10.03 *Apartado a).* Con objeto de evitar que se produzca un efecto comercial en un Estado miembro determinado, los usuarios deben declarar que no harán entrega a lo clientes que se encuentren en ese Estado miembro y atenerse a la declaración, tal como se describe en los puntos i a iv). Sin embargo, este procedimiento no debería imponer una carga innecesaria en su actividad comercial. Por consiguiente, no deberá esperarse que verifiquen las declaraciones formuladas por sus clientes. Si los productos o servicios deben entregarse o prestarse físicamente, es en el propio interés de los clientes indicar correctamente su dirección. Sin embargo, si los bienes o servicios se entregan o se prestan directamente a través de Internet, en la mayoría de los casos una empresa carece de medios para averiguar, en el curso de actividades comerciales, donde están ubicados sus clientes.

10.04 *Apartado b).* Una vez que los usuarios hayan sido notificados por el titular de un derecho conflictivo, es de esperar que formulen la declaración enunciada en el apartado b), con objeto de evitar toda confusión con el titular.

10.05 En su redacción actual, el Artículo 10 no aborda expresamente otras dos cuestiones: i) habida cuenta de que el conocimiento de un derecho conflictivo en otro Estado miembro no es suficiente para llegar a la conclusión de que existe mala fe, prevista en el Artículo 11, el titular de un derecho puede comenzar a utilizar un signo en Internet de buena fe aunque ya esté informado de la existencia de un derecho conflictivo en otro Estado miembro. ¿Podría este usuario estar exento de responsabilidad en ese Estado miembro mediante la utilización de una advertencia desde un principio, tal como se indica en el Artículo 10, independientemente de cualquier notificación en virtud del Artículo 9? ii) ¿Existe la posibilidad de evitar la responsabilidad mediante el uso de una advertencia en el marco del Artículo 10, independientemente de si el usuario posee un derecho sobre el signo que utiliza, en la medida en que lo utilice de buena fe?

Artículo 10
Advertencia

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia, como una medida para evitar un efecto comercial en un Estado miembro y evitar confusión con el titular de un derecho conflictivo a condición de que esa advertencia incluya lo siguiente:

a) una declaración clara y sin ambigüedades junto con el uso del signo, en el sentido que el usuario no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes que se encuentre en un Estado miembro determinado o en un determinado Estado miembro o en determinados Estados miembros, a condición de que:

i) la declaración figure en el sitio Web en el que o para el que el signo se utiliza,

ii) la declaración esté redactada en el idioma o idiomas utilizados en el sitio Web y en el idioma o idiomas utilizados en el Estado miembro o Estados miembros a los que está destinada la advertencia,

iii) el usuario solicite la dirección de los clientes antes de la entrega de los productos o de la prestación de los servicios,

iv) el usuario niegue la entrega a los clientes que han indicado estar domiciliados en ese Estado miembro;

b) una declaración clara y sin ambigüedades junto con el uso del signo, en el sentido de que el usuario no tiene relación alguna con el titular del derecho conflictivo, redactada en el idioma o en los idiomas utilizados en el sitio Web y en el idioma o idiomas utilizados en el Estado miembro o Estados miembros en el que el derecho conflictivo es objeto de protección.

Notas sobre el Artículo 11

11.01 *Párrafo 1).* Esta disposición exige a las autoridades competentes que, al determinar la mala fe, tomen en consideración todas las circunstancias pertinentes.

11.02 *Párrafo 2).* Esta disposición establece, a título de ejemplo, los factores que parecen particularmente pertinentes en el contexto de dicha determinación. Sin embargo, tal como se sugirió en la tercera sesión del SCT, los Estados miembros tienen libertad para adoptar normas diferentes para determinar la mala fe. Los factores se exponen de manera abstracta y general. Una lista más detallada de factores sólo podría proporcionar ejemplos de “beneficio injustificado” o “menoscabo injustificado”, como los incluidos en el Informe de la OMPI sobre el proceso de nombres de dominio de Internet (párrafo 172). Sin embargo, esa lista puede considerarse más bien como una limitación de los factores pertinentes. La redacción más general por la que se optó en las presentes disposiciones permite a las autoridades competentes de los Estados miembros adaptar su razonamiento a las particularidades de cada caso individual.

11.03 *Punto i).* Tal como se sugirió en la tercera sesión del SCT, este punto especifica que los usuarios tienen que haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo en el momento en que adquirieron el derecho o empezaron a usar el signo. Si el usuario ulteriormente tomase conocimiento de la existencia de un signo conflictivo, no se consideraría que ha actuado de mala fe. Una disposición similar está contenida en el Artículo 4.5c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas. Cabe señalar que el haber tenido conocimiento del derecho conflictivo no tendría que ser suficiente para llegar a la conclusión de que ha existido la mala fe.

11.04 *Párrafo ii).* Este punto introduce un elemento adicional, a saber, que el derecho sobre el signo fue adquirido o utilizado con el fin de ganarse la clientela asociada al signo protegido por el derecho de un tercero o menoscabara su carácter distintivo o reputación. Sin embargo, debido a la dificultad de probar una determinada intención, se ha adoptado una formulación objetiva.

Artículo 11
Mala fe

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

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

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

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

Notas sobre el Artículo 12

12.01 Esta disposición hace hincapié en la necesidad de adaptar las leyes nacionales o regionales sobre medidas correctivas a las infracciones ocurridas en Internet y de tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos, así como los medios de aplicación de esos derechos son de naturaleza territorial, mientras que Internet es de naturaleza mundial (véase el documento SCT/3/4, párrafos 15 y 16, SCT/2/9, párrafos 67 a 69).

12.02 *Párrafo 1).* En principio, una decisión sobre medidas correctivas deberá tomar en cuenta la limitación territorial de los derechos de propiedad industrial sobre marcas u otros signos. Por consiguiente, las medidas correctivas tendrían que limitarse, en lo posible, al territorio en el que se reconoce el derecho exclusivo y, en principio, deberían aplicarse únicamente si se puede establecer que el supuesto uso infractor del signo ha tenido lugar en ese territorio (véase el Artículo 7). Esto se determina en función del “efecto comercial” que ese uso ha producido en el Estado miembro en cuestión (véanse los Artículos 2 y 3). Por consiguiente, el “efecto comercial” del uso en Internet es el patrón que sirve para determinar una medida correctiva “proporcional”. El uso de un signo en Internet que infrinja un derecho conflictivo en un Estado miembro no debería prohibirse más de lo proporcional al efecto comercial que ese uso haya producido en dicho Estado miembro: los requerimientos judiciales deberían limitarse generalmente a lo estrictamente necesario para prevenir o suprimir el efecto comercial en el Estado miembro (o los Estados miembros) en los que esté protegido el derecho infringido, y los daños y perjuicios sólo deberían atribuirse en función del efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

12.03 *Párrafo 2).* Esta disposición enumera otras circunstancias que pueden ser pertinentes al determinar los recursos proporcionales.

12.04 *Párrafo 3).* En determinadas circunstancias el demandado podría estar en condiciones de proponer una medida correctiva igualmente eficaz que la prevista por la autoridad competente pero que sea menos gravosa para él. Incumbiría a la autoridad determinar si dicha medida correctiva es igualmente eficaz.

PARTE V
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 12

Medidas correctivas proporcionales al uso en un Estado miembro

1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos de propiedad industrial sobre marcas u otros signos distintivos en un Estado miembro mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro serán proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

2) De ser posible en virtud de la legislación aplicable, la autoridad competente equilibrará los intereses, derechos y circunstancias del caso. Tendrá en cuenta, entre otros elementos, el número de Estados miembros en los que el derecho conflictivo también esté protegido, el número de Estados miembros en que el signo infractor esté protegido por un derecho de propiedad industrial, y el tiempo relativo de uso en Internet.

3) Se dará al demandado la oportunidad de proponer una medida correctiva alternativa igualmente eficaz.

Notas sobre el Artículo 13

13.01 Esta disposición especifica más detalladamente el principio general de proporcionalidad contenido en el Artículo 12. En circunstancias normales, las medidas correctivas no deberían tener el efecto de obligar al usuario de un signo en Internet a que abandone todo uso de ese signo en Internet, ya que el derecho de propiedad industrial a cuya aplicación están destinados es territorialmente limitado.

13.02 *Párrafo 1).* Por este motivo, el párrafo 1) exige que las autoridades competentes consideren las limitaciones del uso encaminadas, por una parte, a evitar un efecto comercial en el Estado miembro o en los Estados miembros en los que el derecho infringido es objeto de protección y, por otra parte, evitar toda confusión con el titular de ese derecho.

13.03 *Párrafo 2).* Esta disposición proporciona ejemplos de esas limitaciones, algunas de las cuales se mencionaron en la cuarta sesión del SCT (véase el documento SCT/4/6, párrafo 150). Cabe señalar que, a diferencia del Artículo 10, el Artículo 12.2) no exige que la autoridad competente adopte las medidas enumeradas. La autoridades competentes tienen libertad para elegir otras medidas correctivas eficaces y proporcionales en un caso determinado.

13.04 *Apartados a) y b).* Estas disposiciones recogen la advertencia enunciada en el Artículo 10, que también podría imponerse mediante un requerimiento judicial.

13.05 El *apartado c)* propone otra posibilidad que ya se ha empleado eficazmente en la práctica, a saber: se podrá requerir a los titulares de derechos conflictivos que instalen un portal que permita el ingreso al sitio Web de ambos titulares de derechos o que establezcan enlaces recíprocos que permitan acceder de un sitio Web a otro.

Artículo 13
Limitaciones del uso de un signo en Internet

1) Al establecer las medidas correctivas, la autoridad competente deberá considerar las limitaciones de uso mediante la imposición de medidas destinadas a:

- i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro sin recargar injustificadamente la actividad comercial del usuario, y
- ii) evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo.

2) Las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1) serán, entre otras, las siguientes:

a) una declaración clara e inequívoca en el sentido de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes que se encuentren en un Estado miembro determinado o en Estados miembros determinados, a condición de que:

- i) esa declaración figure en el sitio Web en el que o para el que el signo se utiliza,
- ii) la declaración esté redactada en el idioma o los idiomas utilizados en el sitio Web, y en el idioma o los idiomas utilizado en el Estado miembro o los Estados miembros para los que se formula la advertencia,
- iii) el usuario solicite la dirección de los clientes antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, y
- iv) el usuario rehusa la distribución a los clientes que hayan indicado que su domicilio se encuentra en ese Estado miembro;

b) una declaración clara y sin ambigüedades en el sentido de que el usuario no está relacionado con el titular del derecho conflictivo, redactada en el idioma o en los idiomas utilizados en el sitio Web, o en el idioma o los idiomas utilizados en el Estado miembro o los Estados miembros en que el derecho conflictivo es objeto de protección;

c) páginas de acceso al establecimiento de sitios portales en Internet que proporcionen enlaces a todos los titulares de derechos conflictivos.

Notas sobre el Artículo 14

14.01 Esta disposición contiene otra especificación del principio general de proporcionalidad establecido en el Artículo 12. Un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet tendría repercusiones que rebasarían el territorio en el que exista un derecho de propiedad industrial en conflicto respecto de ese signo (véanse los documentos SCT/2/9, párrafos 67 a 69 y SCT/3/4, párrafos 15 y 16). Los efectos de un requerimiento de esa índole tendrían un alcance comparable al de Internet y, por consiguiente, también podría denominarse “requerimiento judicial de validez mundial”. Las autoridades competentes podrían tener en cuenta este aspecto en el contexto de la aplicación del principio de proporcionalidad contenido en el Artículo 12. Sin embargo, en virtud del Artículo 14 se exime de manera general a los usuarios de la imposición “requerimientos judiciales de validez mundial” si poseen un derecho sobre el signo que utilizan en Internet y no actúan de mala fe, tal como se define en el Artículo 11. En esos casos, el Artículo 14 tiene el efecto de una autoridad competente sólo podrá aplicar limitaciones de uso, como las previstas en el Artículo 13.

Artículo 14
Prohibición del uso de un signo en Internet

Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho de propiedad industrial sobre una marca u otro signo protegido en virtud de la legislación de ese Estado miembro, el Estado miembro no impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si el usuario:

- i) es titular de un derecho de propiedad industrial demostrable sobre el signo en virtud de la legislación de otro Estado miembro; y
- ii) no ha adquirido o usado el derecho de mala fe, tal como se define en el Artículo 11.

[Fin del documento]