



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL

QUINTO 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)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006

CUESTIONES MÁS ACTUALES DEL DERECHO DE MARCAS. LA PROBLEMÁTICA
DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS; LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
NOTORIAS Y LA PROBLEMÁTICA DEL USO DE LAS MARCAS EN INTERNET

*Documento preparado por el Sr. Marco Matías Alemán, Director Adjunto,
División de Legislación, Política Pública General y Desarrollo, OMPI*, Ginebra*

* Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no representan necesariamente la posición de la OMPI.

1. El tema de la conferencia o mejor los temas de la conferencia, tienen en común, además del hecho de referirse a las marcas y que son de una enorme actualidad, muchos otros aspectos que tendremos la oportunidad de resaltar a lo largo de la conferencia.

A. La problemática de las marcas no registradas

2. La protección de las marcas no registradas es un tema íntimamente ligado al sistema adoptado por una legislación para determinar el nacimiento del derecho exclusivo sobre un signo. En una legislación en la que el derecho sobre el uso exclusivo de un signo se adquiere por el simple uso, una marca simplemente usada tendría plena protección¹, entre algunos ejemplos de una normativa en este sentido se puede citar la Ley francesa de 1857, la que si bien no contenía de manera expresa una referencia este principio, sirvió de base a la jurisprudencia para reconocer el derecho al uso exclusivo sobre una marca por el uso; así lo entendió Rubier para quien en el derecho francés “la marca se adquiere por el primer uso”, sistema que vale la pena resaltar no es vigente actualmente en Francia.

3. Por en contrario, hay sistemas donde el derecho exclusivo nace a partir del registro², se habla entonces de sistemas constitutivos de derecho, en atención a que el acto administrativo de concesión hace nacer el derecho. En estos sistemas hay diferentes matices en cuanto a las posibilidades que existen para revisar el acto administrativo, por ejemplo en algunos casos hay plazos en los que un tercero puede alegar la nulidad del registro³, en otros hay razones que hacen que un registro de marca se puede invalidar en el evento de aparecer un tercero con un mejor derecho, por ejemplo, hoy en la normativa española el titular de una marca notoria no registrada, en los términos que veremos más adelante, puede pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante.

4. Sin embargo, la protección a la marca simplemente usada, es decir aquel signo que utiliza un empresario individual o colectivo para identificar sus productos o servicios, y que no ha sido objeto de registro, viene siendo objeto de desatención jurídica por las legislaciones modernas, no está en la ley de marcas española de 2001 (solamente esta la notoria sin registro, en los términos del 6bis del Convenio de París), no está en la Decisión Andina 486. Pero si está en el Art. 4 de la ley de Costa Rica de Marcas de 1999. En esta norma se establece una prelación para adquirir el derecho derivado del registro en el siguiente orden: i) tiene derecho preferente el que viene usando (por más de tres meses) de buena fe una marca en fecha más antigua; y ii) sino esta en uso el mejor derecho lo tendrá la persona que presente primero la solicitud. Se debe aclarar que lo que la norma consagra no un derecho de exclusiva derivado del uso, sino un mejor derecho a obtener el Registro.

¹ Ver Marco Matías Alemán, Régimen Andino de Marcas, *Top Management*, Bogotá, 1993.

² En éste sentido, la ley Española de Marcas de 2001 en su artículo 34 establece “el registro confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla...”; y la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su Artículo 154 establece “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma...”.

³ En el EPI de España (26 de julio de 1929) se consagraba los Artículos 2 y 7 con toda claridad que se trataba de un sistema registral, pero en el Art. 14 se dice que el registro es una presunción *iusris- tantum* que solamente se convalida con el paso de tres años posteriores al registro, de haberse explotado de manera ininterrumpida y de haberse poseído de buena fe y justo título.

B. La protección de las marcas notorias

5. En los Tratados Internacionales que regulan el tema, en particular el Convenio de París y el Convenio de los ADPIC, no aparece una definición de marca notoria, tampoco aparece en la lista de definiciones, que se incluye el Artículo 1 de la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre los aspectos de Marcas Notorias, lo cual nos lleva a pensar que es un término cuyos contornos no resultan fáciles de definir en el ámbito internacional.

6. Pese a la anterior constatación, la doctrina se ha encargado de delimitar la figura y de hacer sus aportes a las normas que se han adoptado a nivel nacional y regional en la materia. Les propongo mirar en primer término la reglamentación en el ámbito internacional y luego hacer algunos comentarios sobre la doctrina y la normativa regional e internacional vigente en la materia.

a) La protección en el Convenio de la Unión de París

7. El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo 6 *bis*. Este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva.

8. La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

9. La marca en cuestión, protegida por el Artículo 6*bis* debe ser “notoriamente conocida”. Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicidad hecha en otros países. Sin embargo, algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en el país como condición para acordarle la protección especial como marca notoriamente conocida.

10. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo 6*bis* es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos* o *similares*. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue.

11. La protección de una marca notoriamente conocida, en virtud del Artículo 6bis resulta de la obligación de los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas:

Primera, el país miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva;

Segunda, el país miembro debe cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

Tercera, el país miembro debe prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

b) La protección en los ADPIC

12. El mencionado Tratado dedica los numerales 2 y 3 del Artículo 16 al tema de las marcas notorias. En estos dos numerales se introducen a la normativa internacional existente, es decir al Artículo 6 bis del Convenio de París importantes aportes desde el punto de vista de la adaptación de la figura a nuevas realidades del mercado.

13. Lo primero que hay que destacar es que los ADPIC incorporan por referencia el mencionado Artículo 6 bis cuando dicen “el Artículo 6 bis se aplicará *mutatis mutandis* a” y a renglón seguido hace algunos aportes a la figura, entre los que vale la pena destacar los siguientes:

i) de manera expresa extienden la protección de las marcas notorias a los servicios, salvando una vieja discusión en torno a la aplicabilidad exclusiva del Artículo 6 bis a las marcas de producto. Para algunos, la anterior interpretación se deriva del tenor literal de la norma que hace referencia exclusiva a productos; mientras que para otros, la posibilidad de aplicación a servicios dependería de una voluntad de interpretación ampliada de la norma por parte de las entidades encargadas de su interpretación;

ii) introduce el concepto de “sector pertinente” a la hora de determinar para quién debe ser conocida la marca que reclama la calidad de notoria, a pesar de que no aporta una definición sobre este concepto, aporte que haría posteriormente la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre disposiciones en materia de Marcas Notorias⁴, sobre la cual tendremos la oportunidad de hacer referencia más tarde;

iii) introduce la posibilidad del reconocimiento de la notoriedad en aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de “la promoción de dicha marca”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado, también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca; y

⁴ 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.

iv) extiende la protección de la marca notoria más allá del principio de la especialidad cuando afirma que se aplica el 6 *bis* “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada”, en atención a ello se logra una protección de mayor amplitud que la que consagra el Convenio de París (para los mismos productos y servicios). Pero la misma norma sujeta esa protección ampliada a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y servicios “indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

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

14. La Recomendación Conjunta no tiene el carácter vinculante que tienen el Convenio de París y los ADPIC, que son ambos Tratados internacional obligatorios para los países miembros, sino que se trata de una recomendación discutida a escala internacional y adoptada por dos órganos de la OMPI (Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI y Asamblea de la Unión de París). Se espera, como en efecto ha venido sucediendo, que la recomendación conjunta sirva de guía en la labor legislativa de los países en los temas de Marcas⁵, en el sentido que estos ajusten sus legislaciones a los términos de la Recomendación y de otra parte que sirva como fuente de inspiración de decisiones administrativas y jurisdiccionales en el tema.

15. A grandes rasgos, la recomendación conjunta complementa la legislación existente en los siguientes puntos:

i) Prevé una lista de factores en el Artículo 2 (1) que los Estados pueden considerar para establecer cuando se esta frente a una marca notoria, como el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en sector pertinente;

ii) Prevé, en el Artículo 2 (3), una lista de factores que los Estados no deberían requerir para establecer la notoriedad de una marca, como que la marca sea conocida por el público en general;

iii) Hace una relación, en el Artículo 2 (2) de que se entiende abarcado en el concepto de sector pertinente, como los consumidores reales y potenciales; y

iv) Prevé mecanismos de protección, frente a otras marcas (Artículo 4); frente a indicadores comerciales –entendido como aquel signo que sirve para identificar una empresa- (Artículo 5) y frente a Nombres de Dominio (Artículo 6).

⁵ En este sentido, Artículos 224 y ss de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y Artículos 44 y 45 de la Ley 7978 del 200 de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica.

d) Algunos comentarios sobre la doctrina y legislación regional y nacional

1. Los orígenes

16. Los orígenes de la figura de la marca renombrada lo encontramos en la jurisprudencia alemana de la década de los años 20, en la que se brindaba una protección excepcional a la marca renombrada o famosa (*berühmte Marken*), protección que se da frente al riesgo de su debilitamiento⁶, el cual se produce por la utilización de la marca para diferencias productos que no guardan relación con los que identifica la marca renombrada⁷. Para su labor de protección de la marca renombrada contra el debilitamiento (*Verwässerung*) los tribunales alemanes se basaron en el Código Civil Alemán⁸.

17. En lo que a España hace referencia el mismo tratadista, menciona que los orígenes de la protección se encuentran en las decisiones del Tribunal Supremo Español, que brindaban una protección reforzada a las marcas que gozaban de “acentuado prestigio o reputación industrial.”⁹

2. La normativa española

18. El profesor Fernández Novoa en sus comentarios a la Ley Española de Marcas de 1988 hace referencia a la protección dispensada por la norma a la marca renombrada, en el Artículo 13 apartado c) en los siguientes términos: no podrán registrarse como marca “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos

⁶ Fernández Novoa, obra citada, manifiesta que la jurisprudencia alemana exige el cumplimiento de ciertos requisitos para aceptar la protección de la Marca Renombrada, a saber: i) la marca tiene que ser conocida de un sector cuantitativo importante del público en general (Schricke dice que tiene que ser conocido por un 70% del público de los consumidores); el signo ha de poseer una cierta originalidad; y iii) la marca debe ser valorada por el público de manera positiva.

⁷ Sentencia del 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld (GRUR 1924, 204) citada por Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed.Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pag 290.

⁸ Ver Schricke, 11 IIC166, 169.

⁹ Una característica de estos primeros fallos del Tribunal Supremo Español es que basan su decisión en el Art. 124 numeral 13 del EPI que prohíbe registrar como marcas: “los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación”, en este sentido ver: sentencia del Tribunal Supremo de 2 abril de 1963 (marca *ronson*) en la que el Tribunal dijo en uno de sus considerandos: “sin necesidad de excesivos razonamientos, es evidente la analogía entre *Ronson* y *Ronson* el rótulo de la marca impugnada virtualmente reproduce en el aspecto fonético el nombre comercial y la denominación de la otra marca, poseídas por la entidad actora, y proporciona una extraviada indicación de procedencia y de reputación industrial, rechazables igualmente conforme a la regla 13 del citado Artículo 124” y Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de marzo de 1976 (*El real Madrid*), en uno de los considerandos el Tribunal Supremo dijo: “...siendo de tener presente que cuando una marca ha alcanzado una gran difusión y publicidad en la actividad que le es propia, es posible con más facilidad la confusión en cuanto al origen o procedencia de otros productos que al estar amparados por una denominación muy similar cabe atribuir a la marca difusividad con el consiguiente beneficio para la nueva marca y quizá en menoscabo de la marca pre-existente, y en todo caso con falsa atribución de procedencia, y como quiere que es notoria la difusión alcanzada por la marca preexistente *real madrid* no es posible acceder a la concesión de una marca de tanta similitud como la denegada”.

o medios registrados”. En opinión del mencionado profesor, hubiera sido deseable que la norma se inspirara en el anteproyecto que había elaborado el Instituto de derecho industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, el cual regulaba la figura de la *marca altamente renombrada*.¹⁰ También en opinión de Fernández Novoa hubiera sido deseable que la norma nacional siguiera de cerca la Directiva Comunitaria de 1988¹¹. Para que opere la causal en opinión del antes mencionado tratadista, se deberá aducir en primer termino que la marca solicitada entraña un aprovechamiento indebido del *good-will* o prestigio de la marca anterior y que su uso entrañará el debilitamiento de la fuerza distintiva y del prestigio de la marca anteriormente registrada. Adicionalmente se tendría, en opinión de Fernández Novoa, que tratar de marcas idénticas o sustancialmente idénticas.

19. Bajo la ley de 1988 en España, la doctrina identificó a la Marca Notoria como aquellas marcas no inscritas, que precisamente por su uso intenso fueran notoriamente conocidas en todo o parte del mercado Español, siendo el elemento fundamental para identificar la diferencia entre marca notoria y renombrada, la ausencia del registro en las primeras de ellas¹².

20. Como es de todos conocido, hoy España cuenta con una norma en materia de marcas de reciente data, la ley 17 de 2001. En lo que a marcas notorias y renombradas hace referencia, aporta grandes luces sobre la diferencia conceptual entre una figura y la otra y deja una expresa evidencia, desde el punto de vista de la política legislativa, de la intención clara del legislador de introducir una mayor protección a estas figuras. En la exposición de motivos se define la marca notoria como: “la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protegen por encima del principio de la especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular a ejercer no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en vía administrativa”. Por lo tanto, pareciera que hay dos tipos de marcas notorias, las marcas notorias registradas y las marcas notorias sin registro. Por su parte en lo relativo a la marca renombrada dice “Cuando la marca es conocida por el publico en general, se considera que la misma es renombrada”¹³.

21. La mencionada norma dedica a la marca notoria varios artículos, en el 8.2 dice “a los efectos de esta ley, se entenderá por marca y nombre comercial notorios, los que por su volumen de ventas, duración, alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen

¹⁰ El Artículo 9 del Anteproyecto regulaba el tema de la siguiente forma: “El titular de una marca altamente renombrada podrá impedir que los terceros usen o registren una marca idéntica o semejante en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los que la marca altamente renombrada ha sido registrada, siempre que tal uso o registro debilite la reputación de la marca altamente renombrada”, citado por Fernández Novoa, Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid 1990, pag 127

¹¹ En la Directiva Comunitaria de 1988 relativa a la aproximación de los Estados Miembros en materia de Marcas, en el Artículo 4.3 y 4 a) en lo relativo a las prohibiciones al registro y en el Artículo 5.2, en lo relativos a los derechos conferidos por la marca.

¹² Fernández Novoa, Tratado del Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001 pag., 83

¹³ Masaguer Fuentes distingue entre Marca Notoriamente conocida en los términos del Artículo 6 bis del Convenio de París [arts. 6. 2. d) y 34.5 LM], la marca notoria [art. 8.2 y 34.2.c)] y la marca renombrada [art.8.3 y34.2.c) LM]. Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, 2001, Marcial Pons, Pag 152.Artículo 6.2. d).

dicha marca o nombre comercial”. En lo que a marca notoria hace referencia, la norma introduce diferencias en la protección, en la medida en que la marca notoria se encuentre registrada o no.

22. Si se trata de una marca notoria no registrada, ella encontrará protección de una parte contra el intento de registro, en los términos del Artículo 6; contra el uso por parte de un tercero, en los términos del Artículo 34.5; y si ya estuviera registrada a favor de un tercero sin derecho, en los términos del Artículo 52.

23. En cuanto a la protección frente al intento de registro, por la vía de las prohibiciones relativas, no son registrables los signos que: i) sean idénticos a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud -o de la prioridad-, que designe productos o servicios idénticos; y ii) que por ser idénticos o semejantes a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud -o de la prioridad-, que designa productos o servicios idénticos o similares, exista un riesgo de confusión en el público (incluye el riesgo de asociación). En ambos casos, en lo relativo al concepto de notoriedad, la norma remite a lo establecido en el Artículo 6 *bis* del Convenio de París;

24. En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que el Artículo 6.5, extiende a la marca notoria no registrada los derechos consagrados a los titulares de marca, con la única excepción de aquellos consagrados en el numeral 2 c), el cual se dedica a la protección de las marcas notorias y renombradas registradas. Al respecto, podemos afirmar que quien acredite tener derecho a la protección de una marca notoria (en los términos del 6 *bis* del Convenio de París), no registrada en España, tiene derecho a utilizarla de manera exclusiva en el tráfico económico en España, y a prohibir su uso por terceros sin su consentimiento, con el único límite del principio de la especialidad, en este sentido podrá invocar la protección exclusivamente frente a: i) el uso de un signo idéntico a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idénticos; y ii) el uso de un signo idéntico o semejante a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idéntico o similares, en razón a lo cual este uso implique un riesgo de confusión el público (incluye riesgo de asociación). Este *ius excluendi alios* se traduce en cada una de las facultades particulares previstas en el Artículo 6, numerales 3 y 4.

25. En lo relativo a la anulación de un registro concedido, el Artículo 52 consagra como causal de nulidad relativa el que el registro contravenga lo dispuesto en el Artículo 6, el cual como ya habíamos tenido la oportunidad de mencionar, incluye en el numeral 2 d) relativo a la protección a las marcas notorias no registradas, en los términos del 6 *bis* de París.

26. Si por el contrario se trata de una marca notoria registrada, la protección dispensada por la normativa en estudio se ve ampliada en lo relativo a dos supuestos, a saber: intento de registro por un tercero y el uso por un tercero no autorizado y se mantiene de igual manera en lo relativo a la nulidad de un registro concedido.

27. En lo que al intento de registro por un tercero hace referencia, la norma consagra en el Artículo 8 (1 y 2) una protección ampliada frente a la marca notoria no registrada. En efecto, no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca notoria

anterior *registrada*¹⁴, aunque se solicite para identificar productos o servicios que no sean similares, cuando el uso de la segunda marca pueda indicar una conexión frente al titular de la marca notoria; o cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre. Como se puede apreciar, el margen de la protección se ve ampliado a productos o servicios que no sean similares. Esto a su vez, se ve reforzado en el numeral 2, cuando se afirma que la protección antes mencionada “alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca... en el sector pertinente o en otros relacionados”.

28. En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que el Artículo 34.2 c), el titular claramente tiene, además de los derechos mencionados en el caso de la marca notoria no registradas (derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; derecho a impedir el uso por parte de terceros en los supuestos previstos en los numerales 2 y 3, otra prerrogativa consiste en que además cuenta con una protección reforzada, en que podrá prohibir el uso de “cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando está sea notoria...” si con la utilización “se puede 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”.

29. En lo que hace referencia a la importante figura de la marca renombrada, cuyo concepto legal, antes tuvimos la oportunidad de mencionar, esta se encuentra protegida igualmente de manera reforzada, frente a las dos figuras anteriores (notorias registradas y notorias sin registro), en lo referente al intento de registro del signo por un tercero y de manera equivalente a la protección que mencionamos en el caso de las marcas notorias registradas, en lo relativo al uso por un tercero y la anulación del registro en contravención del derecho del titular de la marca. En lo relativo a la protección ampliada en el caso de intento de registro por un tercero no autorizado, el Artículo 8.3 establece que el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Si bien la norma no establece otros requisitos, debe ser interpretada de manera armónica con el numeral primero del artículo. Por ello, debe tratarse de un signo idéntico o semejante a la marca anterior (lo dicho en lo relativo al requisito del Registro de la marca notoria registrada se aplicaría) renombrada (es decir conocida por el público en general), utilizada, en cualquier género de productos, servicios o actividades. Esta última parte es claramente el aporte adicional consagrado en materia de protección reforzada.

3. Estados Unidos

30. Varios Estados de los Estados Unidos tienen estatutos de marcas en materia de protección de la dilución¹⁵, que tienen por objeto extender la protección de marcas más allá

¹⁴ En el texto de la norma no se hace referencia al requisito del registro, sin embargo este requisito se deriva con claridad del título y de lo previsto en el numeral 4 del Artículo 8, para poder invocar la protección ampliada que brinda la norma. Adicionalmente, de no exigirse el registro, no habría diferencia frente a lo previsto en el Artículo 6.2.d).

¹⁵ *Trademark “anti-dilution Status”*. California, Massachusetts, Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Missouri, Nebraska, New Hampshire,

[Footnote continued on next page]

del riesgo de confusión¹⁶ estableciendo que “*likelihood of injury to business reputation or dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade-name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of good or services*”¹⁷.

31. Basados en la jurisprudencia americana se puede afirmar que para que prospere una acción por dilución dos requisitos se deben determinar: de un lado, una marca distintiva y de otro lado el riesgo de dilución. En relación con la distintividad requerida, se ha establecido que el nivel exigido es mayor que aquel que se requiere cuando se habla de la protección de marcas en General¹⁸. Igualmente se ha dicho que esa distintividad puede haber sido adquirida por vías como el *secondary meaning*¹⁹, en otros casos se consideraran hechos particulares como el uso intenso y antiguo de una marca en la identificación de servicios, como elementos relevantes al momento de determinar la distintividad de una marca, así en un caso relativo a la marca Hyatt la corte encontró que la marca era suficientemente distintiva en la identificación de servicios hoteleros, a pesar de ser un nombre personal y de ser utilizado por muchos otros negocios²⁰.

32. La jurisprudencia americana ha reconocido que el riesgo de dilución se presenta por dos vías principales, de una parte por la pérdida de la capacidad identificadora del signo y de otra, por el daño que la marca puede sufrir en su imagen en razón del uso de la segunda marca²¹.

[Footnote continued from previous page]

16 New Mexico, Pennsylvania, Oregon, Rhode Island, Tennessee y Washington State. Citado por Donald S. Chisum, *Understanding Intellectual Property*, Ed. Matthew Bender, 1992, Pag 229. Ver Fernández Novoa, Ob Cit, “La doctrina de la dilución comienza a surtir efecto, allí donde deja de surtir efecto el riesgo de confusión”, en igual sentido McCarthy, *Trademark an unfair competition*, Rochester 1973, Vol 2, Pag 155.

17 Massachusetts *Antidilution Statute*, enacted in 1947.

18 En este sentido ver entre otras decisiones: P.F. Cosmetique S.A. Vs. Minetonna Inc., 605 F. Supp. 662, 672, 226 U.S.P.Q. 86, 93 (S.D.N.Y. 1985) “*In essence, distinctiveness in the anti-dilution real may be evaluated in much the same way as strength of the mark is evaluated in the area of likelihood of confusion*”, en este sentido, diversos casos fueron decididos sin que se reconociera la distintividad especial de la marca y por lo tanto no prosperaba la acción. En otros casos (Hester Industries Inc. Vs. Tysoon foods, Inc, N.D.N.Y. 1990) se dijo “*we recognized that the distinctiveness adequate to identify the origin of a product may be different from the distinctive quality deserving of protection from dilution*” y luego agregaba el fallo “*The antidilution statute... developed out of the growing recognition that the trademark now surpass the traditional identity role.... A mark may possess independent protectible value to the extent that it acquires advertisement and selling power... In the context of dilution, the protectible quality of a mark has been defined as the mark’s power to evoke images of the product, that is, its favorable associational value in the minds of the consumers*”.

19 Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. Vs. Celozzi-Ettelson Chevret, 855 F2d 480, 8 U.S.P.Q.2d 1072 (7th Cir. 1988)

20 Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services 736, F 2d 1153, 22 U.S.P.Q. 669 (7th Cir. 1984).

21 Ver Callman “*Dilution is an act which threatens two separable but related components of advertising value. Junior uses may blur a mark’s product identification or they may tarnish the affirmative associations a mark has come to convey*”. *The law of unfair competition, Trademarks, and Monopolies*.

4. Los países andinos

33. La norma andina de un lado tiene disposiciones en lo relativo a las causales de irregistrabilidad, en la letra h) del artículo 136, que prohíbe el registro de los signos que: “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

34. En cuanto al criterio del Tribunal Andino sobre la causal de irregistrabilidad por conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostiene:

“El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido... “en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

35. Voy a referirme, aunque sea brevemente, a la regulación específica de las marcas notoriamente conocidos que se contiene en el Título XIII de la Decisión 486.

36. En cuanto a la concreta regulación que se prevé sobre estas marcas, me parecen destacables los siguientes aspectos.

a) Regulación de los dos tipos de marca: la marca “notoria” y la marca “renombrada”

37. Como es sabido, el uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Para lo que ahora interesa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca *notoriamente conocida*, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca *renombrada*. El Tribunal Andino, en el proceso 1-IP-87, resalta esta distinción:

“...las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” –de especial relevancia en el caso que se analiza– y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un *goodwill* muy alto por asignársele una excelente calidad”

38. En otra sentencia del proceso 2-IP-94, en la que sostuvo que:

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.

b) El concepto de marca notoria

39. La Decisión 486 en sus artículos 224 y siguientes contempla la figura de la marca notoria.

40. El concepto de marca notoria resulta de lo previsto en los artículos 224 y 230 y se funda en el criterio del “reconocimiento”, esto es, una marca es notoriamente conocida si es reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. A estos efectos, el artículo 230, considera “sectores pertinentes” el de los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios de que se trate (letra a); el de los participantes en los canales de distribución o comercialización del producto o servicio de que se trate (letra b); y el de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios de que se trate (letra c).

41. Por último, es preciso señalar que en el artículo 228 se fijan, con carácter enunciativo, los factores que se han de tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo.

42. En general, cabe señalar que la marca notoriamente conocida puede producir efectos en cuatro ámbitos diferentes. A saber, en el nacimiento de la marca, en la fase de registro, en la configuración del *ius prohibendi* y en el proceso de nulidad. Con anterioridad, ya nos hemos referido a los efectos de la marca notoria en la fase de registro al analizar la letra h) del artículo 136. Con ocasión del análisis del artículo 235, hemos avanzado también algunas ideas sobre el efecto que puede producir el uso anterior de un signo notoriamente conocido sobre el registro posterior por un tercero de dicho signo o de un signo similar. Por último, al exponer el contenido del derecho de marca nos hemos referido también a las normas previstas en las letras e) y f) del artículo 155.

43. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria se completa, en lo que aquí nos interesa, con lo dispuesto en los artículos 225 y 226. En el artículo 225, se señala que la marca notoriamente conocida se protege, además de frente al registro no autorizado –como ya hemos visto– frente al uso de dicha marca notoria por un tercero no autorizado.

44. El ámbito de protección contra el uso no autorizado de la marca notoria se delimita en el artículo 226, que distingue dos supuesto diferentes:

- En el primer párrafo de este precepto, se protege al titular de un signo notorio, aunque no esté registrado, frente al riesgo de confusión originado por un tercero. El riesgo de confusión se producirá cuando concurren de manera simultánea los dos factores previstos en el precepto. A saber: de una parte, que el tercero use total o parcial, pero esencialmente, la marca notoria o una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración, de dicha

marca notoria; y, de otra parte, que el tercero use dicho signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

- En el párrafo segundo, se amplía la protección frente al uso que realice un tercero de dicha marca para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o para fines no comerciales, pero siempre que tal uso pudiese causar cualquiera de los efectos siguientes:

- i) riesgo de confusión o de asociación;
- ii) daño económico o comercial injusto por diluir la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario del signo;
- iii) aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

5. Centroamérica

45. La ley 7978 de 2000 de Costa Rica dedica el Título III a las marcas notoriamente conocidas. La mencionada norma le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca; la disminución de la fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario por parte de un tercero que carezca de derecho. Sobre estos conceptos ya hemos tenido la oportunidad de referirnos anteriormente. La norma no dice nada sobre la exigencia o no del registro de la marca. La protección se brinda por la vía de las prohibiciones de registro [art. 44 y 8.e)] y de acciones contra el uso [artículo 44 y 25 f)] y de acciones de nulidad [Artículo 37 y 8 d)]. En todos los anteriores casos pareciera que la protección se brindara frente a productos o servicios iguales o similares (en el parágrafo 2 se habla de iguales o semejantes), siempre que sea susceptible de crear confusión. Esta interpretación literal de la norma parecería no coincidir con el espíritu de protección que se deriva de la primera parte del artículo. En el artículo 45 se establecen los criterios para reconocer la notoriedad.

46. La ley de propiedad industrial de Guatemala de 2000, define signo distintivo notoriamente conocido como “cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”. La protección se otorga frente al intento de registro, con independencia de los productos o servicios a los que se aplique, siempre que su registro fuera susceptible de causar confusión o riesgo de asociación, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo o que debilite o afecte su fuerza distintiva. Agrega la norma que para obtener esta protección no se requiere que se encuentre registrada [Artículo 21 c)]. La protección por vía de la nulidad del registro se encuentra prevista en el Artículo 67 c).

C. La protección de las marcas en el Internet

47. 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.

48. Así, 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.

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

49. En lo que se refiere 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.²² 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).

50. 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?

51. 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 incluso en algunas de las prohibiciones previstas en el numeral 2 del Artículo 34, cuyo texto es el siguiente.

²² 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.

“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:*

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.”*

52. 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.²³

53. 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.

54. 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.²⁴

²³ 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.

²⁴ *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).

55. 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 de la vocación internacional de Internet, 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?

56. En la Recomendación Conjunta *sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*,²⁵ 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.

57. 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?

²⁵ 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.

58. 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 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.

59. 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.

60. 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.

61. 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.

- 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

62. 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

63. 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.

64. 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,²⁶ 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).²⁷

²⁶ 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.

²⁷ En este sentido, *Playboy Ent. Inc. v. Terriwlls 47 USPQ Sd, 1186 (D.C.L a 1998)*.

65. 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.²⁸

b) “Venta” de marcas como palabras clave

66. 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”

67. 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”

68. 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.

²⁸ 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 registrada por un tercero que no tiene autorización, en la identificación de productos y servicios iguales o similares.

69. 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.

- 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

70. 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).

71. 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.

72. 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 están financiadas 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).

73. 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”).

74. 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.

75. 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.²⁹

76. 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).

77. 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 otros resultados las 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 notorias³⁰

78. 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.

²⁹ 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 de noviembre de 1997.

³⁰ 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.

79. 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 escala nacional o regional tendientes a la protección de las marcas notorias.³¹

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

80. 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.

81. 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.

82. 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 lleve a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias.³²

³¹ 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.

³² 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-Resolucution* en Canadá.

83. 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;³³ y iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.³⁴

84. 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.³⁵

85. 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 aun 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.

[Fin del documento]

³³ 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 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.

³⁴ 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.

³⁵ 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.