

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

**SCT/1/3**

**ORIGINAL:** Inglés

**FECHA:** 14 de mayo de 1998

**S**

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

**Primera sesión**

**Ginebra, 13 a 17 de julio de 1998**

**PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

## INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene el proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas y notas que las acompañan. El Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas (denominado en adelante “el Comité de Expertos”) ha examinado los proyectos anteriores en sus tres sesiones, del 13 al 16 de noviembre de 1995 (véanse los documentos WKM/CE/I/2 y 3), y del 28 al 31 de octubre de 1996 (véanse los documentos WKM/CE/II/2 y 3) y del 20 al 23 de octubre de 1997 (véanse los documentos WKM/CE/III/2 y 3). Al preparar el proyecto de disposiciones revisadas, se han tomado en consideración los debates que han tenido lugar en la tercera sesión del Comité de Expertos. Las diferencias entre el texto del proyecto de disposiciones presentado a la tercera sesión del Comité de Expertos y el texto del proyecto de disposiciones contenidas en el presente documento se han indicado de la siguiente manera: i) las palabras que no figuraban en el documento WKM/CE/III/2, pero figuran en el presente, están subrayadas, y ii) las omisiones de palabras que figuraban en el documento WKM/CE/III/2 y no en el presente, se indican con el signo   . Los cambios en las notas no se señalan expresamente.

2. Se recuerda que la cuestión de la forma en que podría adoptarse el proyecto de disposiciones, por ejemplo, como recomendación a la Asamblea General de la OMPI o a la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en forma de un Protocolo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, deberá ser decidida por el Comité Permanente mismo. El presente documento utiliza el término “proyecto de disposiciones” en el entendido de que una vez que se haya tomado una decisión, éstas serán modificadas en consecuencia.

*Lista de disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas*

|                                                                                                                             | Página |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Artículo 1: Definiciones .....</i>                                                                                       | 5      |
| <i>Artículo 2: Condiciones de la protección .....</i>                                                                       | 9      |
| <i>Artículo 3: Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida .....</i>                                    | 15     |
| <i><u>Artículo 4: Protección de marcas notoriamente conocidas contra marcas conflictivas .....</u></i>                      | 19     |
| <i><u>Artículo 5: Protección de marcas notoriamente conocidas contra identificadores comerciales conflictivos .....</u></i> | 27     |
| <i><u>Artículo 6: Protección de marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio conflictivos .....</u></i>          | 33     |

*Notas sobre el Artículo 1*

1.1 *Punto i).* Este punto y las disposiciones como un todo, tendrán que ser redactados nuevamente una vez que se sepa si las disposiciones adoptarán la forma de un instrumento internacional vinculante, o de una recomendación de la Asamblea General de la OMPI o de la Asamblea de la Unión de París.

1.2 *Punto ii).* En el tercer proyecto de disposiciones, se suprimió la referencia a los identificadores comerciales contenida en el Artículo 1.ii). La protección de las marcas notoriamente conocidas contra marcas en conflicto se trata ahora separadamente de la protección de las marcas notoriamente conocidas contra los identificadores comerciales en conflicto. Debido al ámbito amplio del término “identificador comercial” (véase el punto iv)) y a la variedad de los conceptos nacionales existentes respecto del registro de identificadores comerciales, no es necesario definir la autoridad encargada del registro de los identificadores comerciales.

1.3 El *punto iii)* ha sido redactado con arreglo al Artículo 2.vi) del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington el 26 de mayo de 1989.

1.4 *Punto iv).* Los identificadores comerciales son signos que identifican empresas como tales y no los productos o servicios que ofrecen las empresas, ya que esta última característica es la función pura de una marca. La confusión respecto de las funciones de las marcas y los identificadores comerciales proviene del hecho de que algunas veces el nombre de la empresa, es decir, su identificador comercial, es idéntico a la marca de la empresa (por ejemplo, la Compañía Coca Cola y su marca Coca Cola <sup>TM</sup>).

1.5 A diferencia de lo sugerido durante la tercera sesión del Comité de Expertos, la “presentación comercial” no se incluye en la definición de identificador comercial. La “presentación comercial” como término jurídico se utiliza en los Estados Unidos de América. Bajo la legislación de ese país, la presentación comercial se refiere a la “impresión general de un producto, embalaje y publicidad”<sup>1</sup>. En los Estados Unidos de América, la presentación comercial distintiva está protegida por la Ley de competencia desleal. Esta forma de protección se considera más amplia que la protección de la marca, que está limitada al signo que constituye la marca. Fuera de los Estados Unidos de América, la presentación comercial con frecuencia se conoce como “*get up*” (arreglo). Si la presentación comercial está protegida por la ley de competencia desleal o la ley de marcas depende de los conceptos jurídicos aplicables en un país dado y, en lo relativo a la protección de las marcas, de la definición de marca. La protección de la marca y de la presentación comercial por competencia desleal pueden traslaparse, especialmente si la ley de marcas aplicable permite la protección de signos

---

<sup>1</sup> *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §8.01 [1]; F. Mostert definió presentación comercial como “la apariencia visual general de un producto, que puede incluir la configuración y forma del producto mismo o el embalaje en el que se encuentra el producto”, *Trademark World*, marzo de 1997, página 20.

*Artículo 1*

*Definiciones*

A los efectos de las presentes disposiciones:

i) se entenderá por “Parte” un Estado, o una organización intergubernamental que mantenga una Oficina en la que se puedan registrar marcas con efectos en el territorio de dicha organización;

ii) se entenderá por “Oficina” todo organismo encargado por una Parte del registro de las marcas \_;

iii) se entenderá por “territorio”, en el caso de un Estado, el territorio de ese Estado y, en el caso de una organización intergubernamental, el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de esa organización intergubernamental;

iv) se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo destinado a identificar una empresa, como \_ un nombre comercial, \_ símbolo comercial, un emblema o logo;

[Notas sobre el Artículo 1.iv), continuación]

tridimensionales o combinaciones de colores como marcas. El proyecto de disposiciones no tienen el propósito de establecer categorías de vestidos comerciales dentro de la definición de marcas, identificadores comerciales, o cualquier otra categoría de derecho de propiedad intelectual. Si un vestido comercial dado se considera como marca, el conflicto entre ese vestido comercial y la marca notoriamente conocida podría considerarse un conflicto con un marca y se aplicaría el Artículo 4 del proyecto de disposiciones. Si la presentación comercial se considera un identificador comercial, el conflicto con un vestido comercial y la marca notoriamente conocida estaría regido por el Artículo 5. Sin embargo, se considera que la protección de la presentación comercial notoriamente conocida debe examinarse y que la Oficina Internacional podría estudiar la cuestión y hacer la propuesta correspondiente al Comité Permanente.

1.6 *Punto v*). Los nombres de dominio de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones de Internet. Una dirección de Internet (también conocida como “dirección del protocolo Internet”) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto mnemotécnico de una dirección IP que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica IP. Un ejemplo de un nombre de dominio es el nombre de dominio para la página de acceso a la OMPI “wipo.int” o “ompi.int” (para mayores informes sobre nombres de dominio, véase el documento de la OMPI TDN/CM/I/2, párrafos 3 a 15). En lo relativo a conflictos entre marcas notoriamente conocidas y nombres de dominio, se propone un nuevo artículo que trata esta cuestión (véase el Artículo 6 y sus notas correspondientes).

v) se entenderá por “nombre de dominio” una sarta alfanumérica que corresponde a una dirección numérica en Internet.

*Notas sobre el Artículo 2*

2.1 El *párrafo 1)* impide a las Partes que exijan la utilización o el registro de una supuesta marca notoriamente conocida en sus territorios como una condición para la concesión de protección de conformidad con los Artículos 4 a 6, porque el simple hecho de que la marca sea notoriamente conocida es suficiente para su protección. En vista del apoyo que dieron la mayoría de las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras a esta disposición durante la tercera sesión del Comité de Expertos, se mantuvo a pesar de la oposición de varias delegaciones respecto de la protección ante productos y/o servicios diferentes. Conviene señalar que esta disposición de hecho aumentaría la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, ya que excede el nivel mínimo de protección necesario para las marcas notoriamente conocidas contenido en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC. En ese contexto, se recuerda que la protección propuesta no sería aplicable a todas las marcas, sino únicamente a aquellas que las autoridades competentes consideraran como marcas notoriamente conocidas. Si el titular de una marca pudo demostrar que la marca es, de hecho, una marca notoriamente conocida, parece que no hay una razón significativa para denegar la protección a esa marca notoriamente conocida respecto de productos y/o servicios diferentes simplemente porque no había sido registrada.

2.2 El *párrafo 2)* se modificó de conformidad con el resultado de los debates de la tercera sesión del Comité de Expertos. Sin embargo, el fondo del párrafo no ha cambiado y puede resumirse de la siguiente manera: a fin de conferir protección a una marca en tanto que marca notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida *en el territorio en que se protegerá*. Esta norma representa un requisito máximo, y las Partes tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean notoriamente conocidas únicamente fuera del territorio en el que se desea obtener protección. Además, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida *por el sector pertinente del público*. Las Partes no están autorizadas a aplicar una prueba más severa como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Sin embargo, está de más decir que las Partes tienen libertad para adoptar un umbral inferior en lo que respecta a la determinación de si una marca es notoriamente conocida, por ejemplo, el conocimiento de la marca por los círculos comerciales pertinentes. El concepto de que una marca deba ser considerada notoriamente conocida y, por ello, ser protegida como tal, si es notoriamente conocida en el sector pertinente del público, representa la finalidad de un mejoramiento en la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas. La experiencia ha demostrado que puede resultar difícil probar que una marca determinada es notoriamente conocida por el público en general. Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos hacia ciertos sectores del público como, por ejemplo, clientes que pertenecen a un cierto grupo, por nivel de ingresos, edad o sexo. Una definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca no promovería el propósito de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas por las partes no autorizadas con la intención de suplantar al verdadero titular de la marca o transferir el derecho contra el pago de un rescate. Por otra parte, el sector pertinente del público en ciertos casos podría ser el público en general, por ejemplo, en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo.

*Artículo 2*

*Condiciones de la protección*

1) [*Protección sin registro o utilización*] A los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, podrá no exigirse el registro o la utilización de la marca en el territorio, o respecto del territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.

2) [*Territorio en el que se considerará que la marca es notoriamente conocida y personas para las que la marca es notoriamente conocida*] A los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, \_ puede no exigirse que la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio distinto del territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida o que sea notoriamente conocida por el público en general; bastará con que la marca sea notoriamente conocida \_ en el sector pertinente del público en ese territorio \_ en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.

[Notas sobre el Artículo 2.2), continuación]

2.3 Por lo que respecta a la compatibilidad del párrafo 2) con el Artículo 16.2, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe observar, en primer lugar, que este último establece lo siguiente: “*Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida* [itálicas añadidas], los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.” En otras palabras, la cuestión de si una marca es notoriamente conocida no debe considerarse con respecto al público en general, sino al sector específico y limitado relacionado con los productos o servicios en cuestión.

2.4 Aparentemente, el propósito de dicho Artículo no es que se deje de lado el requisito de que la marca sea notoriamente conocida, y considerar que el mero “conocimiento” de la marca en el sector pertinente del público sea suficiente para su protección. Si así fuera, ello significaría la introducción de un nuevo concepto, diferente del concepto de marca notoriamente conocida tal como lo establece el Artículo 6*bis* del Convenio de París, y sería difícil comprender por qué la segunda frase del Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora la utilización de las palabras “notoriamente conocida,” si “el mero conocimiento” es suficiente. Asimismo, ello generaría una contradicción con el texto en francés, que se refiere a “la notoriété” de la marca en el sector pertinente del público, puesto que “notoriété” significa, precisamente, “el hecho de ser notoriamente conocida”. La misma observación se aplica respecto del texto en español.

2.5 *Párrafo 3).* De conformidad con el párrafo 2), basta con tener en cuenta el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público en el territorio en cuestión para determinar si una marca ha de ser protegida como marca notoriamente conocida. Por lo tanto, la determinación de lo que constituye el sector pertinente del público en relación con una marca determinada es de extrema importancia. Se decidirá caso por caso si una cierta parte del público es pertinente respecto de una marca. Se proponen tres criterios correspondientes al enfoque propuesto para determinar si una marca es notoriamente conocida por el sector pertinente del público.

2.6 *Punto i).* A diferencia de lo que se sugirió durante la tercera sesión del Comité de Expertos, en este punto se conservó la expresión “consumidor”. Deberá entenderse en su sentido más amplio y no limitarse a las personas que consumen el producto real y físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que abarca todas las partes del público que consume.

2.7 Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se podrán identificar los grupos de consumidores potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con el cual se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos. De ello se desprende que, por ejemplo, a fin de establecer el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza para palos de golf, deberían tenerse en cuenta, de preferencia, los clientes potenciales de dichos palos, es decir, los jugadores de golf, antes que, por ejemplo, todos los compradores potenciales de equipo deportivo.

3) [*Sector pertinente del público*] A los efectos del párrafo 2), el sector pertinente del público se determinará con arreglo a lo siguiente:

i) los consumidores potenciales de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca ;

[Notas sobre el Artículo 2.3), continuación]

2.8 *Punto ii).* En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Sin embargo, existen diferentes vías de comercialización, tales como la distribución mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que todo estudio que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados no es una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia.

2.9 *Punto iii).* Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca también pueden constituir un criterio importante para determinar el sector del público que debe tenerse en cuenta a los efectos de establecer que una marca es notoriamente conocida. Por ejemplo, una marca determinada que se utiliza para ciertos productos o servicios en un país puede haber llegado a ser un gran éxito comercial; si la empresa que es titular de la marca ha llevado a cabo actividades comerciales únicamente en el ámbito local, la marca no ha adquirido renombre entre el público consumidor en el exterior; sin embargo, los círculos comerciales extranjeros que manejan los productos y/o servicios correspondientes, es decir, los importadores, vendedores al por mayor, licenciarios o concesionarios exclusivos potenciales conocen ya la existencia de esa marca y su éxito comercial. Por lo tanto, los círculos comerciales interesados constituyen un factor que debería tomarse en consideración al determinar el sector pertinente del público.

ii) los canales de distribución de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca \_;

iii) los círculos comerciales \_ que tratan con los productos y/o servicios a los que se aplique la marca.

*Notas sobre el Artículo 3*

3.1 La cuestión de quién debería tener conocimiento de una marca es completamente diferente de la cuestión de cuándo dicho conocimiento es suficiente para considerar que una marca es notoriamente conocida. La primera cuestión está contemplada en el Artículo 2.2) y 3). Por lo que respecta a la segunda cuestión, el Artículo 3 establece varios criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. Dichos criterios se proponen como resultado de los debates durante la tercera sesión del Comité de Expertos y son de índole ilustrativa, y las Partes tienen libertad de aplicarlos en forma selectiva o de aplicar otros criterios o criterios adicionales. En ese contexto, es importante señalar que el incumplimiento de cualquiera de esos criterios en si mismo no debe llevar a la conclusión de que una marca dada no es notoriamente conocida, como se indica con las palabras “los siguientes factores **pueden** resultar pertinentes para tal determinación”.

3.2 *Punto i).* La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. En este contexto, cabe recordar que, con arreglo al Artículo 2.1), no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el territorio en el que ha de protegérsela como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios cubiertos por los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de una marca determinada en un territorio determinado. Por ejemplo, una marca que aparezca en un canal alemán de televisión por satélite y que es notoriamente conocida en Alemania, probablemente es también notoriamente conocida en Austria (país de habla alemana) (donde también se puede recibir el canal de televisión), mientras que una marca que figure en una revista danesa es poco probable que sea notoriamente conocida en Venezuela (suponiendo que la revista danesa no se distribuye en Venezuela).

3.3 El proyecto de disposiciones no define el término “utilización”. A nivel nacional o regional, la cuestión de lo que constituye “utilización” de una marca normalmente surge en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización o la adquisición de carácter distintivo de una marca mediante la utilización. No se sugiere armonizar la definición dentro del contexto del proyecto de disposiciones, si bien esta cuestión podría analizarse después si se considera adecuado. No obstante, a los fines del proyecto de disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de una marca en Internet.

3.4 *Punto ii).* Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye utilización, se propone como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca (véase la Nota 3.3). En una época en que se halla en el mercado un número cada vez mayor de productos y/o servicios que compiten, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se puede deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publicidad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo de promoción sería la exposición de productos y/o servicios en

*Artículo 3*

*Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida*

— A los efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida, deberán tenerse en cuenta — todas las circunstancias de las que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida o no. En particular, los siguientes factores pueden resultar pertinentes para la determinación:

—

i) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca —;

ii) — la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca;

—

[Notas sobre el Artículo 3.ii), continuación]

ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países, incluso si el acceso a los expositores esté limitado a los nacionales de un país (por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto ii) no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

3.5 *Punto iii)*. El número de registros de una marca a nivel mundial y la duración de dichos registros podrían servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros a nivel mundial se considera pertinente, no debe exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca cambia en los diferentes países, entre diferentes empresas que pertenecen al mismo grupo.

3.6 *Punto iv)*. Debido al principio de territorialidad, una marca notoriamente conocida deberá aplicarse a nivel nacional. Las pruebas de una aplicación real del derecho a una marca notoriamente conocida o el reconocimiento a una marca dada como notoriamente conocida en un territorio vecino puede servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un territorio particular. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva.

3.7 *Punto v)*. La palabra “comercial” fue sustituida por “financiero” para aclarar que el criterio es el valor de la marca expresado en una suma de dinero que puede calcularse de varias maneras.

3.8 A diferencia de lo que figura en el párrafo 63 del informe de la tercera sesión del Comité de Expertos (documento WKM/CE/III/3), la “reputación” de una marca no se conservó como criterio. No parece posible definir el criterio de “reputación” en forma significativa para utilizarlo en la determinación de si una marca es notoriamente conocida. Si la marca tiene una reputación, dependerá de si la marca es notoriamente conocida. Esto también se presenta por el simple propósito de un procedimiento contra la dilución de una marca notoriamente conocida que de hecho, permitió detener la dilución de la reputación de dicha marca. Sin embargo, si el hecho de que la marca tiene una reputación significa que es notoriamente conocida, el criterio se vuelve circular.

iii) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro \_ de la marca ;

iv) los antecedentes en cuanto al éxito del ejercicio de los derechos \_ a la marca,  
en particular la medida en que la marca sea reconocida como notoriamente conocida por  
tribunales y otras autoridades competentes;

v) el valor financiero asociado a la marca \_.

*Notas sobre el Artículo 4*

4.1 *Generalidades.* La protección de las marcas notoriamente conocidas contra marcas conflictivas y contra identificadores comerciales conflictivos se tratan por separado. El primer tema está en el Artículo 4, mientras que el Artículo 5 abarca el segundo.

4.2 El *párrafo 1)* define las condiciones en las que una marca se considera en conflicto con una marca notoriamente conocida. La segunda frase del *apartado a)* aclara que una Parte estará obligada a proteger una marca notoriamente conocida únicamente desde el momento en que esa marca es considerada notoriamente conocida en su territorio. Ello significa que una Parte no está obligada a proteger una marca conocida “internacionalmente” si esa marca no es notoriamente conocida en su territorio, o si la marca es conocida, pero no es notoriamente conocida. La tercera frase se añadió para aclarar que los derechos adquiridos antes de que la marca se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en el territorio de una Parte no podían considerarse en conflicto con la marca notoriamente conocida. Sin embargo, parecería que el requisito de buena fe en ese contexto podría resultar ambiguo. ¿Una marca que hubiera sido registrada o utilizada de mala fe antes de que la marca notoriamente conocida se hubiera convertido en marca notoriamente conocida en el territorio estaría en conflicto con una marca notoriamente conocida? En esa situación, ¿qué constituiría mala fe? ¿El simple conocimiento de la existencia de una marca en el extranjero constituye en sí mala fe? La mayor protección de las marcas notoriamente conocidas (protección sin registro o utilización, tal como se sugirió en el proyecto de disposiciones) se basa en el hecho de que esas marcas son notoriamente conocidas. El primer momento en el que las Partes están obligadas a proteger una marca notoriamente conocida es cuando la marca puede considerarse notoriamente conocida. Para ofrecer la protección de las marcas que no son notoriamente conocidas en casos de mala fe, se requería una definición de los actos que constituirían mala fe en esa situación. Cabe referirse al Artículo 4.5) y a la nota correspondiente, que se refieren a la cuestión de mala fe en el contexto de los plazos durante los cuales se pueden incoar procedimientos contra el registro o utilización de una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida.

4.3 El *apartado b)* es aplicable en las situaciones en que una marca, o una parte importante de la misma, es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, o constituye una traducción o una transliteración de la misma, que puede crear confusión, y los productos y/o servicios en cuestión son idénticos o similares. Cuando se cumplen las condiciones establecidas en este apartado, son aplicables los recursos previstos en los párrafos 2) a 5).

*Artículo 4*

*Protección de marcas notoriamente conocidas contra marcas conflictivas*

1) [Conflicto con \_ marcas \_] a) Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier marca \_ que se halle en conflicto con ella. \_ Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estará obligada a considerar que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicha marca fue utilizada o registrada, o se presentó una solicitud para su registro, en su territorio [de buena fe], antes de que la marca notoriamente conocida se convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b) Se estimará que una marca \_ está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca \_, o una parte importante de la misma, constituye una reproducción, imitación, una traducción, o una transliteración, que pueda crear confusión, de la marca notoriamente conocida y se \_ utilice la marca, \_ sea objeto de una solicitud de registro, o esté registrada, en relación con productos y/o servicios que son idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

[Notas sobre el Artículo 4.1), continuación]

4.4 El apartado c) resulta aplicable sin perjuicio de la naturaleza de los productos y/o servicios a los que se aplica la marca en conflicto. Sin embargo, sólo se dispondrá de los recursos previstos en los párrafos 2) a 5) si se cumple por lo menos una de las condiciones establecidas en los puntos i) a iii). Cuando vaya a concederse la protección contra el registro, por ejemplo, de una marca conflictiva que aún no se haya utilizada, se deberán aplicar las condiciones de los puntos i) a iii) como si realmente se hubiera utilizado la marca conflictiva, según lo indica el uso del subjuntivo y del término “pueda”.

4.5 *Punto i).* Este punto es aplicable en los casos en los que la utilización de una marca en relación con productos y/o servicios a los que se aplique la marca notoriamente conocida, indicaría una conexión entre el titular de la marca notoriamente conocida y esos productos y/o servicios, y tal utilización podría dañar los intereses del titular de la marca notoriamente conocida. El efecto de combinar elementos de indicación de vínculo entre el titular de la marca notoriamente conocida y los productos o servicios de un tercero y la posibilidad de daño, como se acordó en la tercera sesión del Comité de Expertos (véase el documento WKM/CE/III/3, párrafo 81) es que el titular de la marca notoriamente conocida debe demostrar la posibilidad de daño para poder reivindicar la protección. Una conexión entre una marca notoriamente conocida y los productos o servicios de un tercero podrán indicarse, por ejemplo, si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos, o a la oferta de los servicios; o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Los intereses del titular de la marca notoriamente conocida podrían verse afectados si los productos y/o servicios con los que se establece la conexión tienen una imagen de mercado inferior, dando un reflejo negativo en la cartera de la marca notoriamente conocida.

4.6 *Punto ii).* En virtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida si la utilización de una marca conflictiva pudiera menoscabar o diluir en forma desleal el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida, por ejemplo, su posición única en el mercado. Otro ejemplo de dilución es cuando una marca conflictiva se utiliza en productos o servicios que son de calidad inferior o de naturaleza inmoral u obscena. El significado de las palabras “de forma desleal” incluye la utilización de una marca notoriamente conocida que no es contraria a la práctica comercial honesta (por ejemplo, referencia a una marca notoriamente conocida en una revista o parodia) y que no constituye dilución.

4.7 *Punto iii).* En virtud de este punto, se ha de proteger una marca notoriamente conocida en si la utilización de una marca conflictiva llegase a constituir una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este caso es diferente de los casos cubiertos por los puntos i) y ii) en el sentido de que no existe una conexión equivocada respecto del origen real de los productos y/o servicios (punto i)), y el valor de la marca notoriamente conocida no ha disminuido de cara al público (punto ii)), pero la utilización en cuestión supondría, por ejemplo, que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida. La referencia a una “ventaja desleal” en este punto pretende dar a las partes flexibilidad en la aplicación de este criterio más que crear un catálogo exhaustivo de casos. Sin embargo, la referencia a una marca notoriamente conocida por razones comercialmente justificables, como la venta de refacciones, no es desleal y por lo tanto estaría permitida.

c) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que se utilice la marca, sea objeto de solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa \_ marca \_ está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando \_ la marca \_, o una parte importante de la misma, constituya una reproducción, una imitación, \_ una traducción o una transliteración, que pueda crear confusión, de la marca notoriamente conocida y \_ cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización de esa \_ marca \_ indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que se utilice la marca, sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada y el titular de la marca notoriamente conocida y \_ podría afectar negativamente sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca en relación con productos y/o servicios distintos;

iii) la utilización de \_ esa marca \_ constituya una ventaja desleal respecto del carácter distintivo de \_ la marca \_ notoriamente conocida.

[Notas sobre el Artículo 4.1)c)iii), continuación]

4.8 Después de los debates durante la tercera sesión del Comité de Expertos, el actual proyecto ya no contiene una obligación por parte de las Oficinas de denegar el registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, en caso de que la legislación aplicable no permita la oposición de terceros a dicho registro. Sin embargo, la ausencia de cualquier referencia a una denegación de oficio para el registro de una marca notoriamente conocida si la solicitud no fue presentada por el titular verdadero, no significa que las oficinas no deban tomar tales decisiones si existe una base jurídica adecuada.

4.9 El objetivo del *párrafo 2)* consiste en asegurar que, en los casos en que existen procedimientos de oposición al registro de una marca, los titulares de marcas notoriamente conocidas están facultados a oponerse al registro de una marca que estaría en conflicto con sus marcas notoriamente conocidas. La posibilidad de oponerse al registro de una marca sobre la base de un conflicto con una marca notoriamente conocida brinda a los titulares de marcas notoriamente conocidas la ocasión de defender sus marcas lo antes posible. La referencia al *párrafo 1)b)* limita los procedimientos de oposición a los casos de riesgo de confusión. Por lo tanto, los casos de presunta dilución no deben ser tratados en procedimientos de oposición. La razón principal de esto es que las Oficinas, en general, están equipadas para tratar conflictos entre marcas cuando hay riesgo de confusión; sin embargo, normalmente las Oficinas no son competentes para audiencias en casos de dilución, que requieren una gama más amplia de medios de procedimiento. Estos casos deben ser tratados en un tribunal.

4.10 El *apartado a) del párrafo 3)* dispone que el titular de una marca notoriamente conocida tiene el derecho a incoar un procedimiento para la invalidación del registro de una marca (ante una oficina o un tribunal) si esta última está en conflicto con la marca notoriamente conocida. El plazo previsto para incoar el procedimiento de invalidación debe calcularse a partir de la fecha en que se publicó el registro de la marca conflictiva. Se sugiere la fecha de publicación (en vez de la fecha de registro) con el fin de calcular el período durante el que deben aceptarse los procedimientos de invalidación, ya que es la primera fecha en la que se puede esperar que el titular de una marca notoriamente conocida haya recibido notificación oficial del registro de una marca en conflicto.

4.11 *Apartado b).* Si una oficina o un tribunal pueden incoar de oficio procedimientos para la invalidación del registro de una marca, se deberá tratar un conflicto con una marca notoriamente conocida como un motivo de invalidación durante un período de por lo menos cinco años desde la fecha en que se publicó el registro (véase la Nota precedente).

4.12 El *párrafo 4)* otorga al titular de una marca notoriamente conocida otro recurso, a saber, el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento judicial o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de prohibir la utilización de una marca conflictiva. La expresión “otra autoridad a la que la ley aplicable faculte a tomar una decisión similar” tiene el propósito de abarcar, en particular, la Oficina en la que aquella tiene dicha competencia, así como otras autoridades que podrían tomar decisiones similares, por ejemplo, una autoridad establecida bajo la competencia de un ministerio o el ministerio en sí mismo. Al igual que el derecho a solicitar procedimientos de invalidación en virtud del *párrafo 3)*, el derecho a solicitar que se dicte un mandamiento para prohibir la utilización de una marca conflictiva está sometido a un plazo de por lo menos cinco años. No obstante, en el caso de utilización de una marca

2) [*Procedimientos de oposición*] \_ Si la ley aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)b), constituirá un motivo de oposición.

3) [*Procedimientos de invalidación*] a) El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, durante un período \_ que no será inferior a cinco años desde la fecha \_ en que el registro fue publicado por la Oficina, la invalidación, mediante una decisión de la Oficina o mediante una decisión judicial, del registro de una marca \_ que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida.

b) Si el registro de una marca \_ puede ser invalidado de oficio por una Oficina o un tribunal, un conflicto con una marca notoriamente conocida será, durante un período \_ que no será inferior a cinco años desde la fecha \_ en que el registro fue publicado por la Oficina, motivo de invalidación de dicho registro.

4) [*Prohibición de utilización*] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar la prohibición, mediante una decisión judicial o de cualquier otra autoridad que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares, de utilizar una marca \_ que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período \_ que no será inferior a cinco años desde \_ el momento en que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento de la utilización de la marca conflictiva\_.

[Notas sobre el Artículo 4.4), continuación]

conflictiva, el plazo de cinco años debe calcularse desde que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento del uso conflictivo. De ello se desprende que las Partes no están obligadas a prohibir la utilización de una marca que está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en el caso en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tolerado dicha utilización durante por lo menos cinco años (sin embargo, véase el Artículo 4.5)).

4.13 El *párrafo 5)* dispone que todo plazo que, en virtud de los párrafos 3) y 4), se pueda aplicar en relación con la invalidación de un registro o con la prohibición de la utilización, no se podrá aplicar si una marca se registró (con independencia de que se haya registrado de buena o mala fe) pero jamás se utilizó o se registró o utilizó de mala fe. Por lo que concierne a la primera situación, en la mayoría de los casos, este problema estará contemplado en las disposiciones de las leyes nacionales o regionales que establecen que el registro de una marca que no haya sido utilizada durante cierto tiempo pasará a ser susceptible de anulación (el Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que deberá tolerarse un período de por lo menos tres años de falta de uso de una marca antes de que se pueda anular un registro). Sin embargo, si no existe una exigencia de utilización, es admisible que una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida haya sido registrada de buena fe, pero jamás haya sido utilizada y, por lo tanto, no haya llamado la atención del titular de la marca notoriamente conocida. El párrafo 5) tiene el propósito de evitar que cualquier plazo aplicable en virtud de los párrafos 3) o 4) pueda impedir al titular de la marca notoriamente conocida defender sus derechos.

4.14 Para resolver casos de apropiación indebida voluntaria de marcas notoriamente conocidas, el párrafo 5) dispone también que cualquier plazo que se pueda aplicar en virtud de los párrafos 3) ó 4) no se aplicará en casos de mala fe. La segunda frase del párrafo 5) establece una presunción refutable de que una persona que haya obtenido el registro o haya comenzado a utilizar una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida no ha actuado de mala fe. En otras palabras, la carga de la prueba en lo que respecta a la intención del presunto infractor se coloca en el titular de la marca notoriamente conocida. Esta solución es exactamente opuesta a lo que se había sugerido en el Comité de Expertos durante la tercera sesión y se desprende de una sugerencia formulada durante esa sesión. La principal razón del cambio es que la consecuencia de una disposición en la que el demandado supuestamente actuó de mala fe “a menos que demuestre que no conocía o tenía razón para creer que la marca ya estaba registrada o utilizada por otra persona” es que es muy difícil (por no decir imposible) mostrar pruebas para refutar ese supuesto. Por otra parte, el titular de una presunta marca notoriamente conocida podría estar en posición de mostrar que el demandado tenía conocimiento de su marca, por ejemplo, cuando el demandado había entablado contacto con el titular de la marca notoriamente conocida para un acuerdo de distribución local o franquicia o cuando los elementos figurativos de una marca notoriamente conocida habían sido copiados de forma evidente. Sin embargo, el hecho de que el demandado haya actuado de mala fe no significa necesariamente que la marca en cuestión estén en conflicto con la marca notoriamente conocida, ni que esta última sea realmente notoriamente conocida en el territorio interesado. El único efecto de la presencia de la mala fe consiste en que cualquier plazo que, de no ser el caso, se aplicaría en virtud de los párrafos 3) y 4), podría no ser aplicable.

5) [*Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe*] No obstante lo dispuesto en los párrafos 3) y 4), \_ una Parte no puede disponer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro o la prohibición de la utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca conflictiva \_ fue registrada pero no se utilizó, o si fue registrada o utilizada de mala fe. Se estimará que una persona que haya \_ obtenido el registro o utilizado una marca \_ que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida no habrá actuado de mala fe, a menos que \_ se demuestre que en el momento del registro o de la utilización de la marca en conflicto, \_ la persona conocía o \_ tenía razón para \_ conocer la marca notoriamente conocida \_.

*Notas sobre el Artículo 5*

5.1 *Generalidades.* El Artículo 5 establece los recursos que las Partes deben poner a disposición en caso de que una marca notoriamente conocida esté en conflicto con un identificador comercial. Este Artículo contiene principalmente las mismas disposiciones que las del Artículo 4, pero toma en consideración la naturaleza especial de los identificadores comerciales. Las principales diferencias entre las marcas y los identificadores comerciales son que i) las marcas diferencian productos y/o servicios, mientras que los identificadores comerciales diferencian empresas, y ii) el registro de las marcas se realiza a través de las autoridades nacionales o regionales (en la mayoría de los casos, oficinas de marcas), mientras que los identificadores comerciales pueden ser registrados por las administraciones que varían de un país a otro o bien no están registrados.

5.2 En lo relativo a aquellas partes del Artículo 5 que resultan idénticas al Artículo 4, cabe referirse a las notas relativas al Artículo 4.

Artículo 5

Protección de marcas notoriamente conocidas contra identificadores comerciales conflictivos

1) [Conflicto con identificadores comerciales] a) Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier identificador comercial que se halle en conflicto con ella. Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estará obligada a considerar que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho identificador comercial fue utilizado o registrado, o se presentó una solicitud para su registro, en su territorio [de buena fe], antes de que la marca notoriamente conocida se convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b) Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte importante del mismo, constituye una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, que pueda crear confusión, cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa para la que se utilice y el titular de la marca notoriamente conocida y pudiera afectar negativamente sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del identificador comercial;

[Notas sobre el Artículo 5, continuación]

5.3 *Párrafo 2).* Si un identificador comercial se registra como marca (véase la Nota 1.4), resulta aplicable el Artículo 4. El párrafo 2) prevé los identificadores comerciales que pueden ser objeto de registro, como los nombres comerciales. Se entenderá por “registro” la inscripción en un registro de comercio u otro registro de esa naturaleza, normalmente fuera de la oficina de marcas, o bien el registro de un nombre de dominio. Se utiliza “cancelación” para marcar la diferencia entre la invalidación como resultado de un procedimiento de invalidación que normalmente se refiere a un registro de una marca y la cancelación por orden de una autoridad judicial u otra autoridad competente.

5.4 *Párrafos 3) y 4).* Véase la Nota 5.2.

iii) la utilización del identificador comercial constituya una ventaja desleal respecto del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

2) [Cancelación] a) Cuando un identificador comercial es objeto de un registro, el titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, durante un período que no será inferior a cinco años desde la fecha en que fue publicado el registro del identificador comercial en conflicto, la cancelación de ese registro, mediante una decisión judicial o de cualquier otra autoridad que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares.

b) Si el registro de un identificador comercial puede ser cancelado de oficio, un conflicto con una marca notoriamente conocida será, durante un período que no será inferior a cinco años desde la fecha en que fue publicado el registro del identificador comercial en conflicto, motivo de cancelación de dicho registro.

3) [Prohibición de utilización] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar la prohibición, mediante una decisión judicial o de cualquier otra autoridad que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares, de utilizar un identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años desde el momento en que el titular de la marca notoriamente conocida conocía o tenía razón para saber de la utilización del identificador comercial en conflicto.



4) [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe] No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), una Parte no puede disponer plazo alguno para solicitar la cancelación del registro o la prohibición de la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo fue registrado o utilizado de mala fe. Se estimará que una persona que haya obtenido el registro o utilizado un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida no habrá actuado de mala fe, a menos que se demuestre que en el momento del registro o de la utilización del identificador comercial en conflicto, la persona conocía o tenía razón para conocer la marca notoriamente conocida.

*Notas sobre el Artículo 6*

6.1 *Generalidades.* La asignación de nombres de dominio de Internet ha llevado a conflictos entre marcas y nombres de dominio. En particular, el fenómeno de “almacenaje de nombres de dominio” o bien la “ciberintrusión”, es decir, el registro de marcas como nombres de dominio por partes no autorizadas, con el simple fin de venderlas a los titulares de las marcas notoriamente conocidas correspondientes, lo que ha provocado preocupación entre los titulares de marcas. Puede observarse que algunas entidades que tienen la custodia del registro de nombres de dominio han adoptado mecanismos para la solución de controversias que permiten salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas. Además, el Memorándum de entendimiento sobre los espacios del nombre de dominio de primer nivel para el sistema de Internet de nombres de dominio (“gTLD-MoU”) prevé una política relativa a nombres de dominio y derechos de propiedad intelectual (Artículo 2.f) del gTLD-MoU) y se ha solicitado al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que administre ciertos procedimientos de solución de controversias relativos a los nombres de dominio de Internet registrados bajo nombres de dominio de primer nivel amparados por el gTLD-MoU. Durante 1997, la OMPI organizó dos reuniones consultivas sobre marcas y nombres de dominio de Internet (véanse los documentos de las series TDN/CM/I y TDM/CM/II). Las cuestiones generales relativas a las marcas de Internet son tratadas en términos genéricos a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos o Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas.

6.2 El Artículo 6 no excluye ninguna de las iniciativas descritas en el párrafo anterior. No obstante, se considera que sin abarcar los casos de infracción más flagrantes de marcas notoriamente conocidas en Internet, las disposiciones para protección y aplicación de las marcas notoriamente conocidas no se satisfarían las realidades económicas de hoy en día. Conviene señalar que el propuesto Artículo 6, al igual que otros proyectos de disposiciones, está destinado a los legisladores nacionales o regionales. Por lo tanto, la prevención de controversias privadas o las iniciativas de solución, incluidas las administradas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, no se ven afectadas negativamente. Además, conviene señalar que el Artículo 6 únicamente prevé la protección de las marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio en conflicto. Si bien el titular de marcas tiene un interés legítimo en proteger su marca contra su registro no autorizado como nombre de dominio, la mayoría de las marcas cuya reputación es sobresaliente fueron y continúan siendo objeto de registros ilícitos como nombres de dominio.

6.3 El *párrafo 1)a)* estipula la obligación de proteger las marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio en conflicto. La cuestión de jurisdicción se ha dejado fuera deliberadamente y por lo tanto, se deja a los principios generales de la jurisdicción aplicable en el territorio en el que se busca la protección. Por lo tanto, el demandante en un acto jurídico de protección de una marca notoriamente conocida contra su registro como nombre de dominio debe reivindicar que i) el tribunal tiene jurisdicción sobre el demandado en el territorio en el que se incoa el procedimiento, y ii) que la marca en cuestión es marca notoriamente conocida en dicho territorio.

Artículo 6

Protección de marcas notoriamente conocidas contra nombres de dominio conflictivos

1) [Conflicto con nombres de dominio] a) Una marca notoriamente conocida se protegerá contra cualquier nombre de dominio que se halle en conflicto con ella. Una Parte protegerá una marca notoriamente conocida por lo menos a partir del momento en que la marca ha pasado a ser notoriamente conocida en su territorio. Una Parte no estará obligada a considerar que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho nombre de dominio fue registrado [de buena fe], antes de que la marca notoriamente conocida se convirtiera en notoriamente conocida en su territorio.

b) Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese nombre de dominio, o una parte importante del mismo, constituye una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, que pueda crear confusión, de la marca notoriamente conocida, cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

i) la utilización de ese nombre de dominio indique un vínculo entre el titular del nombre de dominio y el titular de la marca notoriamente conocida y pudiera afectar negativamente sus intereses;

ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de ese nombre de dominio, en particular, cuando dicho nombre de dominio se hubiera registrado con el único fin de venderlo al titular de la marca notoriamente conocida;

[Notas sobre el Artículo 6.1), continuación]

6.4 El *párrafo 1)b)* describe las condiciones en las que se considera que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida. El *punto ii)* se refiere a la causa probablemente más frecuente de mal uso de marcas notoriamente conocidas mediante el registro como nombres de dominio, la denominada “ciberintrusión”.

6.5 *Párrafo 2)*. Los recursos previstos en el párrafo 2) son los que resultan más adecuados en la situación, a saber, la transferencia o la cancelación del nombre de dominio infractor. De las disposiciones pertinentes de los Artículos 4 y 5 se desprende que la petición de cancelación o transferencia debe ser formulada dentro de un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha del registro del nombre de dominio.

6.6 El *párrafo 3)*. Establece una exención al plazo de por lo menos cinco años aplicable en virtud del párrafo 2), para los casos en que el nombre de dominio haya sido registrado de mala fe.

iii) la utilización del identificador comercial constituya una ventaja desleal respecto del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

2) [Cancelación; transferencia] El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar durante un período que no será inferior a cinco años desde el registro del nombre de dominio conflictivo, la cancelación o la transferencia de dicho registro, mediante una decisión judicial o de cualquier otra autoridad que la ley aplicable faculte a tomar decisiones similares.

3) [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización o de mala fe] No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), una Parte no puede disponer plazo alguno para solicitar la cancelación o la transferencia de un nombre de dominio que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el nombre de dominio conflictivo fue registrado de mala fe. Se estimará que una persona que haya obtenido el registro de un nombre de dominio que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida habrá actuado de mala fe, si dicha persona obtuvo el registro del nombre de dominio en conflicto con el fin principal de venderlo al titular de la marca notoriamente conocida.