

**Recomendación conjunta relativa a las disposiciones
sobre la protección de las marcas, y otros derechos
de propiedad industrial sobre signos, en Internet**

(con notas explicativas)

adoptada por
la Asamblea de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial
y
la Asamblea General de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en la
trigésima sexta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI,
24 de septiembre a 3 de octubre de 2001



**Recomendación Conjunta Relativa a las
Disposiciones
sobre la Protección de las Marcas,
y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre
Signos, en Internet
(con notas explicativas)**

adoptada por

**la Asamblea de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial**

y

**la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)**

en la

**trigésima sexta serie de reuniones de las
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI,
24 de septiembre a 3 de octubre de 2001**

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Ginebra, 2001

PUBLICACIÓN OMPI

Nº 845(S)

978-92-805-2868-8

PREFACIO

La Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, que incluye el texto de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) en su sexta sesión (12 a 16 de marzo de 2001), se adoptó durante un período conjunto de sesiones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2001).

Planteada en la primera sesión del SCT (13 a 17 de julio de 1998), la cuestión relativa a la protección de las marcas en Internet fue examinada en la segunda parte de la segunda sesión del SCT (7 a 11 de junio de 1999) y en la tercera sesión del SCT (8 a 12 de noviembre de 1999). El SCT examinó el proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas en Internet en su cuarta sesión (27 a 31 de marzo de 2000), su quinta sesión (11 a 15 de septiembre de 2000) y su sexta sesión (12 a 16 de marzo de 2001).

El objetivo de las disposiciones es crear un marco jurídico claro para los titulares de marcas que desean utilizar sus marcas en Internet y participar en la evolución del comercio electrónico. Facilitan para ello la aplicación de las leyes en vigor sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, y su aplicación está destinada a:

- determinar si, en virtud del derecho aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento o infracción de una marca u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal;
- permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o similares la utilización simultánea de esos signos en Internet;

– establecer medidas correctivas.

Las disposiciones actuales no tratan de la determinación del derecho aplicable, cuestión que queda al arbitrio de las normas de derecho internacional privado de los Estados miembros.

Junto con la adopción por las Asambleas de la OMPI de la Resolución Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en septiembre de 1999, y de la Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas, en septiembre de 2000, la presente Recomendación Conjunta constituye el tercer logro del SCT en la aplicación de la política de la OMPI que busca nuevas formas de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados. La OMPI aplica este nuevo enfoque orientado hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en su Programa y Presupuesto para el bienio 1998–1999.

La presente publicación contiene el texto de la Recomendación conjunta y de las disposiciones pertinentes, así como las notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional.

ÍNDICE

Recomendación conjunta	7
Preámbulo.....	8
PARTE I: GENERALIDADES	9
Artículo 1: Expresiones abreviadas.....	9
PARTE II: USO DE UN SIGNO EN INTERNET	10
Artículo 2: Uso de un signo en Internet en un Estado miembro.....	10
Artículo 3: Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro.....	10
Artículo 4: Mala fe.....	13
PARTE III: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS	13
Artículo 5: Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos	13
PARTE IV: INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD.....	14
Artículo 6: Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos de competencia desleal.....	14
Artículo 7: Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal en virtud de la legislación aplicable	14
Artículo 8: Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable	14
PARTE V: NOTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	15
Artículo 9: Uso anterior a la notificación de infracción	15
Artículo 10: Uso posterior a la notificación de infracción	15

Artículo 11: Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10.....	16
Artículo 12: Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10.....	17
PARTE VI: MEDIDAS CORRECTIVAS	17
Artículo 13: Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial	17
Artículo 14: Limitaciones del uso de un signo en Internet.....	18
Artículo 15: Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet.....	19
Notas explicativas preparadas por la Oficina Internacional	20

Recomendación Conjunta

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

Recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), reunido en su sexta sesión, como orientación relativa a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet;

Recomiendan asimismo, a cada uno de los Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que también sea miembro de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, que haga notar a dicha organización las disposiciones siguientes.

Preámbulo

Reconociendo que las presentes disposiciones están destinadas a facilitar la aplicación de las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet;

Reconociendo que los Estados miembros aplicarán, cuando fuere posible, las leyes vigentes sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, así como las leyes vigentes sobre competencia desleal, al uso de signos en Internet, directamente o por analogía;

Reconociendo que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial;

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

***PARTE I
GENERALIDADES***

***Artículo 1
Expresiones abreviadas***

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

i) se entenderá por “Estado miembro” un Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o de ambas;

ii) se entenderá por “derecho” un derecho de propiedad industrial sobre un signo en virtud de la legislación aplicable, esté o no registrado;

iii) 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 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su tenor revisado y enmendado;

iv) se entenderá por “autoridad competente” una autoridad administrativa, judicial o quasi judicial de un Estado miembro que sea competente para determinar si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho, para determinar medidas correctivas o para determinar si un acto de competencia constituye un acto de competencia desleal, según el caso;

v) se entenderá por “medidas correctivas” las medidas correctivas que una autoridad competente de un Estado miembro puede imponer en virtud de la legislación aplicable, como resultado de una acción por infracción de un derecho o de un acto de competencia desleal;

vi) se entenderá por “Internet” un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la

ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan;

vii) salvo cuando el contexto indique lo contrario, las palabras en singular incluyen el plural y viceversa, y los pronombres masculinos incluyen los femeninos.

PARTE II
USO DE UN SIGNO EN INTERNET

Artículo 2
Uso de un signo en Internet en un Estado miembro

El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.

Artículo 3
***Factores de determinación del efecto comercial
en un Estado miembro***

1) [Factores] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:

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

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

i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha establecido alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;

ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;

iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

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

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

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

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

d) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de:

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

ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;

iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;

iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;

v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;

e) la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando:

i) si el uso está respaldado por ese derecho;

ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

2) *[Pertinencia de los factores]* Los factores que acaban de mencionarse, que son 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. Antes 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, quizás ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

***Artículo 4
Mala fe***

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

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

i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y

ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

***PARTE III
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS DERECHOS SOBRE SIGNOS***

***Artículo 5
Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento
de los derechos***

El uso de un signo en Internet en un Estado miembro, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración en todos los casos para determinar si se han respetado los requisitos establecidos por la legislación aplicable del Estado miembro para adquirir o mantener derechos sobre el signo.

PARTE IV
INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo 6

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

El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 7

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

Salvo que se disponga lo contrario en las presentes disposiciones, se incurrirá en responsabilidad en un Estado miembro, en virtud de la legislación aplicable, cuando se infrinja un derecho, o se cometa un acto de competencia desleal, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

Artículo 8

Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable

Un Estado miembro aplicará las excepciones a la responsabilidad y las limitaciones al alcance de los derechos, existentes en virtud de la legislación vigente, al aplicar las presentes disposiciones al uso de un signo en Internet en ese Estado miembro.

PARTE V
NOTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 9
Uso anterior a la notificación de infracción

Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un derecho en ese Estado miembro, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de infracción si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;

ii) la adquisición del derecho sobre el signo, así como el uso del signo, han tenido lugar sin mala fe; y

iii) el usuario ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información razonablemente suficiente para comunicarse con él por correo, correo electrónico o telefacsímil.

Artículo 10
Uso posterior a la notificación de infracción

Si el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9 ha recibido una notificación de que su uso infringe otro derecho, no será considerado responsable si:

i) indica a la persona que envía la notificación que es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;

ii) proporciona información pertinente sobre ese derecho o cualquier utilización permitida; y

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

Artículo 11

Notificación de infracción en virtud de los Artículos 9 y 10

La notificación en virtud de los Artículos 9 y 10 será efectiva si la envía el titular de un derecho o su representante por correo, correo electrónico o telefacsímil, y si se indica lo siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

i) el derecho que supuestamente se ha infringido;

ii) la identidad del titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él, o con su representante, por correo, correo electrónico o telefacsímil;

iii) el Estado miembro en el que ese derecho es objeto de protección;

iv) los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance de ese derecho; y

v) el uso que, según se alega, infringe ese derecho.

Artículo 12
Una advertencia como medida en virtud del Artículo 10

Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia, por el usuario al que se hace referencia en el Artículo 9, como una medida razonable y eficaz en virtud del Artículo 10, a condición de que:

- i) esa advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, a los efectos de que el usuario no tiene relación alguna con el titular del derecho que supuestamente se ha infringido, y no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado en el que el derecho está protegido;
- ii) la advertencia esté redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;
- iii) el usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en el Estado miembro al que se hace referencia en el punto i); y
- iv) el usuario rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro.

PARTE VI
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 13
Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial

- 1) Las medidas correctivas previstas para los casos de infracción de derechos o de actos de competencia desleal en un Estado miembro, mediante el uso de un signo en Internet en ese Estado miembro, serán proporcionales al efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

2) La autoridad competente valorará los intereses, derechos y circunstancias del caso.

3) A instancia de parte, se dará al usuario del signo la oportunidad de proponer una medida correctiva eficaz para que la autoridad competente pueda considerarla, antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto.

Artículo 14
Limitaciones del uso de un signo en Internet

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

i) evitar un efecto comercial en el Estado miembro, o

ii) evitar la infracción del derecho o el acto de competencia desleal.

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

a) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no está relacionado con el titular del derecho infringido ni con la persona afectada por el acto de competencia desleal, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

b) una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo en Internet, en el sentido de que el usuario no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes domiciliados en un determinado Estado miembro, redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet, así como en cualquier otro idioma indicado por la autoridad competente;

- c) la obligación de investigar, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en ese Estado miembro, y de rechazar la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que hayan indicado estar domiciliados en ese Estado miembro;
- d) el establecimiento de sitios portales en Internet.

Artículo 15

Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet

1) Cuando el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infrinja un derecho, o corresponda a un acto de competencia desleal, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro debe evitar, en la medida de lo posible, que se imponga una medida correctiva que tenga el efecto de prohibir cualquier uso futuro del signo en Internet.

2) En ningún caso la autoridad competente impondrá una medida correctiva que prohíba el uso futuro del signo en Internet, si:

i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, utiliza el signo con el consentimiento del titular de ese derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha; y

ii) la adquisición de un derecho sobre el signo, y toda utilización del signo, han tenido lugar sin mala fe.

NOTAS EXPLICATIVAS¹
preparadas por la Oficina Internacional

Notas sobre el Preámbulo

0.01 El primero y segundo párrafos aclaran que las presentes disposiciones no constituyen una normativa de propiedad industrial para Internet suficiente por sí misma, sino que están destinadas a servir de orientación para la aplicación de las leyes nacionales o regionales vigentes a los problemas jurídicos suscitados por el uso de un signo en Internet.

0.02 El tercer párrafo hace hincapié en la principal particularidad de Internet, su “carácter mundial” que pone a prueba la naturaleza territorial de las legislaciones nacionales o regionales vigentes. Esta situación exige ciertas modificaciones en las legislaciones nacionales o regionales si se ha de conceder un nivel adecuado de protección en Internet a las marcas y otros derechos sobre signos distintivos.

0.03 El objetivo de las presentes disposiciones es, por lo tanto, proporcionar un vínculo entre el carácter mundial de Internet y las legislaciones territoriales, así como hacer que éstas sean compatibles con Internet. Las presentes disposiciones abordan todas las situaciones en las que se recurre a una autoridad competente para que decida si el uso de un signo en Internet en virtud del derecho nacional o regional aplicable ha contribuido a adquirir, mantener o infringir un derecho sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal. También son aplicables en el contexto de la determinación de medidas correctivas.

0.04 Las presentes disposiciones no abordan la cuestión relativa a la legislación aplicable, que incumbe a las normas de Derecho internacional privado de cada Estado miembro. Una vez que se haya determinado cuál es el derecho nacional o regional aplicable, éste debería aplicarse directamente o por analogía, cuando fuere posible.

¹ La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha preparado las presentes notas a título explicativo únicamente.

Notas sobre el Artículo 1

1.01 Los puntos *i), iii) y v)* se explican por sí mismos.

1.02 *Punto ii).* Las presentes disposiciones no se limitan a considerar los derechos de marcas sino que incluyen todo tipo de derechos de propiedad industrial sobre signos que existan en virtud de la legislación aplicable. Las disposiciones no limitan la facultad de los Estados miembros para fijar las condiciones de protección de ciertos tipos de derechos. Los derechos no registrados están contemplados en la medida en que la legislación aplicable los reconozca. Las disposiciones no ofrecen una lista exhaustiva de los derechos de propiedad industrial sobre signos. Los derechos de marcas son sólo un ejemplo; entre otros cabe mencionar los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. En el punto *ii)* se describe el alcance de los derechos de propiedad industrial protegidos por las legislaciones nacionales mediante referencia a las siguientes características comunes de dichos derechos: *i)* pertenecen a una persona o un grupo de personas (individualizadas o no, como en el caso de las marcas colectivas o de las indicaciones geográficas definidas en términos abstractos) que podrán excluir a cualquier persona de la utilización de ese signo (“derechos exclusivos”) y *ii)* sólo son objeto de protección en un contexto comercial. Las presentes disposiciones no sólo no limitan la facultad de los Estados miembros para determinar cuáles son los derechos de propiedad industrial sobre signos que se reconocen, sino que tampoco interfieren con las obligaciones vigentes en virtud de los tratados internacionales, como el Convenio de París. Por consiguiente, las presentes disposiciones no se aplican en un contexto exclusivamente no comercial. Corresponde a la legislación de los Estados miembros determinar si desean dar aplicación a las disposiciones en un contexto no comercial y en qué condiciones.

1.03 El concepto de “signo” no se define en las disposiciones. Sin embargo, se desprende del objetivo de las disposiciones que éstas únicamente se refieren a signos “distintivos”. Las disposiciones abordan la cuestión relativa a si el uso de un signo en Internet puede considerarse a la hora de determinar si se ha adquirido, mantenido o infringido un derecho de propiedad industrial sobre ese signo o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal. Por tanto, las disposiciones sólo abordan el uso de signos que, al menos en teoría,

pueden servir para distinguir empresas, productos, etc., independientemente de que el usuario del signo sea el titular de un derecho sobre ese signo. El uso de un signo que, incluso de manera teórica no sirve como “signo distintivo”, no puede contribuir a adquirir, mantener o infringir un derecho sobre dicho signo y, por tanto, no resultaría pertinente a los efectos de las presentes disposiciones. No se exige que el signo sea efectivamente utilizado para distinguir empresas, productos, etc., sino que pueda ser usado con ese propósito.

1.04 *Punto iv).* La naturaleza jurídica de la “autoridad competente” dependerá del sistema nacional vigente en un determinado Estado miembro. El punto iv) no interfiere con la facultad de los Estados miembros para determinar la competencia aplicable. Este punto ha sido redactado en términos amplios para abarcar a todos los sistemas que pueden existir en los Estados miembros.

1.05 *Punto vi).* En este punto se da una descripción del término “Internet” sin intención de proporcionar una definición exhaustiva. Esta diferencia queda demostrada con el empleo de las palabras “hace referencia” en lugar de las palabras “se entenderá por” empleadas en los demás puntos. En vista de la celeridad del desarrollo tecnológico de ese sector, una definición del término “Internet” podría quedar rápidamente anticuada. Tal y como se subraya en el Preámbulo, una de las particularidades principales de Internet es su “carácter mundial”, el hecho de que un signo utilizado en Internet es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial. Esta característica particular pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes relativas a las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos y, por lo tanto, exige la aplicación de las presentes disposiciones. El hecho de que Internet permita que un número potencialmente ilimitado de usuarios acceda a cierta información la diferencia de las redes telefónicas. Su naturaleza pública la distingue de las redes privadas e internas. Su interactividad y el hecho de que proporcione contenido a cada uno de los miembros del público en el momento y en el lugar que ellos elijan la desmarca de la televisión y de las emisiones por radio. En lo tocante a este último aspecto, la redacción del punto vi) ha seguido el modelo del Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y del

Artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

1.06 Punto vii). Se ha añadido este punto para facilitar la redacción de disposiciones. El Artículo 1.xv) del Tratado sobre el Derecho de Patentes contiene una disposición similar.

1.07 Toda referencia en las disposiciones a usuarios o titulares de derechos abarca también a las entidades jurídicas reconocidas por la legislación aplicable. Se podrá considerar a dichas entidades como usuarios de un signo o como titulares de un derecho en la medida en que tengan competencia para actuar o adquirir un derecho en virtud de la legislación aplicable. Sin embargo, las disposiciones no interfieren con la facultad de los Estados miembros para fijar las condiciones que rijan el reconocimiento de las entidades jurídicas, para regular su estructura y competencia legal.

Notas sobre el Artículo 2

2.01 La cuestión de si se puede considerar que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado es pertinente cuando haya que decidir si dicho uso debería tenerse en cuenta a la hora de decidir si el usuario ha adquirido, mantenido o infringido un derecho que está protegido en el Estado miembro o si ha cometido un acto de competencia desleal en ese Estado miembro.

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

2.03 La disposición sólo tiene por objeto abordar la cuestión de si puede considerarse que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un Estado miembro determinado. Los efectos jurídicos de ese uso en dicho Estado miembro tendrán que determinarse con arreglo a la legislación aplicable, de conformidad con los Artículos 5 y 6.

2.04 Se ha utilizado la expresión “efecto comercial” en lugar de “en el curso de operaciones comerciales” para incluir las situaciones en las que una empresa sin fines de lucro haya producido un efecto comercial en un país determinado al utilizar un signo en Internet, pero no “en el curso de operaciones comerciales”. Cabe señalar que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial incluso antes de que se haya llevado a cabo alguna transacción comercial en ese Estado miembro.

2.05 Las presentes disposiciones sólo se aplican a los derechos que son objeto de protección en un contexto comercial. En la medida en que los Estados miembros también otorgan protección a determinados derechos sobre signos, como los derechos a la personalidad, en un contexto exclusivamente no comercial, tienen libertad tanto para otorgar protección en relación con el uso de un signo en Internet independientemente de si ese uso tiene un efecto comercial, como para aplicar las presentes disposiciones.

Notas sobre el Artículo 3

3.01 *Párrafo 1).* Se determinará si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en un Estado miembro determinado y si puede considerarse que ese uso ha tenido lugar en ese Estado miembro habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes. Una autoridad competente tiene la libertad de determinar qué factores son pertinentes en un caso dado. Una vez que ha identificado los factores, está obligada a tenerlos en cuenta. El párrafo 1) prevé una lista no exhaustiva de factores que pueden ser pertinentes. Los factores se agrupan en diversas categorías a los fines de la claridad.

3.02 *Apartado a).* En este apartado se enuncian dos principios generales y, a ese respecto, complementa todos los puntos que le siguen. En primer lugar, la realización de operaciones comerciales

en un Estado miembro es la manera más evidente de producir un efecto comercial en ese Estado. En segundo lugar, haber emprendido planes para realizar operaciones comerciales en un Estado miembro puede tener un efecto comercial en ese Estado miembro. No obstante, debe señalarse que el uso de un signo en Internet puede tener un efecto comercial en un Estado miembro incluso si el usuario aún no ha emprendido planes para realizar operaciones comerciales en ese Estado miembro determinado.

3.03 *Apartado b).* Este apartado invita a la autoridad competente a determinar si el grado y el carácter de la actividad comercial llevada a cabo junto con el uso del signo en Internet permiten 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 *Punto i).* La ubicación del cliente real o potencial en el Estado miembro constituye un factor importante en la determinación de si el uso del signo en el contexto de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, o en el contexto de otras relaciones por motivos comerciales, tiene un efecto comercial en ese Estado. Los clientes están ubicados en el Estado miembro si están presentes físicamente en el Estado miembro en el momento de la actividad de que se trate. A los efectos de estas disposiciones, la “ubicación” constituye solamente un concepto fáctico, respecto del cual bastaría la mera presencia en el Estado. La expresión “relaciones por motivos comerciales” abarca las actividades del usuario que, al igual que el envío directo por correspondencia de publicidad o información sobre productos, están destinadas a clientes potenciales en la expectativa de concluir un contrato comercial.

3.05 *Punto ii).* Este punto hace referencia a lo que podría denominarse “advertencias territoriales”. Si el sitio Web contiene una declaración en el sentido de que los productos o servicios ofrecidos no están disponibles en determinados Estados miembros, es menos probable que ese uso produjera un efecto comercial en dichos Estados miembros. Dichas declaraciones pueden redactarse de manera “positiva” o “negativa”: el usuario puede, por ejemplo,

excluir expresamente a determinados Estados miembros (“No se atiende a clientes domiciliados en los países X, Y y Z”) o puede proporcionar una lista exclusiva de países en los que están disponibles los productos o servicios (“Productos/Servicios disponibles únicamente en los países A, B y C”), que excluiría implícitamente a todos los países que no figuran en la lista. Como el simple uso de “advertencias” no tendría que exonerar a los usuarios de signos en Internet de ningún tipo de responsabilidad, en este punto se invita a la autoridad competente a averiguar si el usuario ha suscrito los objetivos de la declaración. Se recuerda que el concepto de “ubicación” es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término “domicilio” (véase la Nota 3.04).

3.06 Tal como se redactan actualmente, las “advertencias” constituyen simplemente uno de los factores que la autoridad competente puede considerar para determinar si el uso de un signo en Internet ha producido un efecto comercial en el Estado miembro interesado. De ahí que la utilización de “advertencias” pueda resultar ampliamente contrarrestada por otros factores, tales como la entrega efectiva de productos a clientes que se encuentren en el Estado miembro. Una autoridad competente también puede sostener, por ejemplo, que una advertencia no es efectiva en un caso determinado porque no se redactó de manera suficientemente clara o no se colocó en un lugar evidente, o se redactó en un idioma que no se comprende en el Estado miembro en cuestión. En definitiva, determinar si una advertencia es efectiva o no es prerrogativa de las autoridades competentes de los Estados miembros.

3.07 El concepto de advertencia utilizado en el punto ii) es más amplio que el utilizado en el Artículo 12. En el Artículo 3, la declaración sirve como medida precautoria para el usuario que no necesariamente es titular de un derecho sobre el signo que utiliza y que no tiene necesariamente conocimiento de la existencia de otros derechos. Esto podría ser una manera de reducir la necesidad de efectuar una “búsqueda mundial” de los derechos existentes, que a menudo resulta difícil y especialmente cara. En el punto ii) del Artículo 3, la efectividad de la advertencia corresponde a la apreciación de las autoridades competentes en cada caso concreto. Sin embargo, en el Artículo 12 la advertencia es un medio que

permite a los usuarios de buena fe, titulares de un derecho sobre el signo que utilizan, evitar la responsabilidad por la infracción de un derecho determinado, tras haber sido notificados por el titular de ese derecho. De ahí que en el Artículo 12 se exija expresamente que la advertencia también contenga una declaración destinada a evitar la confusión con el titular del derecho supuestamente infringido. El Artículo 12 establece además, en sus puntos iii) y iv), 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.

3.08 *Puntos iii) y iv).* Estos puntos parecen explicarse por sí mismos.

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

3.10 *Punto i).* Este punto hace referencia a las leyes nacionales que establecen las condiciones para la comercialización de determinados productos o servicios, como las reglamentaciones en materia de productos. La utilización de un signo en Internet junto con la oferta de productos o servicios que no observan las reglamentaciones en materia de productos de un determinado miembro tiene menos probabilidades de producir un efecto comercial en Notas, página 8 dicho Estado miembro porque en ese caso, no podrán entregarse los productos ni prestarse legalmente los servicios en ese Estado.

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

3.12 *Apartado d).* Este apartado señala a la atención de las autoridades competentes la forma de utilización del signo en

Internet. Se puede utilizar un signo en sitios Web, en un mensaje de correo electrónico o en el encabezamiento de un mensaje de correo electrónico, etc. También puede utilizarse para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio Web determinado, por ejemplo cuando se lo utilice en un nombre de dominio de Internet o como metatiqueta sin que sea visible en el propio sitio Web. Cabe mencionar, sin embargo, que un signo puede utilizarse en Internet sin que exista un sitio Web en el que se utilice o para el que el signo sea utilizado. Por consiguiente, en el punto no se hace una mención explícita a una forma de uso específica.

3.13 *Puntos i) y ii).* Estos puntos incluyen todos los medios que permiten a los usuarios de Internet situados en un país determinado comunicarse con el usuario del signo en cuestión. Además de una dirección o un número de teléfono en el Estado miembro (punto ii)) que proporcionen una relación evidente con dicho Estado, un sitio Web puede ofrecer medios de contacto interactivos que no solamente permitan a los clientes que se encuentren en el Estado miembro comunicarse con el usuario por medio del correo electrónico, sino hacer pedidos o lograr la entrega de productos directamente por Internet. De igual modo, si se usa el signo en un mensaje de correo electrónico que haya sido enviado a clientes (potenciales) en el Estado miembro, los destinatarios podrían responder directamente al mensaje de correo electrónico y entrar así fácilmente en contacto con el usuario del signo. Por consiguiente, el “grado de interactividad” del uso puede ser un factor importante al determinar la existencia de un efecto comercial.

3.14 *Punto iii).* Los nombres de dominio de nivel superior basados en el código de país del Estado según la norma 3166 de la ISO corresponden a distintos Estados. Por ejemplo, “.ch” corresponde a Suiza, “.fr” a Francia y “.ru” a la Federación de Rusia. Si se registra un nombre de dominio, que identifique a un determinado sitio Web o una dirección de correo electrónico, en un dominio de nivel superior correspondiente a un determinado país, ello podría indicar que el uso del signo como parte de ese nombre de dominio, o conjuntamente con ese nombre de dominio, está relacionado de alguna manera con ese país.

3.15 *Punto iv).* El idioma puede ser un factor decisivo si el idioma utilizado conjuntamente con el uso del signo no se habla en un

número importante de países fuera del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, cuanto más extensa sea la utilización de un idioma fuera del Estado miembro en cuestión, menos concluyente será la prueba proporcionada por su uso.

3.16 *Punto v).* Es de mencionar que el mero hecho de que un determinado sitio de Internet, como un sitio Web, hubiese sido visitado por los usuarios de Internet que se encuentren en un Estado miembro determinado puede que no sea suficiente para concluir que el uso de un signo en ese sitio de Internet hubiese producido un efecto comercial en ese Estado miembro. Aun cuando probablemente esas visitas no fuesen concluyentes como tales, podrán constituir uno de los factores de determinación de si el uso de un signo en Internet había producido un efecto comercial en dicho país. Cabe recordar que el concepto de “ubicación” es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término “domicilio” (véase la Nota 3.04).

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

vínculo entre los casos de uso de mala fe y el país en que está protegido el derecho infringido. A fin de aclarar que el punto ii) hace referencia al efecto que surte el uso de mala fe, su redacción está basada en la del Artículo 4.2)ii).

3.18 *Párrafo 2).* Esta disposición indica expresamente que la lista de factores no es acumulativa ni exhaustiva, sino que sirve para verificar los factores que podrían resultar pertinentes en un caso dado, sin obligar a la autoridad competente a expresar una opinión sobre cada uno de los factores de la lista. El párrafo 2) se basa en el modelo del Artículo 2.1)c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

Notas sobre el Artículo 4

4.01 Cabe señalar que el Artículo 4 no introduce el concepto de mala fe como requisito previo para determinar la responsabilidad por infracción. Sin embargo, puesto que el uso de mala fe de un signo en Internet es pertinente en el contexto de los Artículos 9 y 15, es preciso incluir una disposición en la que se describa este concepto en la Parte II, que es donde se aborda en términos generales el uso de un signo en Internet.

4.02 *Párrafo 1).* Esta disposición exige a las autoridades competentes que, al determinar la mala fe, tomen en consideración todas las circunstancias pertinentes. Una autoridad competente determinará qué constituye mala fe de conformidad con la legislación aplicable. En consecuencia, al determinar si un derecho ha sido adquirido de mala fe, tendrá que aplicarse la legislación en virtud de la que ha sido adquirido el derecho, mientras que la cuestión de si un derecho ha sido utilizado de mala fe podrá determinarse en virtud de la legislación del Estado en el que haya sido utilizado el signo.

4.03 *Párrafo 2).* Esta disposición establece, a título de ejemplo, los factores que parecen particularmente pertinentes en el contexto de dicha determinación. Sin embargo, 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 laOMPI sobre el proceso de nombres de dominio de Internet (párrafo 172). Sin embargo, esa lista puede considerarse más bien como una limitación de los factores pertinentes. La redacción más general por la que se optó en las presentes disposiciones permite a las autoridades competentes de los Estados miembros adaptar su razonamiento a las particularidades de cada caso individual.

4.04 *Punto i).* Este punto especifica que los usuarios tienen que haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo en el momento en que adquirieron el derecho o empezaron a usar el signo. Si el usuario ulteriormente tomase conocimiento de la existencia de un derecho conflictivo, no se consideraría que ha actuado de mala fe. Se utiliza la expresión “no podía razonablemente ignorar su existencia” en lugar del término “alguna razón para conocer” con el fin de evitar la inclusión de disposiciones amplias y constructivas relativas al conocimiento en virtud de determinadas legislaciones nacionales. Una disposición similar está contenida en el Artículo 4.5c) de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas. Cabe señalar que el haber tenido conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del derecho conflictivo o el hecho de que el usuario no podía razonablemente ignorar su existencia no tendría que ser suficiente para llegar a la conclusión de que ha existido la mala fe.

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

Notas sobre el Artículo 5

5.01 Esta disposición confirma que se tomará en consideración el uso de un signo en Internet para determinar si los derechos sobre el

signo se han adquirido o mantenido mediante el uso en un Estado miembro determinado. Los casos en los que un derecho puede ser adquirido o mantenido mediante el uso pueden ser, en particular, los siguientes: el hecho de adquirir o mantener un derecho sobre una marca u otro signo no registrado; el hecho de adquirir o mantener el registro de una marca; el hecho de evitar el abandono de un derecho; el hecho de determinar si una marca ha adquirido un carácter distintivo; o el hecho de determinar si una marca ha pasado a ser notoriamente conocida. En caso de que sea pertinente en virtud de la legislación aplicable, el uso de un signo en Internet por otro también puede considerarse como uso anterior de un signo en ese Estado miembro.

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

5.03 La disposición también recuerda a las autoridades competentes que no deberían desestimarse las “nuevas” formas de uso sólo porque son nuevas. Sin embargo, corresponde a la legislación aplicable determinar en definitiva si puede tenerse en cuenta una “nueva” forma particular de uso a los fines de adquirir o mantener un derecho.

Notas sobre el Artículo 6

6.01 El simple uso de un signo en Internet no se considerará como una infracción de los derechos sobre ese signo que puedan existir en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado. El uso

en Internet sólo se tomará en consideración en virtud de la legislación de un Estado miembro determinado si ese uso ha producido un efecto comercial y, por consiguiente, puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro (véanse los Artículos 2 y 3).

6.02 Las presentes disposiciones también abordan las cuestiones relativas a la competencia desleal en Internet. No obstante, se limitan a tratar las cuestiones relativas a cuándo y en qué condiciones el uso de un signo en Internet puede constituir un acto de competencia desleal en los Estados miembros. De manera coherente en el criterio adoptado por lo general en las presentes disposiciones, los criterios de fondo para determinar que el uso de un signo en Internet constituye un acto de competencia desleal en un caso determinado incumben a la legislación aplicable de los Estados miembros. Ese criterio también se impone porque aún no se han armonizado las normas de derecho internacional privado relativas a la competencia desleal. Por consiguiente, las presentes disposiciones se limitan a establecer que el uso de un signo en Internet sólo se considerará un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de un Estado miembro, si ese uso tiene un efecto comercial en un Estado miembro determinado.

6.03 El Artículo 6 también exige de los Estados miembros que protejan los derechos sobre las marcas y otros signos en situaciones que pudieran aparecer poco usuales si se comparan con las formas de uso fuera del entorno de Internet, tales como el uso de signos en anuncios publicitarios, la compra o venta de signos como palabras clave para motores de búsqueda, el uso como metatiquetas, el uso de Localizadores Uniformes de Recursos (URL), el uso como términos de búsqueda o cualquier otra forma “nueva” de uso que pueda ser posible en el futuro.

6.04 No obstante, cabe señalar que el Artículo 6 no exige que los Estados miembros consideren esas formas de uso como formas que generalmente infringen las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos. La cuestión de si se ha producido efectivamente una infracción se determinará con arreglo a la legislación aplicable que puede prever excepciones en ciertas situaciones, tales como el “uso lícito” de términos descriptivos (véase el Artículo 8). El Artículo 6 obliga

efectivamente a los Estados miembros a supervisar formas de uso nuevas y emergentes, que puedan dar lugar a la elusión, y a proporcionar protección en virtud de su legislación nacional. Esta protección puede proporcionarse en virtud de cualquiera de las leyes relativas a las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos, incluida la legislación en materia de competencia desleal, del Estado miembro, a elección del Estado miembro.

Notas sobre el Artículo 7

7.01 Esta disposición enuncia el principio general, según el cual, el usuario de un signo en Internet, en virtud de la legislación sobre signos distintivos o competencia desleal aplicable en un Estado miembro, será responsable de dicho uso que constituye una infracción o un acto de competencia desleal, si el uso del signo en Internet puede considerarse que ha tenido lugar en ese Estado miembro, de conformidad con los Artículos 2 y 6. Las únicas excepciones a ese principio están previstas en el Artículo 8 (Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable) que figura en la Parte V (Notificación y prevención de conflictos).

7.02 La disposición no especifica las condiciones para determinar si ese uso es de hecho infractor de un derecho que está protegido en virtud de la legislación de un determinado Estado miembro o si constituye un acto de competencia desleal. Esta determinación deberá realizarse en virtud del derecho aplicable de ese Estado miembro. Igualmente, en las presentes disposiciones no se aborda específicamente la responsabilidad de los intermediarios, como los proveedores de servicios en línea, sino que se deja en manos de la legislación aplicable.

Nota sobre el Artículo 8

8.01 Esta disposición por lo general exige que los Estados miembros apliquen cualquier excepción o limitación existente en virtud de la legislación aplicable respecto de la responsabilidad que surge en relación con el uso de un signo en Internet, siempre que, naturalmente, pueda considerarse que el uso en Internet ha tenido

lugar en el Estado miembro en cuestión, de conformidad con el Artículo 2. Esto significa que todas las exoneraciones de la responsabilidad o limitaciones del alcance de los derechos vigentes en virtud de la legislación aplicable en ese Estado miembro tienen que estar disponibles para los usuarios de un signo en Internet. Sin embargo, las disposiciones no obligan a los Estados miembros a reconocer determinadas excepciones o limitaciones, tales como “uso lícito” o “libertad de expresión”, ni tampoco les obligan a introducir excepciones o limitaciones particulares para el uso de signos en Internet. Incumbe a la legislación aplicable determinar las formas de uso que pueden beneficiarse de una excepción o limitación.

Notas sobre el Artículo 9

9.01 Debido a la territorialidad de las marcas u otros derechos de propiedad industrial sobre signos, distintos titulares pueden poseer en distintos países derechos sobre signos idénticos o similares. Ello puede plantear problemas si el signo se utiliza en Internet. Debido al carácter obligatoriamente mundial de Internet, ese uso probablemente se considere como infractor de un derecho en virtud de la legislación de un Estado miembro donde no se reconoce el derecho del usuario. Se plantean conflictos semejantes cuando el uso de un signo está permitido en un país, pero sea considerado como una infracción del derecho de otra persona en virtud de la legislación de otro país.

9.02 La Parte V prevé un procedimiento que puede denominarse de “notificación y prevención de conflictos”, para tratar de equilibrar los intereses, por un lado, de los usuarios legítimos y de buena fe que son titulares de un derecho sobre el signo que utilizan o a quienes se les ha permitido de otra forma utilizar el signo y, por otro, de los titulares de derechos que podrían ser infringidos por dicho uso. Asimismo, permite aplicar el principio general de que nadie debería estar obligado a efectuar una búsqueda mundial de derechos registrados o no registrados antes de usar un signo en Internet. Los titulares de derechos, o las personas a quienes se ha permitido de otra forma utilizar el signo, están exentos de responsabilidad hasta el momento en que reciben una notificación de infracción, siempre que utilicen el signo de buena fe y proporcionen, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información suficiente para que se pueda

establecer contacto con ellos. En consecuencia, antes de la notificación, no pueden ser objeto de ningún requerimiento judicial o ser considerados responsables de los daños que hayan ocurrido. Por consiguiente, esos usuarios no están obligados a emprender una búsqueda mundial de derechos existentes antes de utilizar un signo en Internet. Ahora bien, una vez que hayan recibido una notificación de infracción, es necesario que tomen determinadas medidas para evitar un conflicto o para ponerle término. En caso en que tomen estas medidas, no solamente están exentos de cualquier responsabilidad por las infracciones derivadas del uso anterior a la notificación, sino que siguen estando exentos de responsabilidad por el mismo tipo de uso tras producirse la notificación.

9.03 Los Artículos 9 y 12 no son aplicables a los casos en los que el uso de un signo en Internet sea considerado como un acto de competencia desleal en un Estado miembro. En la mayoría de los casos de competencia desleal, no hay un titular de derecho claramente especificado que pueda dar inicio al procedimiento de "notificación y prevención de conflictos" mediante el envío de una notificación. Las leyes sobre competencia desleal de los diferentes países son divergentes en lo tocante al tema de quién puede incoar una acción por competencia desleal. Sin embargo, cabe señalar que nada impediría a un Estado miembro aplicar también el procedimiento de "notificación y prevención de conflictos" a los actos de competencia desleal.

9.04 En virtud del Artículo 9) se exonera de responsabilidad a los usuarios de signos en Internet por la infracción de un derecho hasta el momento de la notificación, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas en los puntos i) a iii). Por supuesto, la disposición sólo es aplicable cuando el uso en Internet tenga un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección, como se establece en los Artículos 2, 3 y 6, porque de otro modo no se podría considerar responsable al usuario. Cabe observar que el procedimiento de "notificación y prevención de conflictos" no da lugar a una en Internet; la responsabilidad por infracción empieza con la notificación si el usuario no cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 10 a 12. Si los cumple, el derecho ya no se infringe. Nada en esta disposición deberá derogar las obligaciones existentes que los Estados miembros puedan tener

mutuamente en virtud de convenios y acuerdos internacionales existentes relativos a la propiedad industrial.

9.05 *Punto i).* Sólo pueden beneficiarse de tal procedimiento los usuarios que son titulares de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, los usuarios que usan el signo con el consentimiento del titular o los usuarios que de otro modo tienen permiso para usar el signo.

9.06 Mediante la expresión “que de otro modo tienen permiso para usar el signo” se entiende que se hace referencia a:

i) el uso del signo por un usuario que tiene un derecho sobre ese signo que, como su nombre y apellido, está protegido en un contexto no comercial;

ii) el uso lícito de términos genéricos o descriptivos.

Los Estados miembros también pueden aplicar el procedimiento de "notificación y prevención de conflictos" si el uso está permitido en otro Estado miembro, por otras razones o simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre el signo en ese otro Estado miembro.

9.07 La expresión "relación estrecha" describe una relación determinada entre el usuario del signo y el Estado miembro cuya legislación le permite utilizar el signo. Dicha relación es evidente en los casos en los que el usuario es titular de un derecho sobre dicho signo con arreglo a la legislación de un Estado miembro determinado. Sin embargo, si el usuario no es titular de un derecho sobre el signo, no podrá ampararse en las leyes de un país con el que no mantiene relación alguna para afirmar que, de acuerdo con ese país, su uso está permitido. Las razones válidas para esta afirmación deberían basarse en su relación con un país que permita el uso. El criterio del domicilio satisfaría este requisito. Puesto que las disposiciones actuales se refieren al uso que tiene un efecto comercial, la "relación estrecha" sería normalmente de tipo comercial. Ejemplos evidentes de una "relación estrecha" de esa índole serían la relación con un país en el que el usuario tuviese su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el sentido del Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de

la Propiedad Industrial. El usuario también tendría una "relación estrecha" con un país en el que realice una parte sustancial de sus actividades comerciales.

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

9.09 *Punto iii).* Sólo se puede efectuar la notificación al usuario si este último ha facilitado, junto con el uso, información suficiente que permita contactarlo. Si el usuario no facilita dicha información, incurrirá en responsabilidad por cualquier infracción aunque no haya recibido una notificación de infracción.

Notas sobre el Artículo 10

10.01 En el Artículo 10 se exponen las consecuencias de una notificación efectiva. Tras la notificación, el usuario de un signo en Internet sólo sigue exento de responsabilidad si fundamenta su propio derecho sobre el signo, o si explica las razones que le permitan utilizar el signo, de conformidad con los puntos i) y ii) y, además de esa fundamentación, si toma las medidas establecidas en el punto iii). El plazo en el que el usuario debe actuar no se indica debido a que el tiempo para aplicar dichas medidas puede ser distinto en cada caso. No obstante, el usuario debe actuar “rápidamente”, es decir, debe obrar con la mayor prontitud posible según las circunstancias del caso.

10.02 En el punto iii), las medidas sólo se describen con referencia a su objetivo, es decir, evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho supuestamente infringido es objeto de protección, o evitar la infracción de ese derecho por otros medios. No obstante, es de esperar únicamente que el usuario tome medidas “razonables”. Dichas medidas no deberían suponer una carga innecesaria a la actividad comercial que el usuario lleva a cabo a través de Internet. Así pues, por ejemplo, el usuario no debería ser obligado a suspender toda actividad en Internet, lo que, lógicamente, sería el medio más efectivo para evitar un efecto comercial en un país determinado (véase también el Artículo 15 en relación con las

medidas correctivas). Las partes en el conflicto tienen libertad para determinar qué medidas permitirían el logro de esos objetivos en un caso concreto. De hecho, pueden recurrir a procedimientos alternativos de solución de controversias, aunque no están obligadas a hacerlo. Si el usuario toma determinadas medidas unilateralmente, la autoridad competente llamada a determinar si el usuario puede ser considerado responsable de la infracción del otro derecho tendrá que decidir si las medidas tomadas por el usuario son suficientes. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a aceptar las medidas especificadas en el Artículo 12, como suficientes con arreglo al Artículo 10.

Notas sobre el Artículo 11

11.01 El Artículo 11 establece los requisitos en virtud de los cuales una notificación tiene el efecto indicado en el Artículo 10. El titular del derecho supuestamente infringido tiene que permitir que el usuario evalúe la situación y dé respuesta a la notificación. Por tanto, el titular del derecho supuestamente infringido debe presentar un caso de presunción razonable de infracción (punto i), iii) a vi)) y facilitar información suficiente para ponerse en contacto con él (punto ii)). Si la notificación no cumple alguno de los requisitos enumerados en los puntos i) a v), no se la considerará eficaz y el usuario seguirá estando exento de responsabilidad. No obstante, corresponde a la legislación aplicable determinar si la notificación es efectiva una vez que ha sido enviada o únicamente tras su recepción.

11.02 La notificación también puede ser enviada por otra persona que no sea el titular si el remitente ejerce de “representante” del titular. El término “representante” abarca toda persona que esté autorizada en virtud de la legislación aplicable (es decir, la legislación en virtud de la cual se proteja el derecho) a tomar medidas para ejercer el derecho. Así, el término también abarca todo licenciatario que tenga esa facultad en virtud de la legislación aplicable.

11.03 La notificación debe enviarse por correo, correo electrónico o telefacsímil. Con esta exigencia se garantiza que existe la información necesaria en forma física o, en el caso del correo electrónico, que dicha información puede reducirse a una forma

física. Por lo tanto, no bastaría una notificación verbal por teléfono o de otra forma.

11.04 La notificación debe redactarse en el idioma o en los idiomas que se utilicen conjuntamente con el signo en Internet. Este requisito queda justificado habida cuenta de que el usuario del signo deberá actuar en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) sabiendo que dispone de poco tiempo, razón por la cual debe estar capacitado para entender la notificación.

Notas sobre el Artículo 12

12.01 Esta disposición tiene por objeto proporcionar a los titulares de derechos, y a otros usuarios permitidos, que utilizan su signo en Internet de buena fe un cierto grado de certidumbre jurídica en cuanto a la manera de evitar la responsabilidad por infracción de otro derecho, tras haber recibido una notificación de infracción. El Artículo 12 tiene el efecto de que esos usuarios no pueden ser considerados responsables de infracción de otro derecho siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en el Artículo 12. De ahí que una advertencia en virtud del Artículo 12 tiene que ser aceptada como la medida eficaz descrita en el Artículo 10.iii) y, por lo tanto, pueda proteger de la responsabilidad a los titulares de derechos y a otros usuarios permitidos.

12.02 La advertencia debe incluir las dos declaraciones mencionadas en el punto i), con el fin de evitar la confusión con el titular del derecho conflictivo y evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el otro derecho es objeto de protección. El usuario ha de adoptar asimismo determinadas medidas específicas con el fin de que la advertencia resulte eficaz en virtud del Artículo 10.iii).

12.03 Las declaraciones mencionadas en el punto i) tienen que aparecer “conjuntamente con” el uso del signo. Si el signo es utilizado en un sitio Web, la declaración tendría que aparecer en dicho sitio. Las disposiciones no abordan otras informaciones específicas, como la ubicación exacta o el tamaño de las declaraciones o si resultaría suficiente establecer un enlace en la página correspondiente que lleve a las declaraciones. Esta

determinación incumbe a las autoridades competentes de los Estados miembros.

12.04 *Punto i).* Una vez que los usuarios hayan recibido una notificación de conflicto, es de esperar que formulen la declaración enunciada en el punto i), con objeto de evitar, por una parte, toda confusión con el titular del otro derecho y, por otra, de evitar un efecto comercial en un Estado miembro determinado.

12.05 *Punto ii).* El usuario debería estar facultado para eliminar el efecto comercial ocasionado por su uso en un idioma y evitar la responsabilidad por infracción formulando las declaraciones prescritas en el mismo idioma.

12.06 *Punto iii) y iv).* La advertencia sólo es efectiva en virtud del Artículo 10 si el usuario se somete a ella en la manera descrita en los puntos ii) y iv). No obstante, este procedimiento no debería imponer una carga innecesaria a su actividad comercial. Por tanto, no debería esperarse que el usuario verifique las declaraciones formuladas por sus clientes. Si sus productos o servicios deben entregarse o prestarse físicamente, es en el propio interés de los clientes indicar correctamente su dirección. Si los pagos se efectúan por medio de una tarjeta de crédito, la mayoría de las empresas exigen una dirección para la facturación. No obstante, si los bienes o servicios se entregan o se prestan directamente a través de Internet, en la mayoría de los casos una empresa carece de medio para averiguar en el curso de las actividades comerciales dónde están ubicados sus clientes. En concordancia con la idea de que el usuario debería estar obligado únicamente a tomar medidas que no impongan una carga innecesaria a su actividad comercial, parece justificado imponer el riesgo restante de que se produzcan indicaciones falsas al titular del otro derecho, es decir, el derecho que se ha supuestamente infringido. Se recuerda que el concepto de “ubicación” es empleado simplemente desde un punto de vista fáctico y que no entraña una presencia continuada en el Estado miembro, lo que sí supone el término “domicilio” (véase la Nota 3.04).

12.07 A diferencia del Artículo 14, en el Artículo 12 no se menciona “el establecimiento de sitios portales en Internet”. Esto se debe a que en el Artículo 12 se describen las medidas que un usuario puede adoptar unilateralmente con el fin de evitar la responsabilidad.

Sin embargo, el establecimiento de sitios portales en Internet tendría que contar con el consentimiento de todas las partes involucradas. Por supuesto, puede adoptarse el establecimiento de sitios portales en Internet en virtud del Artículo 10 mediante el consentimiento del usuario y del titular del derecho supuestamente infringido, pero no como medida unilateral por parte del usuario.

12.08 El Artículo 12 forma parte del procedimiento de “notificación y prevención de conflictos” expuesto en los Artículos 9 a 11. En consecuencia, los titulares de derechos y otros usuarios permitidos, que utilizan su signo de buena fe, sólo podrán beneficiarse de una advertencia en el contexto de este procedimiento, es decir, una vez que hayan recibido una notificación de infracción, tal como lo estipulan los Artículos 10 y 11. Sin embargo, cabe observar que un titular de derecho u otro usuario permitido de buena fe, que sea consciente de la existencia de otro derecho sin haber recibido la notificación, no produciría probablemente un efecto comercial en virtud del Artículo 2 si toma todas las medidas establecidas en el Artículo 12 y, por tanto, no sería considerado responsable de la infracción de esos derechos. Sin embargo, esto tendría que decidirlo la autoridad competente en cada caso.

Notas sobre el Artículo 13

13.01 Esta disposición hace hincapié en la necesidad de adaptar las legislaciones nacionales o regionales sobre medidas correctivas a las infracciones ocurridas en Internet y de tener en cuenta que las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, así como los medios de aplicación de esos derechos, son de naturaleza territorial, mientras que Internet es de naturaleza mundial. Lo mismo puede decirse de las legislaciones de competencia desleal que son aplicables solamente a los actos que inciden sobre el mercado de un país en particular. Esas leyes carecen de potestad para aplicarse a actos que ocurren en terceros países. Por consiguiente, al estar vinculadas a ciertos mercados nacionales, las legislaciones de competencia desleal también están limitadas territorialmente.

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

consiguiente, las medidas correctivas tendrían que limitarse, en lo posible, al territorio en el que se reconoce el derecho y, en principio, deberían aplicarse únicamente si se puede establecer que el supuesto uso infractor del signo ha tenido lugar en ese territorio (véase el Artículo 6). Esto se determina en función del “efecto comercial” que ese uso ha producido en el Estado miembro en cuestión (véanse los Artículos 2 y 3). Por consiguiente, el “efecto comercial” del uso en Internet es el patrón que sirve para determinar una medida correctiva “proporcional”. El uso de un signo en Internet que infrinja un derecho objeto de protección en virtud de la legislación de un Estado miembro no debería prohibirse más de lo proporcional al efecto comercial que ese uso haya producido en dicho Estado miembro. Los requerimientos judiciales deberían limitarse generalmente a lo estrictamente necesario para prevenir o suprimir el efecto comercial en el Estado miembro en el que esté protegido el derecho infringido, y los daños y perjuicios sólo deberían atribuirse en función del efecto comercial del uso en ese Estado miembro.

13.03 De igual modo, deberían tomarse medidas correctivas para actos de competencia desleal sólo si el supuesto uso indebido en Internet ha tenido lugar en el Estado miembro de que se trate (Artículo 6), y deberían limitarse, de ser posible, a la eliminación del efecto comercial del Estado miembro en el que sea aplicable la legislación de competencia desleal.

13.04 El *párrafo 2)* hace hincapié en la necesidad de aplicar un enfoque equilibrado. Además de los intereses de las partes en cuestión, la autoridad competente también podría tener en cuenta, entre otras circunstancias, el número de Estados miembros en los que también está protegido el derecho infringido, el número de Estados miembros en los que el derecho infringido está protegido mediante un derecho o la relativa amplitud del uso en Internet.

13.05 *Párrafo 3).* En determinadas circunstancias el usuario del signo podría estar en condiciones de proponer una medida correctiva igualmente (o más) eficaz que la prevista por la autoridad competente, pero que sea menos gravosa para él. Por tanto, en un procedimiento de infracción el demandado debería tener el derecho a proponer una medida correctiva. No obstante, esto no significa que la autoridad competente esté obligada a pedirle al demandado que formule propuestas; la disposición del párrafo 3) representa la

simple aplicación del principio por el cual los demandados tienen derecho a ser oídos ante de que se tome una decisión sobre el fondo del asunto. Las palabras “[a] petición de parte” ponen de relieve ese aspecto. Naturalmente corresponde a la autoridad competente tomar la última decisión al término del procedimiento de infracción. Además, la disposición no interfiere con la capacidad de los tribunales o de otras autoridades competentes en virtud de la legislación aplicable para dictar medidas transitorias sin haber oído a la otra parte (*inaudita altera parte*); se puede conceder el derecho a ser oído en una etapa ulterior del procedimiento pero antes de que se tome una decisión sobre el fondo del asunto.

Notas sobre el Artículo 14

14.01 Esta disposición especifica más detalladamente el principio general de proporcionalidad contenido en el Artículo 13. En circunstancias normales, las medidas correctivas no deberían tener el efecto de obligar al usuario de un signo en Internet a que abandone todo uso de ese signo en Internet, ya que el derecho o la legislación de competencia desleal a cuya aplicación están destinados es territorialmente limitado.

14.02 *Párrafo 1).* Por este motivo, el párrafo 1) exige que, al establecer las medidas correctivas, las autoridades competentes consideren las limitaciones del uso encaminadas a evitar un efecto comercial en el Estado miembro en el que el derecho infringido es objeto de protección, o en el que la legislación de competencia desleal sea aplicable. De no haber un efecto comercial, el usuario ya no podrá ser considerado como infractor de un derecho o de haber cometido un acto de competencia desleal en ese Estado miembro (Artículo 6). La autoridad competente también puede pedir al usuario que evite por otros medios la comisión de la infracción o del acto de competencia desleal en el Estado miembro. Estos objetivos son iguales a los enunciados en el punto iii) del Artículo 10. No obstante, la situación es diferente: mientras que los Artículos 9 a 12 tratan de las medidas que los titulares de derechos de buena fe pueden adoptar para evitar la responsabilidad por la infracción de otro derecho, el Artículo 14 trata de la situación en la que un tribunal ya ha determinado que se ha producido una

infracción o un acto de competencia desleal y tome luego la medida correctiva proporcional.

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

14.04 Los *apartados a) a c)* recogen la advertencia enunciada en el Artículo 12, pero en este caso la advertencia se impone mediante un requerimiento judicial. En dicho caso, la autoridad competente tiene la libertad de determinar el idioma de la advertencia y de tener en cuenta la legislación que reglamente el uso de idiomas por parte de las autoridades oficiales.

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

Notas sobre el Artículo 15

15.01 *Párrafo 1).* Esta disposición contiene otra aplicación del principio general de proporcionalidad establecido en el Artículo 13. Un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet tendría repercusiones que rebasarían el territorio para el que tenga efecto el derecho infringido sobre ese signo. Los efectos de un requerimiento de esa índole tendrían un alcance comparable al de Internet y, por consiguiente, también podría denominarse “requerimiento judicial de validez mundial”. Por tanto, aplicar el principio de proporcionalidad significa que las autoridades competentes deberán abstenerse en la medida de lo posible de otorgar dichos “requerimientos judiciales de validez mundial”. Sin embargo, la disposición no excluye completamente las prohibiciones del uso, que pueden estar justificadas, especialmente en los casos de uso de mala fe, como la ocupación indebida del espacio cibernetico.

Por tanto, la disposición no interfiere en la legislación nacional contra la ocupación ilegal del ciberespacio que prevea prohibiciones del uso en dichos casos de uso de mala fe.

15.02 *Párrafo 2).* Esta disposición exime generalmente a los usuarios de “requerimientos judiciales de validez mundial” si no actúan de mala fe, tal y como se describe en el Artículo 4, y si son titulares de un derecho sobre ese signo, o están autorizados de cualquier otra forma a utilizar el signo en Internet de la manera en que lo utilizan. Cabría señalar que el concepto de “uso facultado” empleado en el Artículo 15 es de mayor amplitud que el empleado en el Artículo 9. En el Artículo 9, el “uso facultado” se limita a la utilización justa y honesta de términos genéricos o descriptivos, y al uso que se base en un derecho no comercial como un nombre de persona (véase la Nota 9.06). Sin embargo, a los efectos de la aplicación del Artículo 15, no existe una limitación de esa índole. En virtud de esa disposición existen numerosas razones adicionales por las que los usuarios pueden estar facultados para utilizar un signo de una manera particular, aun cuando no sean titulares de un derecho sobre el signo, tal y como se define en el Artículo 1.ii); el usuario podría, por ejemplo, estar facultado para usar el signo simplemente porque ninguna otra persona es titular de un derecho sobre dicho signo. Si su uso está simplemente permitido, el usuario no podría basarse en los Artículos 9 a 12 a fin de evitar la responsabilidad por la infracción de los derechos protegidos en virtud de la legislación de otros países. El párrafo 2) tiene el efecto de que, en los casos en que esté permitido el uso de buena fe, la autoridad competente únicamente podrá aplicar limitaciones del uso, como las descritas en el Artículo 14.

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

Publicación de la OMPI N° 845S
ISBN 978-92-805-2868-8