



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**CUESTIONES MÁS ACTUALES DEL DERECHO DE MARCAS. LA PROBLEMÁTICA
DEL USO DE LAS MARCAS EN INTERNET Y FRENTE A
LOS NOMBRES DE DOMINIO***

*Documento preparado por el Sr. Marco Matías Alemán, Administrador Principal
de Programa, Oficina de Cooperación para el Desarrollo para
América Latina y el Caribe, OMPI, Ginebra*

* Las opiniones e ideas expresadas en el presente escrito no necesariamente corresponden con la posición oficial de la OMPI y por lo tanto el autor las presenta a título personal.

I. INTRODUCCIÓN

1. Los notables avances registrados en las tecnologías de la información en los últimos años están transformando de un lado la manera en que los particulares se comunican y de otro lado el ambiente y la práctica de los negocios. Las tecnologías subyacentes en Internet son la causa de la apertura de nuevas oportunidades empresariales y del rediseño de la forma de llevar a cabo negocios ya existentes.
2. Esta revolución digital se basa en la confluencia de tres grandes disciplinas diferentes: de un lado, la electrónica que ha aportado los equipos capaces de procesar grandes volúmenes de información a unas velocidades impresionantes; el soporte lógico que opera esas máquinas, y que si bien ha crecido en complejidad (desarrollos dirigidos a la compresión de datos, en comunicaciones, etc.), no son menores los logros que se han obtenido en los intentos de hacerlos más amigables para los usuarios, aun para los no expertos; y por último, las telecomunicaciones que han permitido la interconexión. La confluencia de la que venimos hablando ha sido la causa de lo que se conoce como Tecnologías de la Información (TI).
3. No es difícil imaginar el importante papel que los derechos de propiedad intelectual juegan en un entorno como el que acabamos de mencionar, desde la figura del derecho de autor como mecanismo para brindar protección a todos los contenidos (obras que circulan en la red), ya sean obras literarias, musicales o cinematográficas o como mecanismo para brindar protección a los soportes lógicos de los que venimos hablando (en la mayoría de países el software obtiene protección por la vía del derecho de autor); o el importante papel que han jugado las patentes como mecanismo para estimular las investigaciones en sectores como el de las telecomunicaciones y no menos importante el papel que han jugado las marcas en la identificación de productos y servicios que se ofrecen en la red.
4. Tampoco resulta extraño que el nuevo entorno digital le plantee a los sistemas jurídicos existentes el reto de ajustarse a esas nuevas realidades, es decir, que por un lado se realicen las aclaraciones que sean del caso, como por ejemplo, que se considera igual la explotación de una obra que se hace en el entorno análogo (una reproducción física) como aquella que se lleva a cabo en el entorno digital¹ o que simplemente el derecho evolucione en la búsqueda de soluciones a esas nuevas realidades.² Algunos temas como el de la determinación de la jurisdicción competente y el derecho aplicable para resolver los conflictos relativos a la

¹ En este sentido se puede ver la declaración concertada al Artículo 1.4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor WCT (1996) en la que se deja expresa constancia que las disposiciones del Convenio de Berna (1971) en lo relativo al derecho de reproducción son totalmente aplicables en el entorno digital “*queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción.*” En igual sentido la declaración concertada a los artículos 7, 11 y 16 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), donde se deja constancia que el derecho de reproducción se aplicará a las interpretaciones, ejecuciones y fonogramas en formato digital.

² Es el caso de el conflicto entre las marcas y los nombres de dominio donde a pesar de la existencia de un marco normativo (Régimen de Marcas) para la solución de los conflictos que se han presentado, se considera éste como insuficiente, haciéndose indispensable el desarrollo de un nuevo marco legal para abordar el problema de manera eficiente.

propiedad intelectual que surgen en la red han motivado importantes discusiones sin que se haya podido lograr una solución de consenso y en algunos casos, la elaboración de mecanismos de solución especiales, como es el de la Política Uniforme de Solución de Disputas de la ICANN, se han visto como un logro significativo.

5. Por ello los retos que le plantea el entorno digital al sistema de la propiedad intelectual se da tanto en las relaciones entre los particulares (intercambio de música) como en el ámbito mercantil (uso de una marca de propiedad de un tercero). En relaciones con el último, es decir en el ámbito mercantil, merece especial atención el tema del comercio electrónico y su relación con la propiedad intelectual.

II. COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

6. En los últimos años se ha generalizado el uso del término “comercio electrónico”, pasando a formar parte integrante de la terminología contemporánea de las tecnologías de la información. La expresión “comercio electrónico” se utiliza con frecuencia en los medios informativos, en los negocios, y en el lenguaje corriente para referirse a una amplia gama de actividades que normalmente asociamos al uso de computadoras y de Internet, para el comercio de bienes y servicios de una manera nueva, directa y electrónica.

7. Los medios electrónicos descritos anteriormente han creado un medio mundial sin límites, de manera que ninguna empresa que ofrezca bienes o servicios en Internet tenga que dirigirse a un mercado geográfico concreto. La creación de un sitio Web comercial puede proporcionar, incluso a una empresa pequeña, acceso a mercados y a usuarios de Internet de todo el mundo. Tanto las empresas grandes como las pequeñas están comprobando que lo que diferenciaba hasta ahora a los sectores comerciales –en razón de las características físicas de los bienes o servicios y de los diversos medios empleados para su distribución (por ejemplo, libros, películas, discos compactos, televisión, radio y retransmisiones por la Web)– está perdiendo su razón de ser.

8. El crecimiento de Internet y el comercio electrónico en los últimos años ha sido de importantes proporciones. En un solo año, de 1998 a 1999, el número de usuarios aumentó en un 55% a escala mundial. Se calcula que cerca del 10% de la población mundial está en línea lo que representa más de 605 millones de usuarios (Nua Internet Surveys, 1 de noviembre de 2002).

9. En diversas regiones, el uso de Internet ha alcanzado proporciones de tal envergadura que las empresas no pueden permitirse por más tiempo permanecer al margen de la Red, en particular si desean mantener su presencia en el mercado. Algunos expertos creen que este crecimiento continuará en la misma línea en los próximos 20 años, motivado en particular por los avances tecnológicos y la disminución de los costos de la informática y las telecomunicaciones.

10. El aumento de las operaciones ha sido igualmente impresionante, con previsiones constantemente revisadas al alza. Un examen de las principales estimaciones indica que, partiendo de cero prácticamente en 1995, el comercio electrónico mundial se cifró en 26.000 millones de dólares en 1997 y en 43.000 millones en 1998, 1.9 trillones en 2002 y se prevé que llegue a la extraordinaria cifra de 6 trillones en el 2004 (Gartner Group que cubre transacciones B2B).

11. Hasta el momento, los beneficios mundiales de este nuevo tipo de comercio han sufrido los efectos de la disparidad de acceso entre regiones geográficas, en la distribución de sistemas de alojamiento en Internet (*host*), las regiones con el mayor número de usuarios son Norte América (37%), Asia (31%) y Europa (29%).

12. El entorno internacional que caracteriza al Internet, pero particularmente la ausencia de fronteras en la red, plantea importantes cuestionamientos a los distintos regímenes jurídicos que guardan relación con las actividades que se desarrollan en la red y particularmente al sistema de propiedad intelectual, a pesar de que este último se soporta en un antiguo y sólido proceso de internacionalización.³ Sin embargo, el sistema de propiedad intelectual descansa sobre dos importantes conceptos: de un lado, el de soberanía que consiste en que cada estado se reserva el derecho de decidir dentro de su territorio la concesión o negación de los derechos de propiedad industrial que se tramiten ante sus autoridades competentes y de otro lado, el principio de territorialidad que consiste en que los derechos de propiedad industrial que obtiene un particular son ejercitables exclusivamente dentro de los límites territoriales del estado en que se obtuvo el mencionado registro. Estos dos conceptos son la causa de tensiones en el ejercicio y la defensa de algunos derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, en atención a la naturaleza misma de la red que no conoce de fronteras.

III. LOS CONFLICTOS DE LAS MARCAS EN LA RED

13. En la red se utilizan diferentes elementos de identificación de personas (nombre civiles o comerciales), de productos o servicios (marcas), de ordenadores conectados a la red (a través de lo que se conoce como *fully qualified domain name* compuesto de un lado del nombre del ordenador –www– y del nombre del dominio –TLD y SLD–), de establecimientos comerciales (rótulos). Por lo cual las posibilidades de conflicto que existían en el entorno físico o real se ven aumentadas en el entorno digital, ya que la presencia que se logra en la red es naturalmente de una mayor cobertura, en principio mundial si se tiene en cuenta la posibilidad acceder a esa información desde cualquier parte del mundo.

³ Muestra de ello son el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, cuya primera acta data de 1883, y del que eran miembros a 15 de abril de 2002 163 estados y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas cuya primera acta data de 1886 y del que eran miembros a 15 de abril de 2002 149 estados. Además de ello importantes pasos se han dado en el reconocimiento de la internacionalización de la propiedad intelectual con la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del que eran parte 144 Estados a 1 de enero de 2002.

14. Así las cosas, entre otros problemas que se pueden plantear, entre dos o más partes, por el uso de una marca en la red, son los siguientes: i) conflictos entre marcas idénticas o similares que se utilizan por parte de titulares diferentes en la identificación de productos o servicios idénticos o similares; ii) el conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (*metatag, linking y framing*), en los que si bien se incluye la referencia o la utilización de una marca, estas se hacen a título que no constituye uso en los términos de la propiedad intelectual; y iii) el conflicto que surge con la adopción como nombre de dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero.

A. Conflictos entre marcas que se utilizan en la identificación de productos o servicios similares por parte de titulares diferentes

15. En lo que respecta al mercado tradicional (real por oposición al virtual en la red) las marcas juegan un importante papel como elemento de organización de los mercados, por medio de la identificación del origen empresarial de los productos o servicios que identifican. Igualmente destacable es el papel que tienen como uno de los más valiosos activos con los que cuentan los empresarios gracias al valor económico que ellas tienen para sus titulares.⁴ Ambos temas tienen igual o mayor importancia cuando hablamos de la protección de las marcas en Internet, máxime si tenemos presente la creciente presencia de los empresarios y de sus operaciones comerciales en la red (como se tuvo oportunidad de comentar en los párrafos 6 y ss).

16. Reconocido el hecho de la existencia de un número importante de posibilidades de conflicto entre marcas de propiedad de empresarios que utilizan la red como mecanismo de publicidad o de concreción de operaciones comerciales, nos preguntamos: ¿se pueden aplicar las disposiciones generales en materia de marcas para establecer una eventual violación de un derecho? ¿Qué temas requerirían un trato diferencial? ¿Se debe apuntar a un mecanismo legal diferente al régimen de marcas para solucionar estos conflictos?

17. En términos generales se puede afirmar que el régimen de marcas es suficiente para determinar la existencia de un derecho sobre un signo a título de marca y el alcance del mismo. Por ejemplo, si se trata de establecer la eventual violación a un derecho sobre una marca de propiedad de un empresario español, la cual utiliza en la identificación de productos o servicios, por parte de un tercero que anuncia en una página en Internet la disponibilidad de los mismos productos o servicios, y que identifica con un signo igual o semejante, se debe acudir a la legislación española sobre marcas (Artículo 31 de la ley anterior y 34 de la nueva ley de marcas, ley 17 del 7 de diciembre de 2001). Es decir, el titular deberá acreditar que el tercero que utiliza el signo en Internet se encuentra incurso en algunas de las prohibiciones previstas en el numeral 2 del Artículo 34, cuyo texto es el siguiente.

“Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

⁴ Un estudio de Interbrand en el año 2001: las primeras tres marcas mundiales en términos de su valor son: Coca Cola con US\$ 68.9 billones; Microsoft con US\$ 65.1 billones; e IBM con US\$ 52.7 billones.

a) *Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*

b) *Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*

c) *Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca, cuando está sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca.”*

18. Siguiendo con el ejemplo propuesto, la norma prevé un requisito adicional para que proceda la acción por violación de derecho como se desprende del encabezado de la norma, es decir, se requiere que el uso del tercero se dé *en el tráfico económico*. Se pueda dar un uso en Internet con fines que no son comerciales de un signo que se encuadra en los supuestos del numeral 2, sin que en principio prospere la acción.⁵

19. La ley española objeto de nuestro ejemplo además de definir claramente las prohibiciones, procede a agregar (en el numeral 3) a título meramente ilustrativo el tipo de conductas contra las que podrá actuar el titular de la marca (unas típicas de mercado real, otras dirigidas al entorno digital y otras que se pueden aplicar a ambos). Estas son entre otras: poner el signo en los productos o en su presentación (dirigida al mercado real); ofrecer o comercializar los productos (se puede aplicar en ambos entornos); importar o exportar (mercado real); y usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (entorno digital) etc.

20. Sobre el hecho de la protección de las marcas en los términos antes expuestos es decir, cumpliendo los presupuestos de la ley de marcas del país donde se invoque protección ha habido diversos pronunciamientos de tribunales alrededor del mundo, en el sentido de reconocer de un lado, la violación del derecho y del otro, ordenar la cesación del uso.⁶

21. Sin embargo, se debe reconocer que hay otros problemas que ameritan un análisis más detallado. Por ejemplo, cuando se considera que alguien que usa un signo en una página en Internet tiene presencia en otro país que pueda ser calificada como un uso comercial a los efectos del régimen de marcas. Es claro que en razón a la vocación internacional de Internet,

⁵ En sentido *Bally Total Fitness Vs Andrew Faber y Bihari Vs Gross* (119 F. Supp. 2d 309 S.D.N.Y.2000), ambos casos fallados en los Estados Unidos de América, en los que a pesar de reconocer la existencia de un uso de las marcas, el uso no fue con fines comerciales, en ambos casos se trataba de información puesta en la red para presentar quejas contra los titulares de las marcas, pero que no producía un riesgo de confusión frente a los consumidores, ya que los demandados no ofrecían producto o servicio alguno.

⁶ *Playboy Enterprises, Inc v. Chuckleberry Publicing Inc.*, 939 F. Supp.1032 N.S.N.Y 1996, *Zippo Manufacturing Comp. V. Zippo Dot Com, Inc.*,952 F.Supp.1119 W.D. Pa.1997).

una interpretación amplia de este tema podría llevar a la conclusión de que, por el simple hecho de incluir un signo en una página y que a ésta se pueda acceder desde cualquier parte del mundo se está ante un efecto comercial en todos los países, lo cual puede generar incertidumbres respecto a los eventuales conflictos en los que se podría ver envuelto un empresario. Un criterio más restrictivo sería por ejemplo, requerir algún tipo de vínculo entre el uso del signo en Internet y el país en el que se reclame protección. Pero ¿qué tipo de vínculo? ¿se podrá insistir en el uso en el comercio típico del régimen de marcas?

22. En la Recomendación Conjunta *sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*,⁷ se establece que se entiende “usado” en un territorio un signo que se usa en el Internet si la utilización tiene un efecto comercial en un estado miembro. La Recomendación Conjunta hace una relación de algunos criterios, no limitativos, que se deben tener presentes para determinar si un uso tiene un efecto comercial en un estado en particular, entre otros: i) circunstancias indicativas de que el usuario del signo ha iniciado operaciones en ese estado o tienes planes “de envergadura” para iniciar operaciones; ii) indicios de las operaciones comerciales que está llevando a cabo o que planea llevar a cabo el usuario del signo atendiendo al nivel y el tipo de la actividad comercial. Por ejemplo, si se prestan servicios de posventa u otros servicios a clientes; iii) la conexión entre la oferta de los productos y servicios y el estado miembro. Por ejemplo, si se ofrece la entrega de ellos en el país o si los precios están en la moneda local; iv) la conexión entre la forma en que se usa la marca en Internet y el país. Por ejemplo, si se le puede contactar en ese país, ya sea un contacto interactivo, o una dirección en el país, o si el nombre se utiliza en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país (norma ISO 3166), o si está en el idioma local o ha sido efectivamente visitado por usuarios del estado miembro; y v) la relación entre el signo usado y algún derecho existente en el país miembro, ya sea que el uso este respaldado por el derecho o que constituya el aprovechamiento indebido de la distintividad o reputación, o que lo menoscabe injustificadamente, de un signo de propiedad de un tercero en el estado miembro.

23. Así las cosas, la Recomendación Conjunta contiene pautas para establecer cuándo el uso de un signo en la red puede entrar en conflicto con los derechos que sobre el mismo signo tenga un tercero en un estado miembro en particular; pero ¿qué pasa cuando existen derechos paralelos en diferentes estados sobre un signo a título de marca en la identificación de productos o servicios iguales o similares y cada uno de los titulares tiene presencia en la red? ¿Cuál de los derechos debe primar? ¿Cómo se determina el tema de las responsabilidades?

24. Sobre lo primero, en principio un derecho no debe primar sobre otro, es decir de darse el caso de dos titulares distintos sobre un mismo signo en dos países diferentes, en principio y de acuerdo a lo que sobre este tema dispone la mayoría de legislaciones, no puede considerarse que uno tenga un mejor derecho que otro (algunas excepciones se pueden dar en los casos de

⁷ Adoptada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima sexta serie de reuniones de la Asamblea de los estados miembros de la OMPI, de 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. La adopción de Recomendaciones Conjuntas constituye una nueva forma de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados y que complementa la labor basada en los tratados, que la OMPI viene llevando a cabo con arreglo a lo dispuesto en su programa y presupuesto de los años 98 y 99.

marca notoria y en casos de mala fe). De darse el caso que hemos planteado, se debe abordar el tema de las responsabilidades y las medidas correctivas que deben tomarse. Sobre estos se dedican los Artículos 9 al 15 de la Recomendación Conjunta que ya hemos citado.

25. Sobre el tema de las responsabilidades se establece en la mencionada Recomendación Conjunta, que no habrá responsabilidad por el uso de un signo en Internet a pesar de infringir un derecho en un estado miembro, si: i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro estado miembro o tiene una autorización válida para usarlo otorgada por un titular en ese estado miembro, o la ley de su país lo autoriza a usarlo de esa forma; ii) tanto la adquisición del derecho sobre el signo como el uso se han hecho de buena fe; iii) el usuario proporciona información suficiente sobre donde contactarlo o sobre los derechos con que cuenta; y iv) una vez notificado de que su uso infringe un derecho, adopta rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el estado miembro objeto del reclamo, como por ejemplo, la inclusión de una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y que no está dispuesta a entregar los productos o prestar los servicios a los clientes domiciliados en el estado miembro objeto del reclamo.

26. En aquellos casos en los que ocurra una infracción de derechos, los estados adoptarán medidas correctivas proporcionales al efecto comercial en el estado, las que deben dirigirse a evitar un efecto comercial en el estado o evitar la infracción del derecho en el estado. Las medidas podrán ser: obligarlo a incluir una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y de que no está dispuesta de producto o prestar servicios a los clientes domiciliados en el estado miembro objeto del reclamo u obligarlo a investigar antes de la entrega de productos o la prestación de servicios que los clientes no estén domiciliados en el estado donde se produce la infracción.

27. Las anteriores medidas tienen un efecto al interior del país en el que se reclama la protección, lo cual corresponde a la aplicación del principio de territorialidad que inspira el régimen de marcas, pero ¿puede darse un fallo que vaya más allá de las fronteras territoriales del país donde se toma la decisión? En principio, la respuesta es que sí, ya que a luz de las disposiciones de la Recomendación Conjunta, si bien la autoridad competente de un estado donde se infrinja un derecho de marca debe evitar “en la medida de lo posible” imponer una medida correctiva que tenga el efecto de impedir cualquier uso futuro del signo en Internet, la norma deja abierta la posibilidad a que la autoridad competente imponga una medida correctiva que tiene como efecto el retiro del signo de Internet, es decir una medida de efecto global. En ningún caso la autoridad podrá adoptar una medida de efecto global cuando el usuario tenga un derecho en otro estado o una autorización para usar, siempre que tanto la adquisición del derecho como el uso se hagan de buena fe. Es claro entonces que en aquellos casos donde no concurren los dos requisitos mencionados y siempre que la autoridad *no lo pueda evitar* podría una autoridad ordenar el retiro de un signo de la red.

B. El conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (*metatag, linking y framing*), en los que si bien se incluye la referencia o la utilización de una marca, estas se hacen a título que no constituye uso en los términos de la propiedad intelectual

28. Dado el rápido y continuado desarrollo del comercio electrónico, es casi imposible ofrecer una lista exhaustiva de las distintas maneras de utilizar una marca en Internet y prever qué nuevas formas de uso podrían plantear interrogantes en el futuro. Actualmente, algunas

de esas prácticas, como la “colocación de hiperenlaces” o la “colocación de metaetiquetas” son indispensables para un uso eficaz de la *World Wide Web*. No obstante, plantean amenazas potenciales para los titulares de marcas dado que facilitan la creación de asociaciones, aumentando de esta manera el peligro de confusión, dilución u otras formas de explotación deshonestas de marcas. En el Artículo 6 de la Recomendación Conjunta antes mencionada se establece qué se tomará en consideración para determinar una eventual infracción en Internet, el que éste haya sido usado en la red incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos. A título de ejemplo señalaremos algunos de esos casos:

a) Uso de una marca como metaetiqueta

29. Una metaetiqueta es una palabra clave colocada en un sitio Web de código HTML como medio para que los motores de búsqueda de Internet (Yahoo, Altavista, Lycos etc.) clasifiquen los contenidos del sitio Web. Las metaetiquetas no son visibles en el mismo sitio Web (aunque pueden hacerse visibles junto con el código fuente de la página). Sin embargo, un motor de búsqueda que busque todos los sitios Web que contenga una palabra clave concreta encontrará y listará ese sitio concreto. Cuanto más aparece una palabra clave en el código oculto, más posibilidades tiene el buscador de encontrar el sitio en su búsqueda de resultados.

30. Para efectos de lograr la efectiva protección de una marca que es usada como metaetiqueta por un tercero en Internet, se debe acudir a la legislación del lugar en que se invoca protección, y de acuerdo a la misma establecer el ámbito de la protección –*ius prohibendi*– que reciben las marcas en ese estado. Así por ejemplo, en el caso de la legislación española donde el *ius prohibendi* abarca cualquier uso de la marca en el tráfico económico (Art. 34), será viable que prospere una acción por violación de derechos,⁸ debiéndose claramente cumplir con otros requisitos de la legislación marcaria, como es de un lado que el uso sea para productos iguales o similares (principio de la especialidad) y que no se trate de “uso honesto” (por ejemplo, si un vendedor al por menor usa una marca como metaetiqueta para indicar a los posibles clientes que está ofreciendo productos de esa marca o si se trata simplemente del uso de expresiones genéricas).⁹

31. En aquellos casos donde el *ius prohibendi* se limite a prohibiciones de uso a título de marca para identificar productos o servicios, las posibilidades de protección son menores, ya que la inclusión del signo en Internet como metatag no tiene el propósito de distinguir productos o servicios, sino el de permitir que el correspondiente recurso Internet sea localizado por los buscadores cuando se introduzca la palabra correspondiente.¹⁰

⁸ En los Estados Unidos de América, de los primeros casos de aplicación de la ley de marcas por el uso del mismo signo como metatag se dio en conflicto entre *Institutorm Technologies Inc v National Envirotech*, en el que el que ambos eran empresarios competidores y cuando se utilizaba un motor de búsqueda para encontrar información sobre Institutorm aparecía igualmente información sobre el demandado. El resultado fue que la Corte obligó al demandado a eliminar el metatag de su website y adicionalmente se debía pedir al motor de búsqueda que procediera a una reclasificación. En igual sentido *Playboy Enterprises Inc, v. Calvin Designer Label 44 USPQ 2d 1157 (1997)*, en la que el demandante obtuvo protección de su derecho de marcas por el uso de la misma como nombre de dominio y como metatag.

⁹ En este sentido, *Playboy Ent. Inc. v. Terriwlls 47 USPQ Sd, 1186 (D.C.L a 1998)*

¹⁰ La normativa andina Decisión 486 regula en el Artículo 155 lo relativo a las facultades que tiene el titular de una marca, siendo éstas, en principio, dirigidas a evitar el uso de una marca

b) “Venta” de marcas como palabras clave

32. Los motores de búsqueda de sitios Web de Internet están entre los sitios más visitados de Internet, por lo que son especialmente atractivos para los anunciantes. Algunos de estos motores de búsqueda “venden” palabras clave a los anunciantes que quieren dirigir sus productos o servicios hacia un grupo concreto de usuarios de Internet. El resultado es que siempre que la palabra clave entre en el motor de búsqueda, aparecerá un anuncio junto con los resultados de la búsqueda. Los vendedores al por menor, por ejemplo, han comprado palabras clave a fin de que sus anuncios sean visualizados siempre que se encuentre ese producto que lleva una marca concreta. Esto ha sido impugnado por los titulares de marca que están preocupados por el hecho de que esos anuncios puedan desviar a los clientes de su propio sitio Web, o de los sitios Web de sus vendedores al por menor en línea preferidos o autorizados.

c) El “linking”

33. Consiste en conectar dos partes de una misma página Web o dos páginas Web independientes por medio de una referencia de hipertexto, de forma que una vez hecho el link se accede directamente a la parte designada. Esta práctica tiene importantes implicaciones desde la perspectiva del derecho de autor en lo que hace referencia a las posibilidades legítimas que se tiene de acceder o no a esos contenidos y desde la óptica de la propiedad industrial en la medida en que se relacionen o vinculen marcas de titulares diversos. Sobre este último punto debemos reiterar que el uso del signo por parte del tercero no autorizado se debe hacer a título de marca y por ello cumplirse con ciertos principios del derecho de marcas, para efectos de que prospere una acción por infracción.

d) “El framing”

34. Una aplicación informática permite dividir la propia página Web en diversas ventanas que pueden operar las unas con independencia de las otras, siendo posible acceder a una página Web ajena a través de una de estas ventanas y, así, que el usuario de una página Web que tiene esta configuración acceda a través de ella a otras páginas Web, manteniéndose el resto de ventanas de la primera, lo que a su vez posibilita que el contenido de la página Web capturada sea rodeado por los contenidos propios de la página Web captora. El acceso se produce directamente a través de la página Web desde la que se establece la conexión, con la que el usuario no pierde en ningún momento la conexión (en el espacio de la pantalla en que se identifica la dirección visitada continúa la dirección de la primera página Web), y los contenidos procedentes de la página Web capturada aparecen en la pantalla del ordenador del usuario como contenidos propios de la página Web a la que se accedió en un principio.

35. En este caso es viable (sin lugar a dudas más viable que en el *linking*) la existencia de una infracción de marcas y las posibilidades de generar engaño y confusión son igualmente mayores.

[Continuación de la nota de la página anterior]

registrada por un tercero que no tiene autorización, en la identificación de productos y servicios iguales o similares.

C. El conflicto que surge con la adopción como nombre de dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero

36. Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet. Los nombres de dominio se pueden registrar en espacios denominados “dominios genéricos de nivel superior” (gTLD), por ejemplo: .com para actividades comerciales y personales; .org para organizaciones no lucrativas; .int para organizaciones internacionales; .mil instituciones y departamentos militares; .biz para negocios; .name para particulares; y .pro para profesionales, o en “dominio de nivel superior correspondiente a un código de país” (ccTLD), por ejemplo, .co (Colombia), .ch (Suiza), .fr (Francia) o .za (Sudáfrica).

37. Debido a que los nombres de dominio son fáciles de recordar y de utilizar, el sistema de nombres de dominio (DNS) –sistema central del itinerario de ruta en Internet– ha asumido un papel clave en el comercio electrónico. Por un lado, facilita la navegación de los consumidores en Internet para encontrar los sitios Web que están buscando y, por otro lado, facilita la capacidad empresarial para promover un nombre o palabra fácil de recordar y que sirva al mismo tiempo para identificar y distinguir a la empresa (o sus productos o servicios) y para especificar su correspondiente localización en Internet.

38. El diseño del DNS se debe a la *Internet Engineering Task Force* (IETF), y su gestión se explica y está dominada por su origen: los programas de investigación en tecnología de intercambio de paquetes de información y en redes de comunicación está financiada por la administración estadounidense y desarrollada por entidades públicas estadounidenses. Así, la supervisión y control de los aspectos técnicos concernientes a los llamados parámetros Internet, entre los cuales se encuentran tanto a las direcciones IP como al DNS, inicialmente estuvo en manos de la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), una entidad dependiente del Gobierno de los Estados Unidos de América y de la *Internet Society* (ISOC). Desde septiembre de 2000, las funciones relativas a la gestión técnica y la política central de los nombres de dominio fueron traspasadas a la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), organización internacional sin fines de lucro domiciliada en los Estados Unidos de América y constituida según sus leyes. En particular, la ICANN tiene delegada la asignación de las direcciones IP a escala continental a los correspondientes registros regionales (RIPE NCC en Europa) y la gestión del DNS a *InterNIC*, que puede ser calificada como *joint-venture* establecida entre las siguientes entidades estadounidenses *U.S. National Science Foundation* (NSF), la AT&T y *Network Solutions Inc.* (NSI).

39. La asignación de SLDs bajo los gTLD libremente registrables y bajo los ccTLD se realiza a través de los Registros Internet o *Network Information Centers* (NICs). La gestión del NIC que corresponde a los gTLD “.com”, “.net”, “.edu” y “.org” fue concedida a NSI y de ella se encarga actualmente Verisign. Los nuevos gTLDs corresponden a distintos registros: *Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques* SC (dominios “.aero”), NewLevel (antes, JVTeam LLC, para los dominios “.biz”), National Cooperative Business Association (dominios “.coop”), Afiliás, LLC (dominios “.info”), Museum Domain Management Association, (MuseDoma) (dominios “.museum”), Global Name Registry LTD (dominios “.name”), y RegistryPro, LTD (dominios “.pro”).

40. Por su parte, la gestión de los NICs correspondientes a los diferentes nTLD está concedida por la ICANN a distintas entidades nacionales, cada una de las cuales establece sus propias normas de registro tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales.

41. El principio de universalidad que inspira el uso de signos como nombre de dominio, contrapuesto al de territorialidad que rige el derecho de marcas crea una tensión entre los sistemas, que llevó en buena medida a la extendida práctica de la piratería de los nombres de dominio por parte de personas a las que se les llamo *cybersquatters*. En distintas jurisdicciones donde aparecieron casos de este tipo, se dio una respuesta jurisdiccional de protección a los titulares de las marcas.¹¹

42. Sin embargo, las legislaciones de marcas mostraban que algunos extremos del conflicto no obtenían una adecuada solución, por ello algunos países buscaron la adopción de normativas dirigidas particularmente a solucionar estos conflictos, es el caso de los Estados Unidos de América, donde se adoptaron la *Antibersquatting Consumer Protection Act* (acción civil en los casos de mala fe en el aprovechamiento de una marca; o que se registre o use un nombre de dominio igual o confusamente similar a una marca distintiva; o que tenga por objeto una marca famosa) y la *Trademark Cyberpiracy Prevention Act* (concede al titular de la marca una acción *in rem* contra el registrador del nombre de dominio, cuando no se puede localizar al demandado).

43. En el plano internacional y particularmente al interior de la OMPI, se inició un proceso de estudio y debate de los temas planteados, dando entre resultados los dos siguientes: i) la protección de las marcas notorias contra el registro de ellas como nombre de dominio, por medio del Artículo 6 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias; y ii) un mecanismo de solución de controversias sobre estos conflictos entre marcas y nombres de dominio, los cuales pasamos a analizar.

a) La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias¹²

44. por medio de la Recomendación Conjunta mencionada el titular de una marca notoria podrá actuar contra el uso o el registro de un nombre de dominio, cuando éste o una parte esencial del mismo constituyen una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida y sea registrado o utilizado de mala fe.

45. El titular de la marca notoria podrá acudir ante una autoridad competente a pedir que se invalide o transfiera ese registro del nombre de dominio. La mencionada norma ha inspirado a varias legislaturas nacionales al momento de adoptar normas a nivel nacional o regional tendientes a la protección de las marcas notorias.¹³

¹¹ En este sentido algunos casos relevantes son: en los Estados Unidos de América, *American Standar Inc, v. Toeppen*, 96 cv 02147 (CDIII.196); en el Reino Unido, *Marks and Spencer v. Million Limited*, *Richard David, Julian Oliver, Global Media*, High Court of Justice, Chancery Division, 28 of November 1997.

¹² Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

¹³ En este sentido ver el Artículo 35 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala; los Artículos 84 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua y Artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

b) La solución de controversias en materia de nombres de dominio

46. En julio de 1998 la OMPI emprendió un amplio proceso internacional de consultas: el “Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”. El propósito del Proceso de la OMPI era formular recomendaciones a la *corporación* creada para administrar el sistema de nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe provisional en el que figuran algunas recomendaciones: i) *Las mejores prácticas para los órganos de registro*. El Informe final recomendaba la adopción de una serie mínima de “mejoras prácticas” para los órganos de registro (“registradores”) con potestad para registrar nombres de dominio en los gTLD e intentaba reducir la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de la propiedad intelectual; ii) El Informe también recomienda procedimientos de “cancelación” que podrían usar los registradores si se probase que la dirección de contacto para un nombre de dominio es inexacta; y iii) se recomendaba el establecimiento de un *Procedimiento administrativo uniforme relativo al registro abusivo de los nombres de dominio*. El Informe recomendaba que la ICANN adoptara una política uniforme para la solución de controversias a fin de que se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD.

47. El Informe del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se presentó para su consideración a la Junta Provisional de la ICANN el 30 de abril de 1999 y el 24 de octubre de 1999. La Junta Provisional de la ICANN aprobó una Política Uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, con normas de procedimiento adjuntas, y estableció un programa para su puesta en práctica indicando que, a partir del 1 de diciembre de 1999, se podrían presentar demandas ante los proveedores de servicios de solución de controversias para controversias relativas a nombres de dominio registrados por registradores acreditados.

48. La Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio tiene como objetivo obligar a la persona que registra un nombre de dominio a someterse al mecanismo de solución de controversias que ella consagra, en relación con las diferencias que surjan entre esa persona y cualquier tercero relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio. Consiste en un procedimiento administrativo obligatorio que se llevara a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias.¹⁴

49. Para que la controversia deba someterse al procedimiento mencionado se deben acreditar tres supuestos: i) el nombre de dominio registrado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio;¹⁵ y iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.¹⁶

¹⁴ La OMPI es uno de los Organismos de Prestación de servicios de Solución de diferencias acreditados por la ICANN, existen otros como CPR en Nueva York; National Arbitration Forum en los Estados Unidos de América y E-Resolution en Canadá.

¹⁵ En el literal c) del Artículo 4 de la UDRP se describen algunos ejemplos de derechos que puede tener el titular del nombre de dominio, por ejemplo que haya utilizado un nombre

50. Las medidas que puede pedir el demandante en el proceso de solución de controversia son dos. De una lado, la cancelación del nombre de dominio y del otro lado, cesión del registro a su favor, que es lo que normalmente ocurre.¹⁷

51. En todo caso la UDRP reconoce el derecho de las partes de someter su disputa a conocimiento de un tribunal competente antes de que se inicie el procedimiento o aún después de su conclusión, ya que una vez el grupo de expertos decida que el nombre debe cancelarse o cederse, el demandando tiene diez días hábiles para iniciar una acción ante un tribunal competente, en cuyo caso el Registrador no ejecutará la resolución del grupo de expertos hasta tanto sea informado de los resultados del proceso que se cursa ante el tribunal.

IV. CONCLUSIONES

52. Vista la importancia creciente del uso de los signos en Internet, una política adecuada de gestión de derechos desde la óptica de la propiedad industrial, como es el registro y mantenimiento de los derechos de marca en todos aquellos mercados en los que existe un interés comercial, debería ser complementada con una adecuada gestión en la red, es decir, de un lado se deben analizar todas las implicaciones legales que significa el uso de un signo en el Internet a efectos de no ser sorprendido con las eventuales acciones por infracción, y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que la red le ofrece a los titulares de derechos, ya que no podemos dudar que son muchas. Por ejemplo, si en un país existe la obligación de usar una marca y se entiende que el uso de una marca en Internet para identificar productos o servicios es un uso válido para mantener el derecho, pues ésta es una posibilidad que solamente existe en este entorno digital.

53. Igualmente, queda claro que si bien la normativa vigente en la gran mayoría de países en materia de marcas se puede aplicar a los conflictos surgidos en el Internet, son plausibles las medidas adoptadas a nivel nacional, regional e internacional para garantizar que los actos de defraudación que ocurren en la red sean sancionados de igual forma que si ocurrieran en el mercado real.

[Continuación de la nota de la página anterior]

correspondiente al nombre de dominio en relación con la oferta de buena fe de bienes o servicios; o que haya sido conocido con ese nombre en el comercio (aunque no haya adquirido derechos de marcas), entre otros.

¹⁶ En el literal b) del Artículo 4 de la UDRP se describen algunas circunstancias que pueden ser consideradas para calificar la mala fe en el registro o en el uso, entre otras, que se haya registrado el nombre con la intención de venderlo, alquilarlo o cederlo al titular de la marca por un valor superior a los costos de obtención del nombre de dominio; se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca pueda obtener un nombre de dominio; se haya registrado con el fin de perturbar la actividad de un competidor o que al usarlo se haya intentado atraer con ánimo de lucro, usuarios creando la posibilidad de confusión con la marca o que se promoció el sitio Web o un producto que está en el ese sitio.

¹⁷ La OMPI es uno de los cuatro proveedores de servicios de solución de diferencias, y del total de casos planteados (a marzo de 2002, 3.656), el 64% se han resuelto con la transferencia del dominio, el 20.5% con la cancelación, el 15.5% se ha negado la petición del demandado.