

## CASOS HIPOTÉTICOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

Se solicita a los Estados miembros del SCT que respondan a las siguientes preguntas basándose en su legislación nacional. Se agradecería que las respuestas se contestasen basándose en las respuestas tipo, observaciones adicionales, referencias a precedentes etc. Si una situación concreta no ha sido aún contemplada por su legislación nacional, deberá incluirse una indicación al respecto o podrá contestarse a la pregunta con arreglo al modo probable en que los tribunales de su país decidirían acerca del caso.

### I. COMPETENCIA GENERAL Y DERECHO APLICABLE

1. P, empresa basada en el país W, ha registrado su marca “GTI” en tres países W, X e Y. D, empresa basada en el país Z, ha registrado el nombre de dominio “gti.com” para un dispositivo de búsqueda en Internet que ofrece sus servicios gratuitamente como estrategia para atraer publicidad. El sitio Web y los anuncios que en él aparecen figuran en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. El sitio Web es visitado regularmente por usuarios de Internet de todo el mundo. P alega que, al registrar el nombre de dominio “gti.com”, D ha infringido su marca en los países W, X e Y. P desea entablar una demanda contra D, a fin de obtener un mandato judicial que impida que se siga utilizando el nombre de dominio “gti.com”, así como de obtener reparación.

a) *Competencia general.* Basándose en su legislación nacional, ¿los tribunales de qué país serían competentes para decidir en relación con la infracción de todos los derechos de que es titular P?

- Los tribunales del país donde el demandado (D) tiene su domicilio social (es decir, el país Z).
- Los tribunales del país donde el demandante (P) tiene su domicilio social (es decir, el país W).
- Los tribunales de los países en los que se establecieron los derechos (es decir, los países W, X e Y).
- Otros (sírvase especificar).

b) *Derecho aplicable*. Basándose en las normas del derecho internacional privado de su país, ¿qué legislación o legislaciones deberá aplicar el tribunal a fin de decidir sobre el fondo de este caso?

- La legislación del país en el que está registrado cada derecho, es decir la legislación del país W, X e Y.
- La *lex fori*, es decir la legislación del país donde esté situado el tribunal que conozca del caso.
- La legislación del país en que reside el demandado, es decir, el país Z.
- La legislación del país en que reside el demandante, es decir, el país W.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

## II. PUBLICIDAD

2. Un fabricante de automóviles (D) basado en el país Z, tiene un sitio Web en el que anuncia sus automóviles en un idioma ampliamente utilizado y comprendido en Internet. En este sitio Web, D anuncia la marca “GTI” que ha registrado en el país Z. Los automóviles de D no pueden ser pedidos por medio del sitio Web. Debido a ciertas razones económicas, los automóviles no se encuentran en el mercado de su país (W)\* aunque ciertos clientes concienzudos han conseguido comprar uno en el extranjero e importarlo a su país (W). No obstante, en su país (W), la marca “GTI” pertenece a otro fabricante de automóviles (P). P desea entablar una demanda contra D por infracción de la marca, pidiendo un mandato judicial contra la utilización por parte de D de la marca “GTI” en su sitio Web.

a) *Competencia*. ¿Serían competentes los tribunales de su país?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

b) *Infracción*. Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿podrá considerarse la utilización, por parte de D, de la marca “GTI” en su sitio Web como infracción de la marca de P?

- Sí.
- Si, pero el tribunal deberá limitar el efecto de su decisión a mi país (W).
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

---

\* Para los efectos de este documento, “W” se refiere al país de la persona que contesta al Cuestionario.

c) *Descargos de responsabilidad.* Si ha contestado “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera añadido en su sitio Web una frase que dijese “los automóviles no están disponibles en el país W”?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

d) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si P hubiese registrado su marca “GTI” en su país (W) (y D no lo hubiese hecho), ¿podría su utilización en el sitio Web mantener el registro de la marca en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- Sí.
- No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

### III. PEDIDOS POR CORREO

3. D vende libros en Internet bajo su marca “GTI”, registrada en el país Z. El idioma del sitio Web es ampliamente utilizado y comprendido en Internet; no obstante, no se trata del idioma oficial de su país (W). P ha registrado la marca “GTI” en su país (W) y lo utiliza para su cadena de librerías. P desea entablar una demanda contra D por infracción de la marca en un tribunal de su país (W).

a) *Competencia.* Basándose en la legislación de su país (W), ¿serían competentes los tribunales de su país (W) para conocer del caso?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

b) *Infracción.* ¿Podrían considerarse las actividades de D como una infracción de la marca de P en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- Sí.
- Si, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión a mi país (W).
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

c) *Relaciones con un país determinado.* Si ha contestado “no” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera vendido un número considerable de libros a clientes de su país (W)?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

d) *Descargos de responsabilidad.* Si ha contestado “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiera añadido en su sitio Web una frase que dijera “no se aceptan pedidos de personas que residan en el país W”, y si D hubiera rechazado pedidos de clientes cuyas tarjetas de crédito fueron emitidas por bancos situados en su país (W)?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

e) *Mantenimiento del registro de la marca.* Si D pero no P hubiera registrado su marca “GTI” en su país (W) y P no lo hubiera hecho, ¿podría su utilización en el sitio Web mantener el registro de la marca en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- Sí.
- No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

f) *Mantenimiento del Registro de Marcas.* Si ha contestado “no” a la pregunta e) ¿hubiera sido distinta su respuesta si la empresa hubiese vendido un número considerable de libros a clientes de su país?

- Sí.
- No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

#### IV. ENTREGA POR INTERNET

4. La empresa D es el titular de la marca “GTI” en el país Z y la empresa P lo es en su país (W). Ambas empresas fabrican programas informáticos. La marca no está registrada en ningún otro país del mundo. La empresa D tiene un sitio Web a partir del cual puede teledescargarse su soporte lógico y en el que se anuncia la marca “GTI”. Los pagos pueden efectuarse en Internet por medio de tarjeta de crédito. El texto que figura en el sitio Web está en un idioma

ampliamente utilizado y comprendido en Internet. La empresa P quiere entablar una demanda contra D, a fin de solicitar un mandato judicial para impedir que se siga utilizando la marca “GTI” en Internet y para obtener reparación.

a) *Competencia.* Basándose en la legislación de su país, ¿serían competentes los tribunales de su país (W) respecto de D?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

b) *Infracción.* ¿Se considerarían las actividades de D como infracción de la marca de P en virtud de la legislación en materia de marcas de su país?

- Sí.
- Sí, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión a mi país (W).
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

c) *Relaciones con un país determinado.* Si ha contestado “no” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si el sitio Web de D hubiese sido visitado por un número considerable de usuarios de Internet a partir de servidores situados en su país (W), y si los clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos de su país (W) hubiesen teledescargado soporte lógico?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

d) *Descargo de responsabilidad.* Si ha respondido “sí” a la pregunta a) o b), ¿hubiera sido distinta su respuesta si D hubiese añadido en su sitio Web una frase que dijese “no se aceptan pedidos de personas residentes en el país W”, y si D hubiese rechazado pedidos de clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos situados en su país (W)?

- Sí.
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

e) *Derechos en conflicto*. La empresa P ha obtenido satisfacción contra D y dispone ahora de un sitio Web en el que ofrece la teledescarga de su soporte lógico bajo la marca “GTI”. El sitio Web está en un idioma ampliamente utilizado en Internet. Ha sido visitado por un número considerable de usuarios de Internet residentes en el país Z, y se han efectuado algunas transacciones por medio de tarjetas de crédito emitidas por bancos del país Z. Ahora, la empresa D quiere entablar una demanda contra P en el país Z, pidiendo un mandato judicial contra P, así como reparación. Basándose en la legislación de su país, ¿tendría éxito D?

- Sí.
- Sí, pero el tribunal tendría que limitar el efecto de su decisión al país en el que está protegido el derecho infringido (es decir, el país Z).
- No.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

f) *Mantenimiento del registro de la marca*. Si P únicamente utilizaba la marca “GTI” en su sitio Web, en las circunstancias descritas en la pregunta e), ¿En virtud de la legislación en materia de marcas de su país, podría esta utilización mantener el registro de la marca en su país (W)?

- Sí.
- No, la marca podría cancelarse debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

g) *Mantenimiento del registro de la marca*. Si ha contestado “no” a la pregunta anterior, ¿hubiera sido distinta su respuesta si el sitio Web hubiese sido visitado por varios usuarios de Internet a partir de servidores situados en su país (W) y si los clientes con tarjetas de crédito emitidas por bancos de su país (W) hubieran teledescargado soporte lógico?

- Sí.
- No, la marca podría ser cancelada debido a la no utilización transcurrido cierto tiempo.
- Otra respuesta (sírvese especificar).

## VI. UTILIZACIÓN ASOCIATIVA

### 1. Metaetiquetas y código html. invisible

5. La marca “GTI” ha sido registrada en su país por P, un productor de cafeteras y filtros para café. D tiene un sitio Web en el que anuncia sus filtros para el café afirmando que dichos filtros pueden utilizarse con “la gama de cafeteras de filtro GTI”. El sitio Web ha sido configurado en modo tal que aparece como primer resultado de búsqueda cuando se teclea la marca “GTI” en un dispositivo de búsqueda frecuentemente utilizado. La razón reside en que D ha repetido la frase “Filtros para café, cuyo empaquetado y precios son atractivos, que pueden utilizarse con la gama de cafeteras de filtro GTI” varias veces entre las metaetiquetas o en el código html. invisible de su sitio Web. Basándose en la legislación de su país, ¿impediría un tribunal que D utilizase la marca “GTI” de esta manera?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”.
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal.
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”.
- Otra respuesta (sírvase especificar).

### 2. Venta de palabras clave

6. La marca “GTI” ha sido registrada en su país por P, un fabricante de cosméticos. D tiene un dispositivo de búsqueda en Internet. Cuando se introduce la marca “GTI” en el dispositivo de búsqueda de D, aparece el sitio Web de P y sobre la lista de los resultados de la búsqueda aparece, claramente separado de ella, un anuncio publicitario de un vendedor de cosméticos al por menor por Internet (C). La razón radica en que D ha vinculado el anuncio a la marca “GTI” y lo ha vendido a C que desea atraer a los usuarios de Internet, que buscan cosméticos “GTI”. Basándose en la legislación de su país, ¿tendría éxito la demanda en los tribunales de P para impedir que D “venda” su marca a los anunciantes?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”.
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal.
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”.
- Otra respuesta (sírvase especificar).

### 3. Utilización justa, utilización no comercial

7. Un vendedor al por menor (D) vende juguetes por Internet. D utiliza la marca de un gran productor de juguetes (GTI) como subdirectorío en su localizador uniforme de recursos (URL) (<http://www.D.com/GTI.html>). En esta página Web, se ofrece información sobre juguetes de la marca “GTI” y se anuncia la marca “GTI”. Los juguetes pueden pedirse por medio del sitio Web de D. Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿podría GTI impedir a P que utilice su marca en el subdirectorío de su URL y que la anuncie en su página Web?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”.
- Si, se consideraría como un acto de competencia desleal.
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”.
- Otra respuesta (sírvase especificar).

8. La “Asociación de Propietarios de GTI” es una organización no comercial de propietarios de automóviles producidos por el fabricante de automóviles P, bajo la marca “GTI”. Basándose en la legislación de su país, ¿podría impedir P que esta asociación anuncie la marca “GTI” en su página de acceso, la cual no contiene ningún texto comercial?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”.
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal.
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”.
- Otra respuesta (sírvase especificar).

9. “La GTI Bank” ha registrado esta marca en su país. D tiene un sitio Web bajo el nombre de dominio “ihategti.com” que contiene críticas a la “GTI Bank”. Basándose en la legislación en materia de marcas de su país, ¿tendría éxito la demanda de “GTI Bank” destinada a obtener un mandato judicial contra D?

- Sí, se consideraría como una infracción de la marca “GTI”.
- Sí, se consideraría como un acto de competencia desleal.
- No, se consideraría como utilización legítima de la marca “GTI”.
- Otra respuesta (sírvase especificar).