

OMPI



S

SCT/6/7 Prov.1
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 30 de marzo de 2001

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta sesión
Ginebra, 12 a 16 de marzo de 2001

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN CONJUNTA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS
EN INTERNET

Documento preparado por la Oficina Internacional

ÍNDICE

<i>Propuesta de recomendación conjunta</i>	3
<i>Preámbulo</i>	4
<i>Parte I: Generalidades</i>	5
Artículo 1: Expresiones abreviadas	5
<i>Parte II: Uso de un signo en Internet</i>	6
Artículo 2: Uso de un signo en Internet en un Estado miembro	6
Artículo 3: Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro ...	7
Artículo 4: Mala fe	9
<i>Parte III: Adquisición y mantenimiento de los derechos sobre signos</i>	10
Artículo 5: Uso de un signo en Internet y adquisición y mantenimiento de los derechos	10
<i>Parte IV: Infracción y responsabilidad</i>	11
Artículo 6: Uso de un signo en Internet, infracción de los derechos y actos de competencia desleal.....	11
Artículo 7: Responsabilidad por infracción y actos de competencia desleal en virtud de la legislación aplicable	12
Artículo 8: Excepciones y limitaciones en virtud de la legislación aplicable	13
<i>Parte V: Notificación y prevención de conflictos</i>	14
Artículo 9: Uso anterior a la notificación de infracción	14
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
<i>Parte VI: Medidas correctivas</i>	18
Artículo 13 Medidas correctivas proporcionales al efecto comercial	18
Artículo 14 Limitaciones del uso de un signo en Internet	19
Artículo 15 Limitación de la prohibición de uso de un signo en Internet	20

Propuesta de 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.

Siguen las disposiciones.

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 10*bis* 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 cuasijudicial 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 entablado 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:

[Artículo 3.1)d), continuación]

- 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, quizá ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

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 telefax.

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.

[Fin del documento]