

USURPACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

HORACIO RANGEL ORTÍZ

I. EL CARÁCTER MUNDIAL DE INTERNET

Una de las particularidades principales de Internet es su carácter *mundial*, lo que permite que un signo que es utilizado en Internet sea simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial. Esta es la característica particular que pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes relativas a los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos. El carácter sin fronteras de Internet desafía la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, específicamente de los derechos exclusivos que, con carácter territorial, recaen sobre las marcas y otros signos distintivos de la empresa. En calidad de medio mundial, Internet ofrece a los titulares de derechos de propiedad industrial una presencia simultánea e inmediata, independientemente de la ubicación territorial. Por tanto, es una fuente de conflictos entre los titulares de derechos para el mismo signo en distintos lugares del planeta¹.

II. INTERNET COMO FUENTE DE CONFLICTOS

Es una fuente de conflictos porque Internet es una red abierta a través de la cual los hombres se comunican sin fronteras e intercambian libremente todo tipo de informaciones. Internet elimina las distancias y los retrasos de las comunicaciones, y constituye un lugar de mercado virtual donde se encuentran de modo permanente la oferta y la demanda; *la nueva economía de la red evoca la metáfora ideal de un gran mercado libre donde reina una competencia pura y perfecta*².

Como sea, la solución de esos conflictos ha tenido que partir de reglas sustantivas y procesales redactadas y adoptadas en una era anterior a la existencia de Internet y a la presencia simultánea de una marca en todos los territorios y jurisdicciones de la Tierra, lo que ha acarreado una problemática que no es difícil imaginar.

Las reglas sustantivas relativas a las circunstancias bajo las cuales se produce un acto de usurpación de marca por el uso

1. La cuestión de la simultaneidad e inmediatez de la presencia de un signo marcario en Internet es discutida en el documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI. *La protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet*, SCT/6/2: xx de enero de 2001. Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, sexta sesión, Ginebra, 12 al 16 de marzo de 2001, pp. 4, 22 y 23.

2. Véase BERTRAND WARUSEL. *La propriété intellectuelle et l'Internet*, Dominos Flammarion, 2001, p. 9.

no autorizado de una marca ajena, fueron desarrolladas teniendo en mente situaciones distintas a las que ahora se presentan cuando el dueño de una marca registrada estima que sus derechos exclusivos han sido invadidos en situaciones que involucran la reproducción de un signo en Internet. Dichas reglas ni son uniformes, ni se refieren de modo explícito a los requerimientos que deben satisfacerse para establecer que la aparición de una marca registrada en la pantalla de una computadora constituye no solo una reproducción no autorizada del signo, sino un uso de marca propiamente dicho y por tanto una conducta usurpadora que afecta los derechos exclusivos del dueño de la marca registrada en un territorio.

III. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES PARA CONOCER DE RECLAMACIONES POR USOS NO AUTORIZADOS DE MARCA EN INTERNET

Al lado de las complicaciones derivadas del estado actual de las reglas sustantivas que sirven para determinar cuándo un uso no autorizado de marcas en Internet es un uso usurpador e ilegal, existe la problemática de precisar las condiciones en las cuales las autoridades de un país son competentes para conocer de reclamaciones por la violación de los derechos exclusivos conferidos por un registro de marca que se estima invadido por usos no autorizados en Internet. La falta de uniformidad y claridad en lo relativo a las reglas sustantivas para precisar cuándo existe un uso de marca y cuándo dicho uso de marca es un uso usurpador, también es propia de las

situaciones en las que deben precisarse las circunstancias bajo las cuales puede perseguirse una conducta usurpadora conforme a las reglas que rigen la competencia de las autoridades que pueden conocer de este tipo de asuntos.

La práctica privada de los abogados mexicanos dedicados al derecho de la propiedad intelectual muestra que México no es ajeno a esta problemática. Ello no obstante, la revisión de las fuentes de costumbre accesibles para su consulta en México, no identifica precedentes publicados que permitan conocer los criterios utilizados por las autoridades mexicanas para dar contestación a los planteamientos jurídicos que suscita el estado de la legislación sustantiva y procesal en asuntos que involucren el uso de marcas en Internet. Tampoco se tiene noticia de precedentes no publicados que hayan sido dictados por autoridades mexicanas en torno a estos asuntos.

IV. REPRODUCCIONES DEL SIGNO QUE CONSTITUYEN USO DE MARCA Y UN ACTO DE USURPACIÓN. DERECHO COMPARADO

Las cosas han evolucionado de otra forma en algunas jurisdicciones del extranjero, en donde las autoridades que se han estimado competentes para conocer de este tipo de asuntos han tenido oportunidad de dictar sentencias sobre el uso de marcas en Internet, algunas de las cuales ya han sido publicadas e incluso comentadas por practicantes y académicos de los lugares en donde estos fallos se han producido. Ello no obstante, lejos de haberse obtenido soluciones más o menos uniformes

en los países donde estas cuestiones han sido debatidas, la revisión de estos materiales muestra que existen criterios tan distintos como divergentes a propósito de la aplicación de las reglas sustantivas y procesales que han servido para precisar en otros países cuándo un uso de marca no autorizado en Internet es realmente un uso de marca perseguible legalmente y las condiciones bajo las cuales las autoridades de un país son competentes para conocer de las reclamaciones por la usurpación de una marca registrada en estas circunstancias.

La lectura de estos materiales no permite afirmar que en estos momentos existen reglas claras y uniformes —o al menos armónicas— en los países cuyos tribunales ya se han ocupado de estos temas, como tengo dicho; y sin embargo, esa misma lectura permite hablar de tendencias más o menos claras en lo que hace a la forma como se han aplicado las reglas sustantivas y procesales en situaciones que involucran reclamaciones por usos de marcas en Internet. Esas tendencias varían de un país a otro al grado que, al paso de unos cuantos años desde que se empezaron a dictar fallos sobre estas materias, hoy es posible hablar de la existencia de tendencias en sentidos opuestos o divergentes según se hable de una u otra región de este mundo llamado *globalizado*, en donde lejos de haber armonía y uniformidad en materia de marcas e Internet, existen criterios dis-

pares y, hasta cierto punto, contradictorios como enseguida se reseña.

La cuestión radica en determinar las circunstancias bajo las cuales la reproducción y aparición de un signo marcario en Internet constituye un uso de marca en los distintos territorios en los que dicho signo es perceptible *v. gr.* a través de la pantalla de una computadora. Es decir, se trata de precisar si la aparición del signo en Internet efectivamente constituye un uso de marca, y no la simple reproducción y aparición del signo en una pantalla ajena al derecho de las marcas. Simultáneamente habrá que precisar si la persona responsable del uso de la marca en Internet en un sitio web (*web site*)³ queda sujeta a la jurisdicción de los tribunales de un país en el que la página web y las informaciones en la misma contenida son accesibles por virtud del simple hecho que la página web y las informaciones son accesibles en ese país⁴. A lado de estos dos planteamientos está por supuesto el de la *ley aplicable*, esto es, el del derecho aplicable.

Parecería que se trata de dos preguntas distintas las que antes han sido planteadas, y en realidad no lo son tanto, particularmente a los fines del tema que nos ocupa. Sin desconocer que la primera cuestión es de carácter más bien sustantiva, y que la segunda —sin dejar de tener un carácter sustantivo— es más bien de carácter procesal, el hecho es que ambas cuestiones es-

3. *Sitio* o *Site* es la voz que se usa para referirse a un servidor que ofrece servicios particulares de hospedaje de aplicaciones (mensajería, Web, transferencia de ficheros) y de difusión en línea de informaciones. Por extensión también se habla de *site* o *sitio* de una empresa para referirse al conjunto de páginas de información Web que dicha empresa hace accesibles en línea a través de Internet. Véase WARUFEL. *Ob. cit.*, p. 125.

4. Estas cuestiones particularmente complejas son discutidas en uno de los más completos trabajos que se han publicado sobre el tema. Véase GRAEME B. DINWOODIE. *Private International Aspects of the Protection of Trademarks*, World Intellectual Property Organization, WIPO/PIL/01/4, January 19, 2001, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2001, pp. 14 y ss.

tán íntimamente vinculadas de modo que la respuesta a la segunda pregunta sobre el tema de la competencia dependerá de la forma como quede contestada la primera pregunta. Existe una clara relación dialéctica entre una y otra pregunta, según se verá, al grado que cuando se discuten estas cuestiones hay quienes prefieren ignorar la primera de las dos preguntas y pasar directamente al planteamiento de la segunda, sin reparar en el hecho que realmente se están examinando dos preguntas, pues la segunda pregunta no se puede contestar sin examinar la primera de ellas previamente, como ha quedado dicho.

V. AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER DEL LITIGIO Y LEY APLICABLE

Desde la perspectiva de la ley aplicable, algunos abogados consideran que la ley aplicable a los fines de precisar si ha habido un uso de marca violatorio de derechos exclusivos en una jurisdicción en particular, es la del país en donde es perceptible la imagen que contiene la marca en conflicto. En otras palabras, ellos consideran que, toda vez que la imagen de una marca es perceptible en todo el mundo precisamente por ser accesible en todo el mundo, hay que dar satisfacción a la Ley de 200 países en cuyos territorios la marca puede ser percibida, esto es, que en cualquiera de los 200 países en donde la marca puede ser apreciada en la pantalla de una computadora se podría aplicar la ley

de cualquiera de los dos países en cuestión. Otros opinan que el simple hecho que un sitio Web pasivo sea accesible a los *internautas* de un país no es base suficiente para someter la situación a la jurisdicción y al derecho de ese país⁵.

VI. LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y LOS TRIBUNALES FRANCESES

La postura que han adoptado los tribunales en Francia es ilustrativa de la línea de pensamiento que entiende que las autoridades de un país pueden conocer de las reclamaciones que ahí se plantean por el dueño de una marca registrada en ese país, por el sólo hecho que la marca registrada aparece en una pantalla ubicada en el territorio del país de registro sin que dicha aparición esté autorizada por quien tiene la marca registrada en ese país. En este orden de ideas, los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer de estos negocios y que el Derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada dentro de su territorio. En apoyo de esta postura se ha invocado el texto del artículo 46, línea 3 del Código de Procedimientos Civiles de ese país de acuerdo con el cual el actor puede escoger entre tres opciones en cuestiones de jurisdicción, a saber:

- la jurisdicción del lugar de residencia del demandado;

5. Este aspecto de Derecho comparado es examinado por ANDRÉ R. BERTRAND. "Droit comparé", "Internet et le droit des marques", "Le tribunal compétent pour connaître des litiges" en *Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs, Droit Français, Droit communautaire et Droit International*, Cedat, 2000, pp. 609 a 616.

- la del lugar del hecho generador del daño; o
- la del lugar donde ha ocurrido el daño.

VII. LA JURISPRUDENCIA FRANCESA Y EL CASO PAYLINE⁶

En el caso *Payline* fallado el 13 de octubre de 1997, la empresa alemana Brokat que utilizaba la marca de servicios *Payline* fue demandada en Francia por la sociedad SG2, titular del registro para la marca *Payline* en Francia. En el negocio no se estableció que el servicio fuese prestado en Francia por la empresa alemana bajo la marca *Payline*. Por el contrario, lo que se estableció fue que la empresa alemana ofrecía en Alemania el servicio en cuestión bajo la marca *Payline* y que dicho servicio se anunciaba en Internet. El tribunal francés sostuvo que tenía jurisdicción para conocer del asunto por considerar que “la difusión de la Internet es de naturaleza mundial y accesible en Francia, por lo cual el daño había tenido lugar en territorio francés”.

En su sentencia, el tribunal francés no solo ha rechazado la excepción de incompetencia hecha valer por el demandado, sino además ha recalado que la simple reproducción no autorizada de una marca idéntica o cuasi idéntica para los mismos o similares servicios constituye un acto de usurpación, aun cuando los servicios no hayan sido comercializados en Francia, rechazando así la defensa del demandado en el sentido que no puede haber un acto

de usurpación por razón de la falta de disponibilidad de los servicios en el mercado francés.

En el caso *Payline* la sociedad alemana Brokat fue condenada a “suprimir toda referencia a la denominación *Payline* en cualquier forma incluyendo en Internet dentro de las 72 horas siguientes a la orden con el apercibimiento de pagar 5.000 francos (como 1000 dólares) por cada día de retraso”.

La sentencia dictada por el tribunal francés en el caso *Payline* ha sido severamente criticada por algunos comentaristas legales, quienes opinan que el tribunal ha exagerado sus atribuciones al fallar del modo que lo hizo en este negocio. De acuerdo con este precedente, parecería que los tribunales franceses son ahora competentes para conocer de todos los litigios relativos a representaciones y reproducciones que aparecen en las pantallas informáticas ubicadas en territorio francés. Se ha criticado esta sentencia, entre otras cosas, por ignorar una serie de realidades técnicas y por pretender erigir a los magistrados franceses en guardianes del *ciberespacio* mundial⁷.

VIII. EL FALLO PAYLINE, LA CONVENCIÓN DE BRUSELAS DE 1968 Y LA CONVENCIÓN DE LUGANO DE 1988

La lectura de la sentencia del asunto *Payline* muestra que, además de las disposiciones del derecho procesal francés cita-

6. Un extracto de la sentencia dictada en el caso *Payline* puede consultarse en la obra de ALAIN BENSOUSSAN y YANN BRÉBAN. *Les arrêts-tendances de l'internet*, Paris, Hermes Science Publications, 2000, pp. 204 a 210.

7. Véase BERTRAND. Ob. cit., pp. 614 a 616.

das por el tribunal francés en ese negocio, el tribunal también apoyó su fallo en las disposiciones de la Convención de Bruselas sobre Jurisdicción, Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil y Mercantil de 1968. La Convención de Bruselas rige en 14 naciones europeas y en Australia, y disposiciones equivalentes están en vigor en otras cuatro naciones europeas en términos de la Convención de Lugano de 1988⁸. Esta situación hace pensar que el mismo apoyo legal que se utilizó por el tribunal francés en el caso *Payline*, pudiera ser utilizado por cualquiera de los países obligados por las disposiciones de las Convenciones de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988. Dicho de otra forma, la vigencia de normas equivalentes a las invocadas por el tribunal francés en otras naciones de Europa y Escandinavia, hace pensar que la forma como fueron interpretadas dichas disposiciones en el asunto *Payline*, pudiera servir de punto de partida para interpretar de modo similar las mismas disposiciones vigentes en el derecho europeo a propósito de asuntos similares al que resolvió el tribunal francés en el negocio *Payline*. Por tales motivos, no debe descartarse la posibilidad de que se dicten en Europa sentencias similares a la dictada en el asunto *Payline* por el tribunal francés⁹.

IX. LA SITUACIÓN EN ALEMANIA Y LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Expertos en estas materias son de la opinión que en el derecho alemán existen bases suficientes para apoyar la noción que entiende que un tribunal alemán puede conocer de una reclamación hecha por el dueño de una marca registrada en Alemania, por el uso no autorizado que se haga de la marca en un sitio Web accesible desde Alemania. Las conclusiones que apoyan la posibilidad de que un tribunal alemán pueda ejercer jurisdicción universal en asuntos de usurpación de uso de marcas registradas en Alemania a través de sitios Web del extranjero, igual que la situación francesa, han sido objeto de críticas por los expertos¹⁰.

X. EL SIMPLE HECHO QUE UN SITIO WEB PASIVO SEA ACCESIBLE A LOS INTERNAUTAS DE UN PAÍS NO ES BASE SUFICIENTE PARA SOMETER LA SITUACIÓN A LA JURISDICCIÓN Y AL DERECHO DE ESE PAÍS. LA JURISPRUDENCIA ESTADONUNIDENSE

A diferencia de lo que ha ocurrido en el Derecho francés, la jurisprudencia estado-

8. Los Estados Contratantes de la Convención de Bruselas de 1968 son: Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, República de Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, y Reino Unido. La Convención de Lugano de 1988 es una Convención paralela entre los quince miembros de la Unión Europea y los miembros del Acuerdo Europeo de Libre Comercio, esto es, los estados Antes mencionados y además Islandia, Noruega, Polonia y Suiza. En general las disposiciones de la Convención de Bruselas y las disposiciones de la Convención de Lugano son muy similares. Véase MICHELE BOOTE. "Cross Border Disputes Jurisdiction, Governing Law and On-Line Activity", en *E Commerce and Doman Names Supplement*, London, Llp Professional Publishing, September 2000, pp. 4 a 6.

9. Sin embargo véase la opinión de DINWOODIE. Ob. cit., en notas 82, 42 y 43 y pp. 10, 11 y 15 a 17.

10. Véase TORSTEN BETTINGER y DOROTHEE THUM. *Territorial Trademark Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Disputes on the Internet*, Part One, IIC, vol. 31, n.º 2/2000, pp. 175 y 176.

unidense ha tomado un curso distinto en asuntos que involucran reclamaciones por el uso no autorizado de una marca por razón de su aparición o accesibilidad en una pantalla informática ubicada en territorio estadounidense. La jurisprudencia dictada por los tribunales estadounidenses sugiere que no basta el simple hecho que un sitio Web pasivo sea accesible en el territorio estadounidense para que pueda someterse la situación a la jurisdicción y al Derecho de Estados Unidos.

Los fallos dictados en estas materias en Estados Unidos –a los que el autor ha tenido acceso– involucran discusiones sobre jurisdicción y competencia pero, generalmente, en situaciones que tuvieron lugar en distintos estados de la Unión Americana. Esto último, en contraste con situaciones que involucran discusiones de jurisdicción y competencia por hechos que ocurrieron fuera de Estados Unidos, estos, en un contexto internacional.

Los resultados de la revisión de los precedentes en esta materia a los que tuvo acceso al autor, muestran una preponderancia de precedentes de este tipo en un contexto nacional, pues en general se refieren a situaciones similares a las que hasta aquí se han venido discutiendo, pero siempre dentro del territorio americano¹¹. Ello no obstante, es de pensarse que los mismos criterios que han servido para preci-

sar si los tribunales de un estado de la Unión Americana son o no competentes para conocer de un litigio por hechos que se generaron en otro estado de la Unión Americana, deben servir para regir controversias similares cuando la demanda es presentada ante los tribunales de un país por hechos que se generaron en otro país, tal y como lo corroboran las opiniones de los expertos¹².

XI. EL CASO PLAYBOY (E.U.A) V. PLAYMEN (ITALIA) FALLADO POR UN TRIBUNAL DE NUEVA YORK

Admitido que en la mayoría de los precedentes conocidos por el autor que se han dictado en esta materia en Estados Unidos predominan las discusiones inter estatales dentro del mismo territorio estadounidense, la realidad es que los tribunales estadounidenses sí han dictado fallos encaminados a resolver controversias de uso de marcas en Internet por hechos que se han generado fuera del territorio estadounidense. Sirve de ejemplo el fallo dictado en 1996 por un tribunal de Nueva York en el asunto que involucraba el uso no autorizado de la marca *Playmen* en Internet por parte de una empresa que operaba en Italia –donde era la titular de un registro para la marca *Playmen*–, misma que fue demandada por

11. La firma Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP ha preparado una relación de los fallos dictados por autoridades estadounidenses en asuntos de marcas y jurisdicción, que puede consultarse en *Ip World Online* Intellectual Property, Trademark Decisions [<http://216.3.116.71/IPW/Free/toc7.htm>].

12. Los resultados de mis primeras investigaciones coinciden con los de la investigación del profesor Dinwoodie de la Universidad de Kent en Chicago, quien tampoco cita precedentes sobre el tema que estamos tratando, en un contexto internacional. El profesor Dinwoodie también es de la opinión que los precedentes que se han dictado en situaciones que involucran disputas internas debieran regir controversias similares en un contexto internacional. Véase DINWOODIE, Ob. cit., p. 15: “most of these cases have involved internal U.S. disputes, but the same principles would apply in the international setting”.

la dueña de la marca *Playboy* en un tribunal de Nueva York. Me refiero al caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.*¹³. Efectivamente, los hechos del caso muestran que la operación de una página Web desde Italia por parte de la empresa demandada (el servidor al que se había introducido el sitio Web se encontraba en Italia), permitía que el público de todo el mundo, incluyendo el de Estados Unidos, tuviese acceso a las portadas de las revistas anunciadas en las que aparecía la marca *Playmen*, lo que fue considerado por el tribunal estadounidense como una conducta de usurpación de marca en Estados Unidos, específicamente como usurpación de los derechos marcarios de la empresa *Playboy Enterprises* en Estados Unidos. El caso muestra que, en su sentencia, el tribunal estadounidense se declaró competente para conocer del negocio en el que se dictó una orden por virtud de la cual la empresa italiana era condenada a cesar en la operativa del sitio o impedir que los usuarios norteamericanos accedieran a él¹⁴.

Se ha dicho que, en rigor, en este asunto no se estudió el tema de la jurisdicción. La realidad es que el tribunal se consideró competente para conocer del negocio por el simple hecho de la disponibilidad de las imágenes en computadoras ubicadas en territorio estadounidense, en donde el actor era titular de los derechos de la marca *Playboy*. Esto último, por considerarse que

la aparición de esas imágenes equivalía a un acto de distribución¹⁵.

Debe tenerse presente que, con anterioridad al planteamiento de este caso por la actora, en una sentencia dictada en 1981, el tribunal ya había condenado a la empresa italiana a abstenerse de enviar a territorio estadounidense revistas *Playmen*. La aparición de imágenes de la revista italiana con la marca *Playmen* en territorio estadounidense fue considerada por el tribunal como un acto de distribución en Estados Unidos, y por tanto como una violación a la orden del tribunal dictada en 1981¹⁶. Al conocer del asunto fallado en 1996, el tribunal no estudiaba el tema de la jurisdicción, pues se estimó que el tribunal ya tenía jurisdicción en el caso desde el asunto de 1981, esto es, se estimó que el demandado ubicado en Italia ya estaba sujeto a la jurisdicción del tribunal de Nueva York desde el asunto que concluyó con el fallo dictado en 1981 por el tribunal de Nueva York¹⁷.

XII. LOS SITIOS WEB PASIVOS Y LOS SITIOS WEB INTERACTIVOS EN LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE

La cuestión de saber si la simple posibilidad de acceso a un sitio web (accesibilidad) desde un determinado territorio per-

13. *Playboy Enterprises inc. v. Cihuckleberry Publishing Inc.* 1996 WL 337276 (SDNY June 19, 1996), aff'd on reconsideration, 1996, WL 396128 SDNY July 12, 1996).

14. Un análisis del caso *Playboy* aparece en BEATRIZ BUGALLO MONTAÑO. *Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual*, Montevideo, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2000, pp. 148 y ss. Una reseña completa del caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.* (1996 WL 337276 SDNY June 19, 1996, aff'd on reconsideration, 1996, WL 396128 SDNY July 12, 1996) aparece en MARTIN H. SAMSON. *Cyberspace – Here, There or Everywhere? A Study of Jurisdiction* [<http://www.phillipsnizer.com/artnew17.htm>].

15. Véase SAMSON. *Cyberspace - Here, There or Everywhere?...*, cit., p. 2.

16. Véase *ibid*

17. DINWOODIE. Ob. cit., p. 16.

mite someter al dueño del sitio Web a la jurisdicción de las autoridades de ese territorio, ha sido considerada por los tribunales estadounidenses en distintas ocasiones. Con excepción de un caso fallado en 1996¹⁸, en términos generales, en el derecho estadounidense, la simple accesibilidad de un sitio Web en territorio estadounidense, no es base suficiente para establecer jurisdicción en ese país.

Si la simple accesibilidad de un sitio Web fuera suficiente para establecer jurisdicción, todas las personas con sitios Web estarían sujetos a la jurisdicción de los tribunales de todos los países, postura que como se ha visto ha sido censurada por los expertos. Siguiendo un criterio opuesto al de la postura francesa en el caso *Payline*, los tribunales estadounidenses se han concentrado en la cuestión de conocer si el sitio Web es *pasivo* o *interactivo*. La jurisprudencia es clara en el sentido que la operación de un sitio Web pasivo es insuficiente para establecer jurisdicción, y que es necesario que se trate un sitio Web interactivo. El estado de la jurisprudencia

aún no permite contestar con precisión qué tan interactivo debe ser el sitio Web para concluir que se puede ejercer jurisdicción. Lo que está claro es que debe ser interactivo y no pasivo¹⁹.

XIII. LOS NIVELES DE INTERACTIVIDAD, SUFICIENTES CONTACTOS MÍNIMOS Y EL CASO ZIPPO

Uno de los primeros casos que tratan el tema de la *interactividad* como condición para tener acceso a la jurisdicción de Estados Unidos en una acción de usurpación de marca, es el caso *Zippo* fallado en 1997²⁰.

La reclamación se presentó contra la parte demandada porque la marca *Zippo* propiedad de la actora, aparecía no sólo en el nombre de dominio de la parte demandada, sino además en distintas ubicaciones dentro del sitio Web de la demandada en condiciones que se estimaban un uso en calidad de marca.

18. Me refiero al caso *Inset Systems Inc. v. Instructions Set. Inc.*, 937 f. Supp. 161 (D. Conn. 1996), en el que se sostuvo que había jurisdicción para iniciar válidamente una acción legal por usurpación de marca en un tribunal de Connecticut en contra de un demandado ubicado en Massachusetts, con base en el hecho que la marca del actor aparecía en la página Web del demandado. En la sentencia se dice: "A diferencia de lo que ocurre en radio y televisión, una vez que se utiliza Internet como medio para hacer publicidad, el anuncio es accesible continuamente a todo usuario de Internet, lo que significa que el demandado ha buscado deliberadamente hacer negocios en Connecticut". Véase DINWOODIE, Ob. cit., nota 79, p. 15. En realidad, los hechos que el actor estimaba que eran propios de una conducta de usurpación de su marca INSET, consistían en la incorporación de la palabra INSET como parte del nombre de dominio del demandado [inset.com] y un número 800 (1-800-US-Inset). El demandado era una sociedad que operaba en Massachusetts sin oficinas ni empleados en Connecticut. Sin embargo, para promover sus productos, el demandado creó una página Web que era accesible para todo mundo en la Web, incluyendo residentes de Massachusetts donde había por lo menos 10,000 usuarios de Internet. Véase SAMSON, Ob. cit., pp. 3 y 4. Véase también BUGALLO-MONTAÑO, Ob. cit., p. 150.

19. Véase DINWOODIE, Ob. cit., pp. 15 y 16.

20. *Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc.* US District Court, Western District of Pennsylvania, January 16, 1997 Memorandum Opinion. [<http://www.gigalaw.com/library/zippo-zippo-1997-01-16.html>]. Véase también *Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc* 952 F. Supp 1119 (W.D. Pa. 1997) en Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP [<http://www.finnegan.com/summ/cases/zippo.htm>].

El caso *Zippo* involucraba a un actor demandando en un tribunal de Pennsylvania a una sociedad con su asiento de negocios en California, quien hizo valer la excepción de incompetencia del tribunal de Pennsylvania

En el asunto se resolvió que el tribunal de Pennsylvania era competente para conocer del negocio que involucraba una reclamación por el uso no autorizado de la marca *Zippo* en un sitio Web, toda vez que de una lista de 140.000 clientes (suscriptores) que tenía el demandado, quedó establecido que aproximadamente un dos por ciento de esa clientela (aproximadamente 3.000 clientes) estaban ubicados en Pennsylvania. Además, quedó establecido que el demandado había contratado con siete proveedores de servicios en línea (*Internet Service Providers* o *Internet access providers*)²¹ en Pennsylvania para permitir a los clientes-suscriptores del demandado acceder a los servicios de noticias del demandado.

En el caso se falló que aun cuando el demandado no era un residente del estado en que se había presentado la demanda, el hecho de contar con 3.000 clientes activos en el territorio de ese estado y un contrato con siete proveedores de servicios en línea para que dichos clientes accedieran a los servicios de noticias del demandado, eso era base suficiente para establecer jurisdicción en el asunto, por lo que la excepción de incompetencia hecha valer por el demandado de California ante el tribunal de Pennsylvania fue rechazada por el tribunal de Pennsylvania.

Es decir, no se trataba de un sitio Web pasivo, sino interactivo incluyendo contactos con residentes del estado del tribunal, lo que permitió que el tribunal conociera del asunto de un demandado no residente en el territorio del estado de la demanda.

XIV. DESARROLLOS CON POSTERIORIDAD AL CASO ZIPPO EN ESTADOS UNIDOS

Con posterioridad al año de 1997 en que fue fallado el caso *Zippo* en Estados Unidos, los tribunales de ese mismo país han dictado otros fallos sobre temas similares tanto en los años de 1999, como en los años 2000 y 2001, muchos de los cuales han adoptado los criterios del caso *Zippo* para precisar si existe o no jurisdicción en un estado, con vistas a que un tribunal de ese estado conozca de una reclamación por usurpación de marca por la reproducción de una marca en una pantalla ubicada en el territorio del estado en donde el tribunal se declara competente, no obstante que el demandado no es residente de dicho estado, y no obstante que la marca aparece en una pantalla por actividades generadas en otro estado en donde no se presenta la demanda.

La lectura de esos fallos posteriores al caso *Zippo* muestra que, en términos generales, la doctrina de ese caso ha sido observada por otros tribunales, como se muestra en dos sentencias dictadas recientemente en los años 2000 y 2001, que

21. Véase REYNALDO URTIAGA ESCOBAR. *Análisis de la protección de las nuevas tecnologías por el derecho de autor*, Tesis de licenciatura, México, UNAM, Facultad de Derecho, 2000, pp. 198 y 199.

hablan de la evolución y estado actual de la jurisprudencia en materia de uso de marcas en Internet y jurisdicción. Esto último, tanto en situaciones posteriores en las que el tribunal estadounidense encontró que había jurisdicción para que un tribunal conociera de una reclamación por el uso no autorizado de una marca en Internet, como en aquellos casos en los que el tribunal sostuvo que no estaban presentes los *contactos mínimos* y los *niveles de interactividad* del tipo de los analizados en *Zippo*.

XV. LOS CONTACTOS MÍNIMOS Y LOS NIVELES DE INTERACTIVIDAD CON POSTERIORIDAD AL CASO

ZIPPO: AMERICA ONLINE INC. V. HUANG (2000) EL TRIBUNAL NO ES COMPETENTE

En un caso fallado en julio de 2000 en Estados Unidos, un tribunal del Estado de Virginia declinó conocer de un caso por competencia desleal y temas relacionados con el uso no autorizado de la denominación ICQ (más no usurpación de marca registrada, pues no había marca registrada) en la página web del demandado, por razón que el demandado se encontraba en California y el actor America Online había demandado en Virginia. Al fallar en este sentido, el tribunal de Virginia hizo notar que *el actor no había ofrecido elemento probatorio alguno indicando que el demandado había estado dirigiendo de modo deliberado sus actividades hacia el estado de Virginia; y que, por el contrario, las pruebas*

mostraban que el demandado había estado dirigiendo sus operaciones vía Internet, si bien no exclusivamente, pero sí predominantemente hacia Taiwan y otras partes de Asia. Además, el actor no tenía un registro federal de marca, sino únicamente el uso y el registro del nombre de dominio [picq.com]²².

XVI. LOS CONTACTOS MÍNIMOS Y LOS NIVELES DE INTERACTIVIDAD CON POSTERIORIDAD AL CASO
ZIPPO: ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. V. CASINOALITALIA.COM (2001) EL TRIBUNAL ES COMPETENTE

En el caso *Alitalia* la línea aérea italiana demandó en Virginia a una entidad de la República Dominicana por el uso no autorizado de la marca *Alitalia* como parte del nombre de dominio casinoalitalia.com para tener acceso a una página web destinada al juego. El material probatorio mostraba que el demandado de la República Dominicana tenía 750 miembros que participaban en los juegos de casino del demandado y que cinco de ellos habían proporcionado direcciones para cobro en el estado de Virginia, lo cual era suficiente para establecer jurisdicción personal a los fines que el tribunal de Virginia pudiera conocer del negocio, satisfaciéndose así la exigencia de los contactos mínimos, suficientes contactos mínimos (*sufficient minimal contacts*) y el muestreo de los niveles de interactividad (*level of interactivity of the website*). La realidad de las cosas es

22. *America Online, Inc. V. Huang, 2000 U.S. Dist LEXIS 10232. E.D. Va July 13, 2000. Trademark Decisions: IP World Online.* Véase [<http://216.3.116.71/IPW/Free/americaonline.htm>].

que el asunto versaba sobre otra materia, pero como quiera que sea el tribunal que conoció del asunto tuvo que involucrarse con el tema de la jurisdicción en estas circunstancias, para precisar otro tipo de cuestiones procedimentales relacionadas con el negocio. Como sea, el modo de pensar del tribunal en cuestiones de jurisdicción queda expresado en este asunto²³.

XVII. EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA DOCTRINA DE CONTACTOS MÍNIMOS Y LOS NIVELES DE INTERACTIVIDAD EN LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE (CONDUCTAS PARALELAS)

Todo indica que, de una u otra forma, directa o indirectamente, la doctrina del caso *Zippo* continúa vigente en la jurisprudencia estadounidense. Esto es, la noción que entiende que un tribunal estadounidense tiene lo que se ha llamado *jurisdicción universal* en situaciones que involucran reclamaciones por uso de marca no autorizado en Internet, es una noción repudiada por la jurisprudencia estadounidense, que condiciona el acceso a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses al hecho que hayan tenido lugar ciertas condiciones que dicha jurisprudencia y los comentaristas legales identifican como *contactos mínimos* por un lado, y *niveles de interactividad*, por otro. Si esos contactos mínimos y esos niveles de interactividad (conductas paralelas) propuestos por la doctrina estadounidense no están presentes en el negocio que el abogado esté estudiando, todo indica

que habrá que buscar otras alternativas ajenas a la jurisdicción de un tribunal estadounidense en este tipo de asuntos.

Por lo demás, la doctrina de los contactos mínimos y los niveles de interactividad no hace sino confirmar que no son los hechos ocurridos fuera del territorio de Estados Unidos los que permiten que un tribunal de ese país tenga competencia para conocer de una reclamación. Antes al contrario, la jurisprudencia estadounidense deja claro que son hechos ocurridos justamente en Estados Unidos y no en otro lugar –los contactos mínimos y los niveles de interactividad– los que permiten a un tribunal estadounidense conocer de reclamaciones por usos de marca no autorizados en Internet. Esta línea de pensamiento y de actuar deja claro, además, que a los ojos de los tribunales estadounidenses no existe un mundo sin fronteras que algunos llaman *ciberspacio* respecto del cual se pueda ejercer lo que los comentaristas legales llaman *jurisdicción universal* como ocurre en Francia y aparentemente también en Alemania.

XVIII. LA DOCTRINA DE CONTACTOS MÍNIMOS Y NIVELES DE INTERACTIVIDAD Y EL CASO ZIPPO EN LA JURISPRUDENCIA CANADIENSE: EL CASO BRAINTECH V. KOSTIUK

Durante 1999 se dio cuenta del caso *Braintech v. Kostiuk* en el que el Tribunal de Apelaciones de British Columbia en Canadá se rehusó a ejecutar una sentencia dictada en Estados Unidos por un tribu-

23. *Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. v. casinoalitalia.com*, Civil Action n.º 00-394-A. E.D. Va Jan, 19, 2001.

nal de Texas. Al dictar un fallo en este sentido, el Tribunal de Apelaciones de BC se apoyó, entre otras cosas, en el hecho que el tribunal de Texas había dictado la sentencia que pretendía se ejecutara en Canadá, ignorando los principios del mismo caso *Zippo* (*Zippo Manufacturing v. Zippo DotCom*) perteneciente a la jurisprudencia del propio país en donde se había dictado la sentencia que pretendía ejecutarse en Canadá. El Tribunal de Apelaciones de BC hizo notar que en el caso los hechos en que se había apoyado el tribunal de Texas para conocer del asunto y condenar al demandado giraban en torno a la aparición de cierta información en un sitio Web pasivo en que no había interactividad ni intercambio de información ni mucho menos la celebración de contratos, lo cual no era base suficiente ni para conocer del asunto ni para condenar al demandado por las informaciones y menciones incluidas en ese sitio Web pasivo²⁴.

XIX. LA DOCTRINA DEL BLANCO U OBJETIVO (TARGET) EN LA JURISPRUDENCIA CANADIENSE

Sin reportarse la cita del caso *Zippo* de modo expreso, en otro caso fallado en Canadá un año más tarde (2000), vuelven a aparecer conceptos de la jurisprudencia estadounidense incluyendo la doctrina que exige que

en el país donde el tribunal dice tener jurisdicción haya un blanco u objetivo (*target*) de los mensajes que han aparecido en un sitio Web; y que habiéndose acreditado que, efectivamente, ha habido en territorio canadiense este blanco u objetivo desde el territorio de otro país –en este caso EUA–, el tribunal canadiense tiene jurisdicción para conocer de una reclamación por uso no autorizado de marca en Canadá por las menciones hechas del signo a partir de un sitio Web puesto en operación y operado en Estados Unidos, pero dirigido a un público que incluye posibles compradores canadienses. En el asunto no se estableció que se hubieran vendido en Canadá productos con la marca *Wingen* registrada en Canadá (y en Estados Unidos) para programas de cómputo en favor de la empresa canadiense Pro-C, pero quedó establecido que el público canadiense podía hacer pedidos de programas *Wingen* a la empresa estadounidense Computer City a través de n número 1-800 que aparecía en el sitio Web de la empresa demandada Computer City. Esta actividad fue considerada por el tribunal canadiense como uso no autorizado de la marca *Wingen* en Canadá por parte de la empresa estadounidense Computer City, la cual fue hallada culpable de usurpación de la marca *Wingen* de la empresa canadiense y condenada, entre otras cosas, al pago de 1.200.000 dólares canadienses²⁵.

24. ANTHONY PRENOL. *Canadian Court Refuses to Enforce U.S. Judgement for Defamation Over the Internet*, Focus On The Internet A Special Edition of the Blakes Report, Blakes, Cassels & Graydon, October/November 1999, pp. 4 y 5. Esta es una sentencia firme, que la Suprema Corte de Canadá se ha rehusado a revisar, como se reporta en *Internet Jurisdiction*, Blakes Report on Intellectual Property, Blake, Cassels & Graydon LLP, July/August 2000, p. 7 [www.blakes.com].

25. *Pro-C. v. Computer City* (2000) 7 CPR (4th) 193 (Ontario Superior Court of Justice), Canada. Internet Issues, en B. *The Eighth Annual International Review of Trademark Jurisprudence*, INTA The Trademark Reporter, *Annual Review*, vol. 91, n.º 2, March-April 2001, pp. 320 y 321.

XX. EL CIBERESPACIO COMO MUNDO ÚNICO SIN FRONTERAS Y COMO ÚNICA JURISDICCIÓN, PROPUESTO POR UN SECTOR DE LA DOCTRINA

Muy lejos de las propuestas hechas por los miembros de la judicatura en Estados Unidos, se encuentran las propuestas de algunos estudiosos quienes proponen explorar la posible instrumentación de doctrinas que giran en torno a lo que se ha llamado *jurisdicción universal*.

Los problemas de uso de marca en Internet se suscitan por factores diversos que están encabezados por la existencia de territorios igualmente diversos en donde existe una legislación que reconoce derechos territoriales al empresario que primero cumple con las condiciones que se establecen en la ley que rige los derechos sobre signos distintivos en ese territorio. Como internet permite el acceso simultáneo e inmediato de una marca a todos los territorios de este planeta, dicha simultaneidad y accesibilidad entra en conflicto con situaciones típicas a propósito del uso de marcas en la era pre-Internet, en la que el reconocimiento de los derechos territoriales era una noción que no reñía con la simultaneidad y accesibilidad propias de Internet.

Esta realidad ha suscitado la exploración de soluciones menos sofisticadas que las propuestas por la jurisprudencia estadounidense a propósito de la teoría de los *contactos mínimos suficientes* y los *niveles*

de interactividad, pues existe un sector de la doctrina que parece simpatizar con el reconocimiento formal de un mundo único en el que no existen fronteras, que llaman *ciberespacio*. De acuerdo con las ideas propuestas por este sector debiera reconocerse un derecho de uso, específicamente de primer uso, al primer usuario de una marca en el *ciberespacio*, y es a este primer usuario a quien debiera reconocerse en el *ciberespacio*, en el mundo sin fronteras, en todos los países del mundo, el mejor derecho de uso de una marca en el *ciberespacio*.

Sin que este tipo de propuestas formen parte de las conclusiones de sus trabajos, autores como DINWOODIE, BETTINGER y THUM han discutido estas alternativas, como posibles soluciones a la problemática que suscita el uso de marcas en Internet y los derechos exclusivos que reconocen las leyes nacionales a nivel territorial²⁶. Sea como fuere, la eliminación de la territorialidad y su sustitución por la universalidad son alternativas más o menos simples que deben ser objeto de muy serias reflexiones antes de pensar en su posible instrumentación. Efectivamente, soluciones más sofisticadas —como las propuestas por la jurisprudencia estadounidense— parecen preferibles a las que entienden que quizás todos estaríamos mejor sin la existencia de múltiples sistemas territoriales que reconozcan derechos exclusivos a nivel local a los dueños de marcas, como regla general.

En efecto, ninguna propuesta de solución debe desecharse *apriorísticamente*, sin

26. DINWOODIE, Ob. cit., p. 42: *another means of achieving unification of ownership, would be to enable acquisition of rights everywhere by use on the internet.* BETTINGER and THUM. Ob. cit., pp. 165 y 166: *There can hardly be any doubt that in certain areas of the law it will be necessary to make (occasionally considerable) amendments to the legal principles based on borders of nations states [...] trademark law will also not be able to avoid making adjustments to global communications technology.*

antes de examinarla con cuidado. Como sea, se piensa que dar el derecho universal al uso de la marca al primer usuario en Internet, esto es, al que primero incluyó la marca en un sitio Web con o sin venta, pasivo o interactivo, no es justo ni realista. La inclusión de la marca en Internet no es por sí mismo uso de marca si no hay algo más, que la jurisprudencia americana resume con las expresiones *contactos mínimos suficientes* y niveles de *interactividad*. Además, reconocer el derecho universal a quien primero incluyó la marca en un sitio en Internet dejaría en situación de desventaja a un gran número de empresarios que todavía no acceden a Internet como cosa cotidiana, y que a pesar de ello están haciendo uso de una marca en los mercados domésticos e internacionales en las formas tradicionales en que las marcas se han usado durante siglos, anteriores a Internet. Reconocer el derecho universal al primero que procura que una marca aparezca en Internet sin considerar derechos locales anteriores, no es aceptable y tampoco es justo. Por lo demás, el avance del comercio electrónico no debe ser en sacrificio del comercio no electrónico.

XXI. LOS TRABAJOS DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS DE LA OMPI

El tema de las circunstancias en las cuales se considera que el uso de marca en Internet es un uso generador de efectos jurídicos, incluyendo los que le atribuyen a ese uso un carácter usurpador e ilícito,

ha sido estudiado por el Comité Permanente sobre el Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 1999.

El tema se discute por primera en la segunda reunión del Comité (7 al 11 de junio de 1999), y con posterioridad en la tercera, cuarta, quinta y sexta reuniones celebradas en los años 2000 y 2001. El trabajo del Comité concluyó con una Propuesta de Recomendación adoptada en la sexta reunión que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 16 de marzo de 2001. La propuesta de recomendación ha adquirido el carácter formal de una Recomendación Conjunta sólo hasta su adopción por la Asamblea de la Unión para la protección de la propiedad industrial y la Asamblea general de la OMPI, durante las reuniones de las asambleas de los Estados Miembros de la OMPI que tuvieron lugar en Ginebra del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001. Se trata de la *recomendación conjunta sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en internet*, adoptada conjuntamente por la Asamblea de la Unión de Paris y la Asamblea de la OMPI²⁷.

Obsérvese que la Recomendación Conjunta de la OMPI es sólo eso, una recomendación conjunta de las asambleas, y no un texto que estén obligados a adoptar los Estados miembros de la OMPI. Como sea, se trata de un documento de valor que merece ser tomado en cuenta como un primer paso dirigido a la armonización en esta materia, o bien como un primer paso encami-

27. El texto en español de la Recomendación Conjunta propuesta por el Comité Permanente (SCT/6/7 Prov. del 30 de marzo de 2001) y adoptada por las Asambleas de la Unión de Paris y de la OMPI puede consultarse en [http://www.int/sct/es/documents/session_6/doc/sct6_7p.doc].

nado a la adopción de criterios por las autoridades nacionales, particularmente en los Estados en los que no existe una tradición legislativa ni jurisprudencial en lo relativo a los temas de que trata este trabajo.

XXII. LOS FACTORES QUE SIRVEN PARA PRECISAR SI HA HABIDO UN USO DE MARCA EN INTERNET CON EFECTO COMERCIAL EN UN PAÍS Y LA RECOMENDACIÓN DE LA OMPI

La Recomendación está contenida en un documento compuesto de 15 artículos distribuidos en seis partes, de los cuales interesan de modo directo a los fines de los temas que han sido discutidos en este trabajo, los artículos 2.º, 3.º y 4.º de la Recomendación. Es de especial interés, el contenido del artículo 3.º de la Recomendación, a propósito de los factores que se recomienda sean tomados en cuenta en toda situación en la que debe precisarse si ha habido un uso de marca a través de Internet que tenga un efecto comercial en el Estado en el que se estiman invadidos derechos marcarios reconocidos por las leyes de ese país. A continuación se cita el texto de estas tres disposiciones de la Recomendación de la OMPI contenidos en la *Parte II* de la Recomendación bajo el título *uso de un signo en Internet*.

Artículo 2.º.- *Uso de un signo en Internet en un Estado miembro*. El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el artículo 3.º.

Artículo 3.º. *Factores de determinación del efecto comercial en un Estado miembro*. 1) [Factores] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:

a) Las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet;

b) El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:

i) Si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;

ii) Si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;

iii) Si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;

iv) Si el usuario emprende en el Estado miembro otras actividades comerciales relacionadas con el uso del sig-

no en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;

c) La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de:

- i) Si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;
- ii) Si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;

d) La conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de:

- i) Si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;
- ii) Si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
- iii) Si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO;
- iv) Si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
- v) Si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;

e) La relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando:

i) Si el uso está respaldado por ese derecho;

ii) Cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

2) [Pertinencia de los factores] Los factores que acaban de mencionarse, que son pautas para ayudar a la autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido un efecto comercial en un Estado miembro, no constituyen condiciones previas para llegar a esa determinación. Antes bien, la determinación dependerá en cada caso de las circunstancias particulares del mismo. En algunos casos, puede que todos los factores sean pertinentes. En otros casos, puede que algunos factores sean pertinentes. Y en otros, quizá ninguno lo sea y la decisión tenga que basarse en factores complementarios que no se encuentran en la lista del párrafo 1). Esos factores complementarios pueden ser pertinentes por sí solos o en combinación con uno o más de los factores que aparecen en el párrafo 1).

“Artículo 4.º. *Mala fe*. 1) [Mala fe] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- i) Si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
- ii) Si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

El texto de estos tres artículos de la Recomendación recoge muchas de las ideas expresadas, fundamentalmente, en la jurisprudencia estadounidense, como ésta se ha formado a partir de fallos como el del caso *Zippo*, y se inclina por adoptar criterios que, en lo general, parecen compatibles con la doctrina que entiende que hay un uso de marca perseguible en Internet cuando el caso muestra la existencia de niveles de interactividad y contactos mínimos suficientes que permitan hablar de un uso de marca en el territorio del Estado en el que se estima que ese uso de marca violenta derechos marcarios localmente reconocidos.

XXIII. LA NOTIFICACIÓN PREVIA A LOS USUARIOS DE BUENA FE Y LA RECOMENDACIÓN DE LA OMPI

La Recomendación incluye la adopción de mecanismos encaminados a reducir la ins-

tauración de juicios y reclamaciones en situaciones en las que existen indicaciones que el uso de marca en Internet ha sido realizado de buena fe, y en las que el responsable del uso de marca que se estima infractor ha tomado las medidas encaminadas a impedir que se produzca un conflicto entre las marcas con derechos legítimos en distintas jurisdicciones. Estos temas son tratados en los artículos 9.º, 10.º, 11 y 12 de la Recomendación contenidos en la *Parte v* bajo el título *Notificación y prevención de conflictos*, cuyo texto se transcribe a continuación.

Parte v.- Notificación y prevención de conflictos.

“Artículo 9.º.- *Uso anterior a la notificación de infracción.* Si el uso de un signo en Internet en un Estado miembro infringe supuestamente un derecho en ese Estado miembro, el usuario de ese signo no será considerado responsable de dicha infracción antes de haber recibido una notificación de infracción si:

- i) El usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro, o utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;
- ii) La adquisición del derecho sobre el signo, así como el uso del signo, han tenido lugar sin mala fe; y
- iii) El usuario ha proporcionado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, información razonablemente suficiente para comunicarse con él

por correo, correo electrónico o telefacsimilar.

“Artículo 10.º.- *Uso posterior a la notificación de infracción.* Si el usuario al que se hace referencia en el artículo 9.º ha recibido una notificación de que su uso infringe otro derecho, no será considerado responsable si:

- i) Indica a la persona que envía la notificación que es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o que utiliza el signo con el consentimiento del titular de dicho derecho, o está facultado para utilizar el signo, en la manera en que se usa en Internet, en virtud de la legislación de otro Estado miembro con el cual el usuario tiene una relación estrecha;
- ii) Proporciona información pertinente sobre ese derecho o cualquier utilización permitida; y
- iii) Toma rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado miembro al que se hace referencia en la notificación, o evitar que se infrinja el derecho al que se hace referencia en la notificación.”

“Artículo 11.- *Notificación de infracción en virtud de los artículos 9.º y 10.º.* La notificación en virtud de los Artículos 9.º y 10.º será efectiva si la envía el titular de un derecho o su representante por correo, correo electrónico o telefacsimilar, y si se indica lo siguiente, en el idioma o en uno de los idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet:

- i) El derecho que supuestamente se ha infringido;

- ii) La identidad del titular de ese derecho e información razonablemente suficiente que permita comunicarse con él, o con su representante, por correo, correo electrónico o telefacsimilar;
- iii) El Estado miembro en el que ese derecho es objeto de protección;
- iv) Los pormenores pertinentes de esa protección, de modo que el usuario pueda determinar la existencia, la naturaleza y el alcance de ese derecho; y
- v) El uso que, según se alega, infringe ese derecho.

“Artículo 12.- *Una advertencia como medida en virtud del artículo 10.º.* Los Estados miembros aceptarán, entre otras cosas, la inclusión de una advertencia, por el usuario al que se hace referencia en el artículo 9.º, como una medida razonable y eficaz en virtud del artículo 10.º, a condición de que:

- i) esa advertencia incluya una declaración clara y sin ambigüedades, conjuntamente con el uso del signo, a los efectos de que el usuario no tiene relación alguna con el titular del derecho que supuestamente se ha infringido, y no tiene intención de hacer entrega de los productos o prestar los servicios ofrecidos a los clientes domiciliados en un Estado miembro determinado en el que el derecho está protegido;
- ii) La advertencia esté redactada en el idioma o idiomas empleados conjuntamente con el uso del signo en Internet;
- iii) El usuario investigue, antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios, si los clientes están domiciliados en el Estado miembro al que se hace referencia en el punto i); y

iv) El usuario rechace de hecho la entrega de los productos o la prestación de los servicios a los clientes que han indicado que están domiciliados en ese Estado miembro.

El documento no deja de ser polémico, particularmente en lo concerniente a la exigencia que se impone al actor de notificar al presunto usurpador del hecho que su conducta es vista por el actor como violatoria de sus derechos, como un elemento constitutivo del ilícito de usurpación de marca sin el cual no se produce el ilícito, de acuerdo con la Recomendación. Por tanto, esta notificación previa es también una carga u obstáculo procesal para tener acceso a la acción de usurpación de marca en los tribunales de un país, siempre que el uso se produzca en casos en los que estén presentes los tres factores a que se refiere el artículo 9.º, incisos i, ii, y iii de la Recomendación cuyo texto es el siguiente. Téngase en cuenta que una situación de aparente buena fe como la que se prevé en el artículo 9.º de la Recomendación siempre puede crearse de modo artificial. Como sea, esta parte de la Recomendación parece justificarse en la medida que el receptor de la notificación efectivamente instrumente los mecanismos encaminados a evitar la confusión a que se refieren los artículos 10.º a 12 de la Recomendación, sin los cuales no se producen las exoneraciones previstas en esos tres artículos de la Recomendación.

XXIV. COMENTARIO FINAL

La revisión de los materiales jurisprudenciales que han sido revisados con motivo de la elaboración de este estudio muestran

que, en el pasado, los tribunales de distintos países —incluidos Francia, Alemania y Estados Unidos— que entienden que existe una especie de jurisdicción universal para conocer de asuntos de usurpación de marca cuyos derechos de exclusividad se consideran invadidos por la simple aparición de la marca ajena en un monitor ubicado en el territorio en donde se invoca la protección, esto es, en donde los derechos exclusivos sobre el signo que reconocen las leyes nacionales, se estiman usurpados.

La revisión de estos mismos materiales jurisprudenciales pone de manifiesto que, en Estados Unidos, ha habido una separación del pensamiento de los tribunales europeos que reflejan los casos examinados, para entender que no basta que aparezca una marca ajena en la pantalla de una computadora que se ubica en un determinado territorio para que un tribunal nacional ubicado en ese territorio tenga jurisdicción sobre el asunto. La tendencia de los fallos dictados por los tribunales estadounidenses a partir de 1997 es claramente en el sentido que se requiere algo más, para que el tribunal pueda conocer de un negocio de esta naturaleza. La tendencia actual de los tribunales estadounidenses —que comparte la jurisprudencia canadiense— entiende que para que los derechos exclusivos que reconocen las leyes nacionales se estimen usurpados y el tribunal pueda conocer de asuntos de usurpación de marcas en Internet, es necesario que se cumplan otros requisitos.

Entre los requisitos adicionales que exige la actual jurisprudencia de América del norte, se encuentran la exigencia que la marca aparezca en un sitio Web activo y no pasivo, esto es, que se pueda establecer la existencia de niveles de interactividad que permitan hablar de contactos

mínimos suficientes entre la página Web ubicada en el extranjero y operada en el extranjero por una empresa extranjera por un lado, y los usuarios potenciales de Internet ubicados en el territorio en el que se inicia el juicio de usurpación de marca por razón de la aparición no autorizada de una marca protegida localmente en las pantallas de computadoras ubicadas en el territorio del país en el que se plantea la reclamación.

En contraste con los fallos que han sido dictados por tribunales franceses y alema-

nes –que no exigen estos niveles de interactividad ni contactos mínimos suficientes–, los trabajos y recomendaciones realizados recientemente en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual muestran una simpatía por lo que todo indica es la tendencia dominante de los fallos dictados desde 1997 por tribunales de Estados Unidos y Canadá en negocios relacionados con usurpación de marcas, esto es, con juicios o reclamaciones iniciados por usos no autorizados de marca en Internet.

