

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET"

TESIS DE GRADO

NATALIA PINTO CLASSON

CARNET 10893-10

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2016
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET"

TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR
NATALIA PINTO CLASSON

PREVIO A CONFERÍRSELE

LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2016
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.

VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO

VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS

SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO

VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN

DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS

DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA

DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. CARLOS ALBERTO SOLIS GARZA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

Lic. Carlos Alberto Solís Garza

12 CALLE 1-25 ZONA 10 01010
EDIFICIO GÉMINIS 10, TORRE SUR, OFICINA 608
GUATEMALA, C. A.
TELÉFONO PBX 2335-3506

ABOGADO Y NOTARIO

SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR:

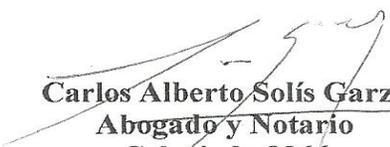
Se emite el presente **DICTAMEN**, relativo a la conclusión de la asesoría de tesis de grado titulada **“LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET”**, desarrollada por la estudiante **NATALIA PINTO CLASSON**, carné número 1089310 de la Universidad Rafael Landívar, cuyo anteproyecto fuera aprobado oportunamente por esa Facultad.

Sobre el particular, me permito manifestar que inicié el acompañamiento de la elaboración de la tesis de mérito desde el mes de septiembre del año dos mil quince, procediendo sistemáticamente a la revisión de cada uno de los puntos que componen la misma, conforme los mismos se iban elaborando, existiendo un seguimiento permanente a la estudiante para tal efecto.

Concluida la elaboración de la tesis por la estudiante **NATALIA PINTO CLASSON** se procedió a su revisión final, considerándose que su contenido es innovador y posee el rigor académico requerido para una tesis del citado grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

En virtud de enmarcarse dentro de los lineamientos establecidos en el Instructivo para Elaboración de Tesis de Graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, a través del presente documento **EMITO DICTAMEN FAVORABLE** a la tesis de grado titulada **“LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET”**, desarrollada por **NATALIA PINTO CLASSON**, en virtud de haberse concluido satisfactoriamente el proceso de acompañamiento y asesoría a la referida tesis por parte del Infrascrito, estimándose que la misma fue desarrollada con un alto rigor científico y que su contenido se ajusta a la normativa emitida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en tal materia. Asimismo, estimo que la Tesis de mérito cumple con las expectativas trazadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

Dado en la Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2016.


Carlos Alberto Solís Garza
Abogado y Notario
Colegiado 8066

Carlos Alberto Solís Garza
Abogado y Notario

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 13 Septiembre 2016.

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

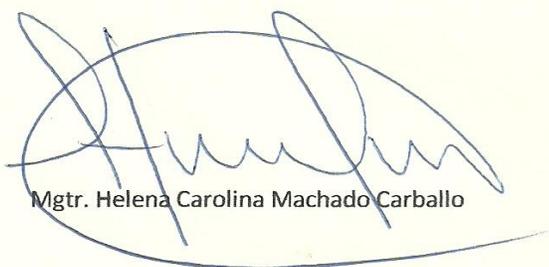
Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento recaído en mi persona, procedí a realizar la **Revisión de Fondo y de Forma** a que se refiere el Instructivo de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado "**LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET**" elaborado por la estudiante **NATALIA PINTO CLASSON**.

Luego de efectuada la revisión, se sugirieron algunas correcciones a la estudiante Pinto Classon, quien cumplió con presentar las mismas dentro del plazo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad. En tal virtud, considero que el contenido de la tesis en referencia se encuentra estructurada conforme los requerimientos y regulaciones existentes de la Universidad Rafael Landívar para el efecto.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por Natalia Pinto Classon de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE EMITIR LA ORDEN DE IMPRESIÓN**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que a la autora del mismo se le confiera el Grado Académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esa Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,



Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 24737890
Email: hmachado@intelnet.net.gt



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 071203-2016

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante NATALIA PINTO CLASSON, Carnet 10893-10 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07634-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"LA LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA APLICABLE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR EL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET"

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADA Y NOTARIA y el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 20 días del mes de septiembre del año 2016.




MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar

HOJA DE RESPONSABILIDAD: La autora es la única responsable del contenido del presente trabajo de tesis.

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

A Dios, por guiarme en cada paso de mi vida y ser la luz en mi camino. Por ser parte de cada logro y felicidad.

A mis papas, por darme la vida, por su cariño y apoyo incondicional, por sus enseñanzas y valores, porque gracias a ellos soy lo que soy, por siempre darme lo mejor y enseñarme a seguir adelante a pesar de los tropiezos. Por enseñarme a ser perseverante y nunca rendirme. Por ser mi inspiración diaria para crecer personal y profesionalmente y por alentarme a ayudar a los demás.

A mis hermanas, por siempre estar allí en cada momento, por sus consejos y su apoyo, por alentarme a seguir adelante para ser mejor persona.

A Juan Pablo, por ser mi novio, mi confidente y amigo, por su apoyo incondicional, por siempre sacar lo mejor de mí, por ser una pieza fundamental en mi vida, por alentarme en los momentos difíciles y por ser mi fortaleza y alegría diaria. Por creer en que puedo lograr cualquier cosa que me proponga y animarme a alcanzarlo todo. Por tus palabras de aliento y compañía.

A Eduardo, José Rodrigo y Sofi, por brindarme su apoyo y ayuda durante toda la carrera, por alentarme a seguir adelante y enseñarme a superar los obstáculos a los que me enfrenté durante este tiempo. Por inspirarme a sacar lo mejor de mí para alcanzar mi meta.

A Eva, mi fiel acompañante durante todo este proceso. Por ser parte de mi vida y por ser mi felicidad de todos los días.

A mi familia y amigos, por ser parte de mi vida, por su apoyo y por siempre creer en mí.

A la Universidad Rafael Landívar, por ser mi Alma Mater y formarme profesionalmente.

A mi País, por permitirme ser parte de él, por su belleza a pesar de la adversidad y por alentarme a querer ser un cambio para él.

LISTADO DE ABREVIATURAS

ACCC	Australian Competition and Consumer Commission.
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
BIRPI	Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.
CCTLD	Country Code Top Level Domain.
GTLD	Generic Top Level Domain.
INTA	International Trademark Association.
IP	Protocolo de Internet
LAN	Local Area Networks.
LVM	Louis Vuitton Malletier.
OIT	Organización Internacional del Trabajo.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
SLD	Second Level Domain.
TICS	Tecnologías de la Información.
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
USPTO	United States Patent and Trademark Office's.
WAN	Wide Area Networks.

RESUMEN EJECUTIVO

En virtud del desarrollo del comercio electrónico e internet, el Derecho de Propiedad Intelectual es una rama del derecho caracterizada principalmente por trascender fronteras, ya que debido a sus particularidades tiene consecuencias jurídicas a nivel internacional. Inclusive, si la persona, titular del derecho, lo desea puede ser conocido en varios países, como en el caso de las marcas, las cuales pueden ser registradas en muchos países a la vez, ya que el derecho de marcas se encuentra desarrollado por Organismos Internacionales mediante la creación de Tratados y Convenios que han sido ratificados por la mayoría de países del mundo, otorgándole así una protección uniforme e internacional. Sin embargo, muchas de las herramientas que se utilizan para publicitar marcas en todo el mundo contribuyen a la violación de estos derechos, como es el caso de Internet.

En virtud de lo anterior, el objetivo primordial del presente trabajo de tesis, era llegar a determinar y desarrollar los mecanismos y procedimientos que pueden ser implementados para solucionar un problema que ha surgido como consecuencia de la utilización indebida de marcas dentro de Internet, tomando en consideración que resulta complicado establecer en qué país se ha cometido la infracción. Este problema, es uno de los principales causantes del uso indebido de marcas, ya que terceros de mala fe, aprovechan la “no existencia” de fronteras en Internet, para apropiarse de marcas ajenas y lucrar con éstas sin autorización del titular, lo cual constituye una violación a los derechos que otorgan las Leyes de Propiedad Intelectual.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción	1
Capítulo 1: La Propiedad Intelectual	5
1.1. Historia.....	5
1.2. Definición.....	6
1.3. Categorías de la Propiedad Intelectual.....	7
1.3.1. Propiedad Industrial.....	7
a. Marcas.....	8
b. Derecho de Exclusividad.....	9
c. Territorialidad de las marcas.....	10
d. Derecho de Prioridad.....	12
1.4. Regulación Nacional e Internacional.....	13
Capítulo 2: Internet	16
2.1. Definición.....	16
2.2. Características.....	17
2.3. Relación con el Derecho.....	19
2.4. Territorialidad de Internet.....	21
2.5. Regulación Nacional de Internet.....	22
Capítulo 3: Comercio Electrónico y uso de marcas en internet	24
3.1. Comercio Electrónico: Aspectos Generales.....	24
3.1.1. Definición.....	24
3.1.2. Características.....	26
3.2. Uso de Marcas en Internet.....	27
3.2.1. Uso honesto.....	28
3.2.2. Uso Indebido.....	30

3.3. Territorialidad de la Marca en Internet.....	34
3.4. Protección de la Marca en Internet y Legislación Aplicable.....	36
Capítulo 4: Estudio de Derecho Comparado.....	39
4.1. Legislación de España.....	39
4.1.1. Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (BOE núm. 294, de 8-XII-01)...	40
4.1.2. Código Ético de Confianza Online.....	42
4.2. Legislación de Estados Unidos.....	43
4.2.1. Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética.....	43
4.3. Legislación de República Dominicana.....	45
4.3.1. Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.....	45
4.4. Legislación de México.....	46
4.4.1. Tesis Jurisprudencial VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial.....	47
Capítulo 5: Casos controversiales derivados del uso indebido de marcas en Internet.....	49
5.1. Caso Google Inc. vs. Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor.....	49
5.2. Caso Rossetta Stone Ltd vs. Google Inc.....	51
5.3. Caso MASALTOS.....	53
5.4. Caso Google France/Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier.....	54
5.5. Caso Interflora Inc. Vs Marks & Spencer and Flowers Direct.....	56
Capítulo 6: Presentación, Análisis y Discusión de Resultados.....	58
6.1. Discusión y Análisis de Resultados.....	65
6.1.1. Entrevista.....	65
6.1.2. Cuadros de Cotejo.....	68
a. Legislación Internacional.....	68
b. Casos Controversiales.....	69
6.2. Análisis final.....	70

Conclusiones.....	73
Recomendaciones.....	76
Referencias.....	79
Anexo.....	84
I. Instrumentos de Investigación.....	84
a. Modelo de Entrevista.....	84
b. Modelos de Cuadros de Cotejo.....	85
i. Legislación Internacional.....	85
ii. Casos Controversiales.....	88

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis titulado *“La legislación y competencia aplicable para la solución de controversias por el uso indebido de marcas en internet”*, desarrolla la problemática en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual, específicamente en el tema de las marcas, que surge por el uso indebido de éstas en Internet. El enfoque primordial es determinar la competencia y jurisdicción aplicable a casos controversiales que hayan nacido a raíz de este problema. Esto es debido a las características que las marcas poseen, las cuales son contrarias a las de Internet, como por ejemplo la territorialidad de los registros marcarios. Esfuerzos sobre este tema a nivel internacional se han efectuado y por tal razón se creó El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, en el cual se crea un Registro Internacional con el propósito de que al momento de registrar una marca, esta se encuentre protegida en forma Internacional y en los territorios de los países contratantes, lo cual brinda una mayor protección territorial a las marcas, pero resulta que los altos gastos y los trámites adicionales en cada territorio nacional resultaron igual de complicados que tramitar la protección en cada país en forma separada. Además, no todos los países son parte de este Arreglo, por lo que persiste el problema de determinar la legislación aplicable en el caso que surja una controversia por uso indebido de marca, porque, entonces, no se sabe en qué país se comete la infracción, aunque la marca esté registrada en dicho país. Por lo tanto, se formula la siguiente interrogante:

“¿Qué legislación es aplicable y bajo qué competencia se solucionan controversias en relación al uso indebido de marcas en internet tomando en consideración que las marcas son de carácter territorial e internet no cuenta con un territorio definido?”

Con la finalidad de resolver dicho problema, se planteó como objetivo general, determinar la legislación y competencia aplicable para solucionar controversias entre marcas utilizadas de forma indebida en Internet, esto mediante el estudio de doctrina, legislación nacional, tratados y análisis de derecho

comparado. Los objetivos específicos planteados se enfocaron al desarrollo del principio de territorialidad de las marcas dentro de Internet, estudio de derecho comparado mediante legislaciones de los países de España, República Dominicana Estados Unidos y México y un estudio y análisis de casos controversiales que hayan surgido debido a este problema. Asimismo, el análisis de derecho comparado y el estudio de casos corresponden a los alcances delimitados al inicio del presente trabajo, los cuales fueron fijados con la finalidad de ayudar a la resolución del problema arriba planteado. Por otro lado, también se determinaron varios obstáculos que dificultarían la solución a la interrogante, los cuales consistieron en la escasa legislación aplicable, la falta de soluciones a las controversias que han surgido a raíz de este problema y la inexperiencia de los abogados en la resolución de dichos conflictos dentro del ámbito virtual. Estos obstáculos se resolvieron mediante el estudio de casos y derecho comparado que se detalla más adelante.

El presente trabajo se dividió en seis capítulos, en los cuales se desarrollan los objetivos planteados, para poder así resolver la interrogante del problema objeto de esta tesis. El primer capítulo desarrolla la historia, definiciones y categorías en las que se divide el Derecho de Propiedad Intelectual, así como la definición de marcas y sus principales características como lo son el derecho de exclusividad, la territorialidad de estas y el derecho de prioridad. Finalizando, con la regulación nacional, es decir la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca y legislación internacional, es decir, todo lo referente a tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de propiedad industrial.

En el capítulo segundo, se desarrolla toda la teoría y doctrina referente a Internet, es decir, su definición, características, cómo este puede estar relacionado con el derecho, su territorialidad y leyes que lo regulan. El propósito de los capítulos primero y segundo es desarrollar la teoría y doctrina de los conceptos de propiedad intelectual, marcas e Internet, para luego hacer una relación entre ambos que permita determinar cómo uno influye en el otro y viceversa, así como

las consecuencias que se producen entre sí al momento de utilizarlos conjuntamente.

El capítulo tercero, hace un análisis de la relación que puede darse entre el Derecho de Propiedad Intelectual, enfocándose principalmente a marcas, e Internet, es decir, desarrolla los conceptos que surgen por el uso de derechos de propiedad intelectual en Internet como el comercio electrónico y sus características. Asimismo, se hace mención a los usos que se le dan a las marcas, como el uso honesto, dentro del cual se citan algunos ejemplos de utilización de marcas en Internet. Por lo otro lado, se expone el uso indebido de marcas en este medio, el cual es caracterizado por el aprovechamiento ilícito de un tercero hacia una marca ajena, con la finalidad de obtener ventaja e ingresos económicos, sin haber obtenido alguna autorización del titular de la misma. Para terminar este capítulo, se hace una relación para determinar la territorialidad de la marca en Internet, y cómo esta se encuentra protegida en Internet.

Dentro del capítulo cuarto, el lector podrá observar una comparación entre legislaciones de los países de España, Estados Unidos, República Dominicana y México, países que se caracterizan por tener normas específicas o generales que regulan la protección de las marcas en Internet específicamente. En el caso de México, únicamente se incluye una Tesis Jurisprudencial de Competencia Desleal, ya que dicho país aún no ha desarrollado normas enfocadas al uso de marcas en Internet. En este capítulo se hace un análisis de derecho comparado con la finalidad de conocer el propósito y objeto del legislador que ha creado dichas normas.

El capítulo quinto, se enfoca a cuatro casos controversiales, que surgieron por el uso indebido de marcas en Internet; dentro de este se analiza cada caso por separado y se determina el análisis utilizado por el tribunal o juzgado para resolver dicho conflicto. Luego, se realiza un análisis y estudio de casos por la autora, con el propósito de comprender los conocimientos aplicados para resolver la controversia, debido a la falta de normas para resolverla. Por último, se analizan las soluciones que se aplicaron a cada caso, para que de esta manera, se tenga

una idea de los mecanismos y procedimientos que los juzgadores siguieron para resolver cada caso. Por último, el capítulo sexto, presenta la discusión y análisis de los resultados obtenidos mediante la investigación realizada durante el desarrollo del presente trabajo, así como el resultado obtenido de los instrumentos utilizados los cuales fueron: Entrevistas, realizadas a profesionales de derecho con experiencia en este tema; y cuadros de cotejo, en los cuales se realizó una comparación entre las legislaciones mencionadas y la guatemalteca; y de los casos indicados en el capítulo quinto. Asimismo, en este capítulo, la autora hace un análisis de los mecanismos y procedimientos que se recomiendan seguir para solucionar los conflictos que han nacido por el uso indebido de marcas en Internet, en el cual se logra concluir que la solución a estos conflictos no sólo radica en crear normas, sino en instruir a los titulares de estos derechos y establecer procedimientos de investigación para que con la ayuda de estas herramientas sea más sencillo resolver los mismos, y que no se dificulte la aplicación de cierta legislación por no existir un territorio determinado, lo cual al final del trabajo se determina que no es el principal problema que se debe resolver.

El aporte del presente trabajo consiste en brindar a los titulares de derechos marcarios la posibilidad de determinar la legislación y competencia aplicable mediante la interpretación e integración de normas nacionales e internacionales, para que de esta manera puedan emplear el procedimiento adecuado para resolver controversias que surjan por el uso indebido de sus marcas en internet. Asimismo, que puedan acudir a la solución de conflictos extrajudiciales, con el propósito que esto sea un ahorro de tiempo y dinero para ellos.

CAPÍTULO 1: LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Historia.

A lo largo del tiempo el Derecho de Propiedad Intelectual ha ido cobrando valor en la economía internacional, y debido a esto, surgen muchos más conflictos relacionados con este derecho. La evolución de la propiedad intelectual se caracteriza por su continuo fortalecimiento, ya que las normas que se han adoptado han tenido una clara tendencia a hacer cada vez más rigurosa la protección de estos derechos, y buscar una uniformidad de normativas en la mayor parte de países del mundo, porque un número creciente de países están participando en la elaboración y adhesión de esas normas modelo.¹ Debido al crecimiento e importancia que se le dio a la Propiedad Intelectual se crean convenios y tratados para la regulación internacional de la materia, por lo que en 1883 surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual asegura a los creadores de sus obras intelectuales la protección en otros países. Esta necesidad de protección internacional se hizo patente en 1873 con la Exposición Internacional de Invenciones en Viena, a la que muchos expositores extranjeros no asistieron por miedo a que les robaran sus ideas para explotarlas comercialmente en otros países,² ya que no existía una norma internacional que protegiera sus ideas e invenciones frente a terceros.

Luego de esto, se adopta el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual tiene como objetivo dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir una remuneración por dicho uso. Más adelante, en 1891 se concreta el Arreglo de Madrid sobre marcas de fábrica o de comercio que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual: el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Años después, surgen las secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna

¹ Aguirre Recinos, Edgar Mortimer. Tesis: *“La Propiedad Intelectual en Guatemala”*. Guatemala. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2010. P. 4

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *“Reseña Histórica de la OMPI”*. Suiza. <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>. Fecha de consulta: 10/06/2015.

que se fusionan conformando las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), entidad precursora de la OMPI.³

1.2. Definición.

Para comenzar con el desarrollo del presente trabajo es necesario definir y estudiar los términos y conceptos referentes a los temas que se tratarán a lo largo del mismo. Por lo tanto, para analizar lo relativo a las marcas, se debe iniciar con el ámbito en el cual se regulan, el cual es el derecho de propiedad intelectual. Para comprender su definición se procederá a separar la palabra derecho para definirla por aparte. Entonces, Guillermo Cabanellas de Torres define derecho como *“Conjunto de leyes. Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza,”*⁴ es decir, derecho son todas las normas que han sido creadas por el hombre, las cuales deben ser cumplidas por todos los habitantes de un país que se encuentran regidos bajo las mismas, con el propósito de mantener el orden social y la convivencia pacífica en la sociedad.

La propiedad intelectual, en un sentido amplio y sencillo se define como *“obra de la mente humana, fruto de la creatividad y de la invención humana,”*⁵ es decir, lo que el hombre crea e inventa mediante su mente y creatividad. En un sentido jurídico, el autor Ricardo Antequera Parilli, citado por Marco Antonio Palacios López y Ricardo Alberto Antequera Hernández, la define como *“La disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas.”*⁶ Por consiguiente, la Propiedad Intelectual se refiere a un espacio

³ *Loc. Cit.*

⁴ Cabanellas de Torres, Guillermo. *“Diccionario Jurídico Elemental”*. Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1993. Undécima Edición. P. 97.

⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *“La Propiedad Intelectual en tu vida.”* Ginebra, Suiza. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual No. 907. P. 2.

⁶ Palacios López, Marco Antonio; Antequera Hernández, Ricardo Alberto. *“Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional”*. Centroamérica. Ed. Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000. P. 1.

jurídico en el cual existen las disposiciones reguladoras de derechos de propiedad intelectual como las disposiciones que regulan la actividad económica de esos derechos.⁷ Por lo tanto, se define como el conjunto de normas, preceptos, principios y reglas que regulan la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual creados por el ser humano.

1.3. Categorías de la Propiedad Intelectual

Ésta se divide en dos grandes categorías, la primera es la propiedad industrial, la cual engloba todo lo relacionado a las invenciones (patentes), signos distintivos (marcas, marcas colectivas, nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad o propaganda), diseños industriales e indicaciones geográficas, entre muchas otras y la segunda es el derecho de autor y derechos conexos dentro de los cuales se encuentran las obras literarias y artísticas.⁸ Según el artículo 1 (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) del Convenio de París, la propiedad industrial es aplicada también al dominio de industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, además de la industria y el comercio⁹. No obstante, para efectos del desarrollo del presente trabajo de tesis, este se enfocará únicamente en la categoría de propiedad industrial, y específicamente a todo lo relacionado con las marcas dentro del comercio.

1.3.1. Propiedad Industrial.

La propiedad Industrial es el conjunto de disposiciones que tiene como objeto la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, así como la protección contra la competencia desleal, la cual incluye los actos que infringen los secretos empresariales.¹⁰

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op. Cit.* P. 2.

⁹ Organización Mundial del Comercio (OMC); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio." Marruecos. 1994. Artículo 1.

¹⁰ Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. "La Propiedad Intelectual". Guatemala. Versión electrónica. P. 1

a. Marcas

Las marcas son signos distintivos que permiten identificar y distinguir productos o servicios con el fin de diferenciarlos de los demás. En la legislación guatemalteca, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 4, define las marcas como *“Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.”*¹¹ La definición anterior indica que las marcas son signos utilizados exclusivamente para distinguir un producto o servicio específico, que será puesto en el comercio por una persona individual o jurídica, con el propósito que no exista confusión para el consumidor entre los productos o servicios que la marca está identificando.

Para entender qué puede constituir una marca se cita el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el cual indica lo siguiente: *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos...”*¹², y la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 16 establece lo siguiente: **“ARTICULO 16. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.** *Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de*

¹¹ Guatemala, Congreso de la República. *“Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial”*. Artículo 4.

¹² Organización Mundial del Comercio (OMC); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Op Cit.* Artículo 15.

expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca. (...)” es decir, que las marcas podrán consistir en combinaciones de signos y palabras o cualquiera de los dos, que distingan claramente bienes o servicios pertenecientes a entidades que los tengan posicionados dentro del comercio. Según esta norma, las marcas pueden ser letras, palabras, figuras, formas o diseños combinados, incluso olores y sonidos, siempre y cuando sean originales y producto del intelecto humano, es decir que no exista alguna similitud con alguno de los elementos mencionados, ya existente.

b. Derecho de Exclusividad

Al registrar una marca, se le confiere al titular el derecho exclusivo de su uso, el cual consiste en otorgarle únicamente al titular de la misma, el derecho de utilizar, comercializar y disponer de dicha marca, lo cual se acredita mediante el título de registro de la misma. Lo anterior también incluye que se le impida a un tercero la explotación de la misma sin el consentimiento de su titular, así como en operaciones comerciales que involucren signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o tengan una similitud a los que la marca distinga, siempre y cuando exista una probabilidad de confusión para el consumidor.¹³ De lo anterior, se entiende que el registro de una marca, le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo, es decir, que al estar registrada y vigente le garantiza el derecho

¹³ *Íbid.* Artículo 16.

exclusivo a utilizarla para identificar sus productos o servicios, e incluso, autorizar su utilización por terceros¹⁴, esto indica, que el titular de una marca vigente será el único que podrá utilizarla o autorizar su utilización a terceros, mediante el otorgamiento de licencias de uso. Sin embargo, el derecho de exclusividad que garantizan estas a sus titulares, se ha violentado mediante el uso indebido de las mismas, especialmente en el ámbito tecnológico como internet que trasciende fronteras.

c. Territorialidad de las marcas

Según la Sección de Comercio Electrónico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: *“Los derechos de marcas son creaciones jurídicas de naturaleza esencialmente territorial, de manera que si una marca no goza de protección en un país, puede considerarse inexistente desde el punto de vista jurídico.”*¹⁵ Por lo tanto, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada están delimitados por el territorio del país en el cual se otorga el registro. De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta que la regla general del Derecho Marcario radica en que el derecho de exclusividad otorgado a su titular debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley, lo cual provoca que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país en el cual no estén inscritas.¹⁶

Lo anterior se refiere a que las marcas deben ser inscritas en cada uno de los países en los cuales se pretenden utilizar para distinguir un producto o servicio dentro del comercio, ya que de esta manera, el titular de la misma tendrá el derecho de reclamar algún hecho ilícito que esta sufra, debido a que, en el caso de las marcas, el derecho de propiedad nace cuando al titular se le otorga el registro de la misma, esto sólo sucede en las marcas, ya que en el caso de los

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op. Cit.* P. 10.

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *“Estudio Sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual”*. Ginebra, Suiza. Informe de la Sección de Comercio Electrónico: S. 2000 P. 20

¹⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. *“Dictamen Jurídico No. 12-228101”*. Bogotá, Colombia. 2013. P.

nombres comerciales el derecho se adquiere de forma declarativa. Cuando ya se cuenta con el certificado de inscripción de la marca, este puede reclamar cualquier violación a los derechos que ejerza sobre la misma. Como por ejemplo, competencia desleal, copia, uso ilícito o reproducción, imitación, etcétera. Por esta razón es que las marcas son de carácter territorial, porque si una de ellas está inscrita en un país en el cual se le comete un acto ilícito, el titular puede reclamar esa violación ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, si el ilícito se comete en un país en el cual la marca no esté registrada, el titular no tiene ninguna prueba ante la legislación nacional de ese país, que la marca es de su propiedad o que posee algún derecho legítimo reconocido nacionalmente, debido a que no se encuentra inscrita en dicho país.

Sin embargo, este no es el caso de las marcas notorias; ya que una marca notoria es aquella que es conocida a nivel nacional e internacional por el consumidor del producto o servicio que ésta distingue debido a la reputación que ha adquirido por su uso y difusión. Al alcanzar la notoriedad, estas marcas no tienen la obligación de estar registradas, ya que debido al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (en adelante ADPIC) muchos países las protegen debido a su notoriedad, por lo que no es necesario que se encuentren registradas. Sin embargo, según el artículo 6 bis del Convenio de París el Estado miembro en el cual se reclama la notoriedad debe reconocerla para que pueda ser invocada al momento de que se quiera registrar una marca similar o idéntica.¹⁷ Esto quiere decir que la territorialidad de estas marcas se basa principalmente en que esta sea considerada como notoria en el Estado en el cual se reclamará el derecho, sin necesidad que se encuentre registrada.

Asimismo, en la Ley de Propiedad Industrial se puede encontrar regulada su definición, en el artículo 4, el cual en su parte conducente establece: "**Artículo**

¹⁷ Instituto de Derecho Mercantil. "*Estudio Jurídico, Doctrinario y Jurisprudencial de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala*". Guatemala, Guatemala. Editorial Episteme. 1ra Edición. 2014. P119.

4. Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:...**Signo distintivo notoriamente conocido:** cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido..."¹⁸ (resaltado propio).

d. Derecho de Prioridad

En el derecho de marcas, existe una figura que protege el derecho de titularidad que una persona tiene sobre una marca cuando ésta no se encuentre inscrita, lo que se intenta con esta figura es que se proteja la creación de una marca que aún no se encuentra inscrita mediante la solicitud de registro de la misma marca presentada en otro país. Esta figura es el Derecho de Prioridad, esto significa que un titular de una marca que solicite su registro en un país, podrá reivindicar el derecho de prioridad, es decir, que con la reivindicación del derecho de prioridad, en otro país que reconozca esta figura, se determinará que la prelación en el derecho será al momento de presentada la solicitud anterior, aunque haya sido en otro país, siempre y cuando éste reconozca dicha figura. El derecho de prioridad existe dentro de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de la presentación de la primera solicitud (dependiendo de la legislación particular de cada país).

Las ventajas del derecho de prioridad son que el solicitante podrá presentar las solicitudes de registro de marca en fechas diferentes y no al mismo tiempo, lo cual le da la posibilidad de decidir en qué países es necesario el registro y tendrá protegida su segunda solicitud de registro a la fecha de presentación de la primera solicitud ante cualquier tercero. Asimismo, es necesario mencionar que el solicitante no podrá invocar el derecho de prioridad mediante una segunda solicitud que hubiere sido presentada reivindicando la prioridad de la primera solicitud, ya que lo que se intenta es que no se permita una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, ya que esto

¹⁸Guatemala, Congreso de la República. *Op cit.* Artículo 4.

prolongaría el plazo de protección de las solicitudes de marca. Para poder reivindicar la prioridad de una solicitud de registro, la segunda solicitud debe tratar del mismo objeto que la primera, es decir, que ambas deben ser una misma marca.¹⁹

El Derecho de Prioridad está reconocido dentro de la legislación nacional guatemalteca en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, en el cual, se reconoce, acepta la reivindicación de prioridad y establece la forma de cómo se debe presentar una solicitud de marca en la cual se reivindique la prioridad por la presentación de una solicitud anterior. Asimismo, se encuentra regulado en el Convenio de París, en su artículo 4 e indica que se debe de reconocer y respetar el derecho de prioridad que un titular de una marca invoque en sus solicitudes de registro, para que goce de la protección que este derecho trae consigo y se aplique el derecho de prelación existente al momento de la presentación de la primera solicitud.

1.4. Regulación Nacional e Internacional

El Derecho de Propiedad Intelectual, está regulado en dos leyes específicas en Guatemala: el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en la cual se regula todo lo referente a la categoría de propiedad Industrial y el Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que regula todo lo relacionado con los derechos de los autores, intérpretes y artistas. En cuanto a la legislación internacional, Guatemala ha ratificado tratados y convenios que regulan aspectos relevantes de la Propiedad Intelectual:

- *“Decreto de fecha 20 de abril de 1998, del Congreso de la República que ratifica el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM); *“Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina”*. Versión Electrónica. Antigua, Guatemala. 2004. P. 5.

- *Decreto Número 1587 del Congreso de la República de fecha 27 de mayo de 1929, que aprueba la Convención general interamericana sobre Protección de Marcas y nombres comerciales, suscrita, el 20 de febrero de 1929 y ratificada el 20 de noviembre de 1929.*²⁰
- *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Creados por la Organización Mundial del Comercio en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el cual entro en vigor en el año 1995.*
- *Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial, Adoptada el 20 de febrero de 1929 en Washington D.C. Entrada en Vigor el 02 de abril de 1930.*
- *Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, Ginebra, del 29 de octubre de 1971, ratificado el 3 de noviembre de 1976.*
- *Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de 19 de junio de 1970, enmendado al 3 de octubre de 2001, ratificado el 15 de junio de 1996.*
- *Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961.*
- *Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico (21 de febrero de 1983).*
- *Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1 de febrero de 1977).*
- *Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (14 de enero de 1977).*

²⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *“Guatemala: Leyes y Tratados de la Propiedad Intelectual”*. Suiza. <http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=gt>. Fecha de consulta: 10/06/2015.

- *Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Senales de Propaganda) (27 de mayo de 1975).*
- *Convención interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas (10 de enero de 1952).*
- *Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (2 de abril de 1930).*
- *Convención de Buenos Aires Sobre la Propiedad Literaria y Artística (28 de marzo de 1913).²¹*

²¹Loc Cit.

CAPÍTULO 2: INTERNET

Luego, de comprender los elementos y conceptos básicos del derecho de propiedad intelectual, es necesario desarrollar los aspectos relevantes de internet, y posteriormente se hará un análisis de la relación entre ambos conceptos para poder entrar a conocer a profundidad el problema planteado dentro del presente trabajo de tesis.

2.1. Definición.

Internet es una herramienta esencial para la sociedad de la información, ya que facilita los servicios electrónicos interactivos y la comunicación de todo tipo de informaciones. Este constituye un entramado mundial de redes conectadas entre sí que hace posible la comunicación casi instantánea desde cualquier ordenador, siendo este un medio de comunicación global.²² Lo anterior se refiere a que internet funciona como un conjunto de redes que facilitan la comunicación entre ordenadores que se encuentren conectados a dicha red, lo cual hace posible que el usuario que se encuentra detrás de ese ordenador puede comunicarse con otro a través de estas redes, aunque este otro se encuentre en otra parte del mundo, ya que la finalidad del internet es que los usuarios se comuniquen y compartan información desde cualquier parte del mundo.

Internet se define como una red mundial de redes de ordenadores, cada una de ellas independiente y autónoma. Sin embargo, para comprender esta definición se debe analizar qué es una red informática, una red informática es un conjunto de ordenadores conectados entre sí mediante cables telefónicos, fibras ópticas, ondas de radio, vía satélite, etcétera; las cuales pueden ser locales, como por ejemplo: Local Area Networks (LAN) o a gran distancia: Wide Area Networks (WAN). El punto de unión entre dos redes es un ordenador. Por lo tanto, internet se configura como la mayor unión existente de redes abiertas.²³ De esto se

²² De Miguel Asensio, Pedro Alberto. *“Derecho Privado de Internet”*. España. Editorial: Civitas Ediciones, S.L. 2002. Tercera Edición Actualizada. P. 27.

²³ García Vidal, Ángel. *“Derecho de Marcas e Internet”*. España. Editorial: tirant lo Blanch. 2002. P. 37.

entiende que el internet fue creado para unir redes informáticas para facilitar la comunicación y transferencia de datos entre ordenadores a nivel mundial.

El internet surgió junto con la creación de ARPANET, en 1969, la cual es una red experimental diseñada en investigaciones promovidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América, que tenía como objetivo establecer una red informática de comunicación que tuviera la capacidad de redirigir automáticamente la información. Al poco tiempo, comenzaron a aparecer redes semejantes que facilitaron la conexión entre universidades, centros de investigación, empresas y particulares a nivel mundial.”²⁴

2.2. Características.

Al desarrollar el concepto de internet, se puede notar que este posee un gran número de características, de las cuales se considera que las más importantes son las siguientes:

- No existe jurisdicción: Se refiere a que debido a la inexistencia física material o inmaterial del ciberespacio, no hay un gobierno que tenga competencia y la facultad de legislar sobre el ciberespacio o Internet, ya que el internet no pertenece a ninguna jurisdicción. Posteriormente se explicará dentro del presente trabajo de tesis de la territorialidad de Internet.²⁵
- No Existen Fronteras: Se refiere a que la información que se encuentra en internet, está a disposición de cualquier persona que tenga acceso al mismo, ya que no puede limitarse al uso de un único grupo de personas, salvo las restricciones comerciales, como por ejemplo las información que se encuentra únicamente a disposición del Gobierno, datos personales, etc. De lo anterior se entiende, que personas de diferentes nacionalidades pueden ingresar a páginas guatemaltecas o de otro país, de manera

²⁴ De Miguel Asensio, Pedro Alberto. *Op. Cit.* P. 27

²⁵ Barrios Osorio, Omar Ricardo. *“Derecho e Informática. Aspectos Fundamentales”*. Guatemala. Ediciones Mayte. Tercera Edición. 2006. P. 250.

sencilla, sin tener que estar en el país al cual pertenece dicha página de internet.²⁶

- El Factor Tiempo: La información que se transmite por medio de internet viaja a una velocidad comparable con la velocidad de la luz, lo que le permita a las personas que los hechos o actos se realicen casi de inmediato y que puedan obtener la información que necesitan en cuestión de segundos.²⁷
- Facilidad de Acceso a la Información: La información se encuentra disponible con tal facilidad, porque no tiene límites de horario, distancia, idioma, ya que se puede obtener información de primera mano, a pesar de la diferencia de horarios de cada país, y del lugar en el que se encuentre la persona.²⁸
- No Presencia de las Partes: Como por ejemplo: Al momento de realizar una compra por internet, el usuario paga el producto por medio de internet utilizando, en este caso, una tarjeta de crédito o débito, y el vendedor le hace llegar su producto a la dirección que este indique, esto se realiza sin necesidad de la presencia de las partes, lo cual representa un ahorro en tiempo para ambos y de dinero para el usuario, ya que la mayoría de productos que se venden mediante páginas de internet tienen un precio inferior al producto que se vende en una tienda física, esto es porque para el vendedor, tener una tienda física representa un gasto mayor a tener una tienda en línea, por lo tanto, los precios de los productos de la tienda en línea, generalmente serán inferiores.²⁹
- No existe Regulación Legal para Internet: Como se desarrollará más adelante, actualmente no se cuenta con una ley nacional que regule

²⁶ *Íbid.*

²⁷ *Íbid.*

²⁸ *Íbid.*

²⁹ *Íbid.*

específicamente Internet. Sin embargo, a nivel internacional, existen leyes en determinados países que sí cuentan con normas que regulan el uso de internet, estas leyes serán desarrolladas en otro capítulo del presente trabajo.³⁰

- Costo de Acceso: El uso de internet para las consultas por parte de los usuarios, a entidades como por ejemplo los bancos, genera un ahorro grande para el mismo, ya que éste no tiene que trasladarse a la agencia, lo cual indica que no habrá un gasto de gasolina, ni tiempo en colas para que este pueda ser atendido. Por lo tanto, el internet representa un ahorro de dinero y tiempo para los usuarios que lo utilizan.³¹

2.3. Relación con el Derecho.

El internet se ha convertido en una herramienta importante y muy utilizada dentro del ámbito del derecho, por lo que, muchas personas se han preguntado cómo puede este ser utilizado dentro de este ámbito. Sin embargo, el autor Omar Ricardo Barrios Osorio, establece la utilización del internet en el derecho en cinco áreas, las cuales considera que son las más útiles para un profesional del derecho:

- Internet como Medio de Comunicación: Esta se refiere principalmente al uso del correo electrónico, ya que actualmente representa una forma de comunicación en la cual el contenido de lo transmitido mediante este puede ser procesado, con la ventaja de que el tiempo y la distancia es superado muy fácilmente, porque los clientes o colegas que se encuentren en otro Estado con diferente horario, recibirán la información en segundos, lo que demuestra la eficacia y eficiencia de esta herramienta. Por lo tanto, que la comunicación entre un cliente que se encuentre del otro lado del mundo y el

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid.*

profesional del derecho será inmediata, obteniendo ambos la información en cuestión de segundos.³²

- Acceso a Fuentes de Información: Esto se refiere, más que todo, al acceso que los usuarios pueden tener a los trámites realizados en las dependencias del Estado, ya que muchas de ellas cuentan con su propia página en internet que facilita el acceso de cualquier persona para que pueda consultar el estado o la fase en que se encuentra el trámite que se está realizando ante dicha entidad, sin necesidad de acudir físicamente a la institución, lo cual representa un ahorro de tiempo, combustible y pago de parqueo. Incluso para la persona es más seguro consultar desde su trabajo u oficina por medio de internet. Asimismo, dentro de esta se encuentra el acceso a páginas de instituciones internacionales como por ejemplo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), United States Patent and Trademark Office (USPTO), etc., las cuales cuentan con una gran cantidad de información disponible para cualquier persona interesada. Es necesario mencionar que existen páginas que cobran un monto específico para realizar ciertos tipos de consultas, como por ejemplo la página del Registro General de la Propiedad, la cual cobra cierta cantidad por la consulta de inscripciones y anotaciones de bienes inmuebles o INFILE, que proporciona el servicio de descarga de leyes y documentos relacionados con el derecho a un precio determinado.³³
- La Comercialización: Este tema se enfoca a la utilización del internet por el profesional del derecho para dar a conocer los servicios profesionales que este presta, es decir, con la utilización de internet, el profesional crea su propia página web, en la cual da a conocer qué servicios presta, dónde tiene ubicada su oficina, número de teléfono para ser contactado, correo

³² *Íbid.* P. 234.

³³ *Íbid.*

electrónico, horario de atención, etc., lo cual facilita la comunicación con los clientes porque estos tienen fácil acceso a los datos de contacto del profesional.³⁴

- Internet como Objeto de Estudio del Derecho: Este establece la necesidad de regular Internet dentro del ámbito del derecho, ya que mediante el internet se adquieren derechos y obligaciones por parte de cada usuario, lo cual es una de las razones más importantes para la creación de normas que regulen específicamente el internet. Sin embargo, existen posiciones doctrinarias que consideran que no es necesaria la regulación de internet, pero como se estudiará más adelante, existen conflictos creados por el uso indebido del internet, que tienen como consecuencia la necesidad de regularlo, ya que al no existir normas que solucionen dichos conflictos, para los usuarios es difícil hacer valer sus derechos ante un tercero.³⁵
- Estudios de Postgrado y Capacitaciones On Line (en línea): Esto quiere decir que se han creado páginas en internet que ofrecen cursos para que las personas puedan estudiar y capacitarse en temas de interés, lo cual les brinda la facilidad de conectarse desde cualquier parte del mundo y recibir el curso al que se inscribieron, sin necesidad de acudir físicamente a un salón de clases.³⁶

2.4. Territorialidad de internet.

Internet, a diferencia de las marcas es multi jurisdiccional, es decir, que los usuarios que lo utilizan pueden acceder a este desde cualquier lugar del mundo a cualquier horario, esto es debido al complejo entramado de redes digitales y la infraestructura de las telecomunicaciones, que tiene como consecuencia que la información digitalizada pueda viajar a través de diversos países y jurisdicciones

³⁴ *Íbid.*

³⁵ *Íbid.*

³⁶ *Íbid.*

para alcanzar su destino,³⁷ es decir, que las fronteras no existen en internet, porque este funciona mediante redes, como se explicó anteriormente, lo que significa que los Estados tengan grandes dificultades para delimitar sus jurisdicciones. Por lo tanto, el Estado al intentar regular unilateralmente cualquier asunto que suceda en su territorio, no cuenta con la anuencia de las demás entidades para hacerlo, porque no posee jurisdicción sobre dichas entidades, siempre y cuando no se encuentren en el territorio que gobierna.³⁸

2.5. Regulación Nacional de Internet.

Debido al avanzado crecimiento de la tecnología como internet, se ha propuesto la consideración del ciberespacio como una jurisdicción independiente, diferenciada de las estatales, con mecanismos propios de creación de normas y órganos específicos de solución de controversias, así como la regulación del funcionamiento del mismo, es decir, que la red, que cuente con un alcance global, es de estructura descentralizada y se ha basado en direcciones lógicas y no físicas, y las actividades que se desarrollan en ella, no deberían de regirse por normas de base territorial, ya que se trata de un espacio diferente que tendría que tener su propia normativa.³⁹ Es necesario mencionar que la necesidad surge a raíz de que el internet es utilizado por personas que son parte de una sociedad, y las normas regulan el comportamiento del ser humano en sociedad. Por lo tanto, el comportamiento humano en la utilización del internet debe contar con una regulación específica para que exista claridad de cómo, para qué y qué conductas pueden ser utilizadas dentro del internet.

En consecuencia, Ramón Brenna, propone soluciones para regular internet, las cuales son:

- *“La unificación de reglas legales.*
- *Unificación de una ley sustantiva de internet.*

³⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op.Cit.* P. 16

³⁸ Téllez Valdés, Julio. *“Derecho informático”*. México, Ed. McGraw-Hill. Tercera Edición. 2004. P. 103.

³⁹ De Miguel Asensio, Pedro Alberto. *Op. Cit.* P. 79.

- *Reconocer internet como jurisdicción propia y asignar disputas a un tribunal internacional de arbitraje de internet o una corte exclusiva para estas disputas con una ley sustantiva que rijan*.⁴⁰

Sin embargo, a pesar de las soluciones que se han propuesto para la creación de una normativa propia de internet, este se ha caracterizado por no contar con una regulación legal o por la imposibilidad de ser normado legalmente, conforme al ordenamiento jurídico de un Estado determinado. Debido a que internet no tiene límites geográficos y no reconoce fronteras territoriales o jurisdicciones estatales, es decir, que es aterritorial y se considera que únicamente podría llegar a regularse mediante tratados internacionales acordados por diversos Estados.⁴¹ En Guatemala no se ha iniciado la creación de una ley específica que regule internet, únicamente se encuentran normas en el Código Penal que regulan los delitos informáticos, los cuales se encuentran en el Artículo 274 “A” a la “G” y el Decreto 47-2008 del Congreso de la República, Ley de Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. No obstante, en el año 2010 se presentó al Congreso de la República de Guatemala una Iniciativa de Ley que disponía regular la Ley de Delitos Informáticos, la cual aún no ha sido aprobada.

Sin embargo, las normas indicadas anteriormente, no regulan el funcionamiento de Internet, sino únicamente los delitos que se pueden cometer por medio de la utilización del internet, así como el uso de firmas electrónicas, como un medio para proteger la veracidad de los documentos que son enviados por medio de internet y su reconocimiento como un medio de prueba dentro de un proceso judicial.

⁴⁰ Téllez Valdés, Julio. *Op Cit.* P. 103.

⁴¹ Lemus Chavarría, Ana Lorena. *Tesis: “Aspectos Legales y Doctrinarios Básicos para determinar la Naturaleza Jurídica del uso de Internet y el Correo Electrónico en el Ámbito Laboral”*. Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2005. P. 38

CAPÍTULO 3: COMERCIO ELECTRÓNICO

3.1. Comercio electrónico: Aspectos Generales.

A lo largo del tiempo, se ha venido generalizando el uso del término *comercio electrónico*, el cual ha pasado a formar parte integrante de la terminología de las tecnologías de la información (TICS), que consisten en el estudio, aplicación y procesamiento de información, mediante las cuales, se obtiene, crea, almacena, modifica, maneja y distribuye dicha información, asimismo se refieren al desarrollo y uso de programas, procedimientos y equipos vinculados con el internet. En otras palabras las tecnologías de la información son principalmente las acciones que se pueden realizar con la información que se encuentra almacenada en un ordenador, programa o incluso en la red y es transmitida y procesada hacia otro mediante el uso de internet con la ayuda de programas informáticos, dispositivos y herramientas electrónicas.

Regresando al tema del comercio electrónico, el autor Julio Tellez Valdés en su libro "*Derecho Informático*", indica que el término comercio electrónico se utiliza frecuentemente en los medios informativos, negocios y en el lenguaje corriente para referirse a una gama muy grande de actividades que se asocian con el uso de las computadoras e internet para el comercio de bienes y servicios por medios electrónicos y directos.⁴² Es decir, el comercio electrónico abarca todas aquellas actividades realizadas mediante la utilización de internet, en las cuales se transmiten e intercambian bienes y/o servicios entre un usuario y un proveedor, como por ejemplo, venta de algún bien o la prestación de algún servicio en específico como la instalación de software, asesorías, etcétera.

3.1.1. Definición

Para comprender de una mejor manera el término comercio electrónico, se debe iniciar por definir la palabra *comercio*, la cual, en palabras sencillas, se refiere al acto o conjunto de actos que nacen de la relación que se da entre actividades como la compraventa, intercambio de productos o servicios entre dos

⁴²Téllez Valdés, Julio. *Op Cit.* P. 213.

o más partes.⁴³ Por lo tanto, se entiende que el comercio se refiere a las actividades que se realizan entre dos o más partes, con el propósito de intercambiar un producto o servicio por determinado valor, que se encuentra representado en una moneda. Luego de analizar este concepto, se procede a desarrollar el término electrónico, el cual se refiere a los mecanismos, procesos y procedimientos que son utilizados para transmitir datos e información mediante el uso de la tecnología y redes informáticas.

Por lo tanto, ahora se puede comprender que el término del comercio electrónico es definido como *“la negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta o compra de mercancías”*,⁴⁴ realizadas mediante el uso de medios informáticos como el internet, o procedimientos digitalizados que involucren el uso de redes. Lo anterior indica, que el comercio electrónico se refiere al intercambio de bienes o servicios entre dos o más partes, mediante la utilización de medios electrónicos, como el internet y otros que sean del ámbito de la informática específicamente. Las actividades que abarca el comercio electrónico, además de la principal que sería la compraventa, según el autor Omar Ricardo Barrios Osorio, son algunas de las siguientes:

“La publicidad.

La búsqueda de la información.

El aseguramiento de las posibles transacciones.

El tratamiento de clientes y proveedores, incluso inversores.

Trámites ante autoridades de control y fiscalización.

La negociación de condiciones de compra, suministros, etc.

La prestación de mantenimientos y servicios posventa.

⁴³ Barrios Osorio, Omar Ricardo. *Op Cit.* P. 282.

⁴⁴ Pardini, Anibal A. *“Derecho de Internet”*. Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca. 2002. P.141.

*La colaboración entre empresas.*⁴⁵

3.1.2. Características

El comercio electrónico se caracteriza, primero: por su naturaleza internacional, ya que los medios electrónicos han creado un entorno mundial sin límites, de manera que ninguna empresa que se dedique a ofrecer bienes o servicios en internet tenga que dirigirse a un mercado geográfico concreto, ya que la creación de un sitio Web comercial puede proporcionar acceso a mercados y a usuarios de internet en todo el mundo; y segundo: por su naturaleza interdisciplinaria, debido a que las empresas grandes y pequeñas han comprobado que lo que diferenciaba a los sectores comerciales, está perdiendo su razón de ser y eso origina presiones competitivas para reestructurar las actividades dentro y entre las industrias, lo que conlleva nuevas oportunidades y a la misma vez problemas para las empresas.⁴⁶

Lo anterior indica que el comercio electrónico se caracteriza por no tener un mercado físico que se encuentre ubicado en determinado país o lugar, sino que todas las actividades comerciales se realizan mediante redes conectadas entre sí, sin necesidad de la presencia de las partes que se encuentran involucradas en dichas actividades. Asimismo, se caracteriza por que las empresas que se dedican a ese tipo de comercio no se limitan a un sector comercial específico, sino que pueden realizar sus actividades en cualquier ámbito comercial, no necesitan poder tener características específicas para ingresar a determinado sector, sino que sus actividades comerciales son realizadas para todos los sectores comerciales, sin importar se sean pequeñas, medianas o grandes empresas. Sin embargo, lo anterior también representa un problema para las empresas novatas, porque deben competir con empresas que han abarcado la mayoría del mercado, lo cual significa que deben competir con empresas grandes que ya cuentan con años de experiencia en dichos sectores.

⁴⁵ Barrios Osorio, Omar Ricardo. *Op Cit.*

⁴⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM); *“Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina”*. Versión Electrónica. Antigua, Guatemala. P. 9

Se considera necesario desarrollar el concepto y características del comercio electrónico, como tema principal del presente trabajo, porque todos los servicios y productos que se comercializan, son distinguidos mediante un signo que en la mayoría de los casos, se encuentra registrado como marca, es decir que los productos o servicios que se intercambian dentro del internet se encuentran representados por un diseño o palabra que ha sido creada por el proveedor para distinguir sus productos o servicios de los demás que se encuentran puestos en el comercio, en este caso, electrónico. Por lo tanto, se relaciona principalmente con el tema de marcas, utilizadas en el ámbito del internet.

Es necesario mencionar que en la actualidad, la mayoría de las transacciones de comercio electrónico entre empresas y consumidores se relacionan con productos intangibles que pueden enviarse directamente a la computadora del consumidor mediante la red, pero también existe el intercambio de productos tangibles, que son entregados al consumidor mediante el envío del mismo, por algún medio aéreo, terrestre o marítimo. Sin embargo, debido a la naturaleza de los productos intangibles, el contenido que poseen esos productos, se encuentra sujeto cada vez más a la protección de derechos de propiedad intelectual.⁴⁷

Por lo tanto, las marcas, objeto del presente trabajo de tesis, se encuentran desempeñando una importante función en el entorno del comercio, porque permiten a los consumidores identificar el origen de un producto, relacionarlo con quien lo produce, tener una garantía de calidad e incluso distinguirlo de los demás productos similares que se encuentran puestos en el comercio⁴⁸.

3.2. Uso de marcas en internet

El uso de una marca en internet consiste en que al utilizarla en un medio electrónico, ésta será visible inmediatamente para un público internacional, teniendo un efecto mundial, debido a que el internet, como ya se estudió

⁴⁷Téllez Valdés, Julio. *Op Cit.* P. 217.

⁴⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op Cit.* P. 49

anteriormente, se caracteriza por trascender fronteras y no pertenecer a una jurisdicción determinada. Por lo tanto, se entiende que la marca podrá ser vista en cualquier parte del mundo, generando así un posicionamiento en el mercado a nivel mundial. Sin embargo, esto hace que a las empresas se les dificulte determinar en qué países sus actividades comerciales pueden ser jurídicamente relevantes. Inclusive, dentro de los límites de un único sistema legal resulta difícil enmarcar el uso de una marca en internet dentro de los conceptos legales tradicionales.⁴⁹

3.2.1. Uso honesto

El uso honesto de una marca en internet consiste, en que esta es utilizada sin violar los derechos de su titular, es decir, que quien la explota es el propio titular o un tercero mediante el otorgamiento de una licencia de uso por parte del propietario. Por lo tanto, en ninguna circunstancia se da una violación a los derechos de propiedad industrial, porque dicha utilización no es contraria a lo que indican las normas del derecho de propiedad industrial.

En internet las marcas pueden ser utilizadas de una forma legal y honesta, siendo utilizadas de las siguientes maneras, las cuales son las más comunes para los usuarios:

- a. *“Metaetiquetas: Consiste en una palabra clave colocada en un sitio Web de código HTML como medio para que los motores de búsqueda de internet clasifiquen los contenidos del sitio Web,⁵⁰ es decir, que el dueño de un sitio web decide colocar una palabra específica que identifique o se relacione con el contenido de su sitio web, para que, en el momento en que el usuario ingrese dicha palabra a un motor de búsqueda, aparezca inmediatamente dentro de los primeros resultados el sitio web relacionado.*

⁴⁹ *Ibid.* P. 50

⁵⁰ *Loc Cit.*

- b. *Venta de marcas como palabras clave (Adwords): Algunos de los motores de búsqueda venden palabras clave a los anunciantes que buscan dirigir sus productos hacia un grupo concreto de usuarios en Internet.*⁵¹ Esto se refiere a que en internet existen personas que venden palabras clave, para que los sitios web de los proveedores o usuarios se relacionen con dichas palabras, y aparezcan de primero en las búsquedas que realiza un determinado grupo de usuarios, el cual es el grupo que le interesa al propietario del sitio web.
- c. *Uso aceptable no autorizado: Algunas legislaciones establecen excepciones para el “uso honesto” de un signo protegido por una marca, concedidas cuando un signo se utiliza honestamente y de buena fe,*⁵² es decir que en algunos países el uso honesto de un signo o palabra que se encuentra protegido como marca, puede o no ser considerado como un uso honesto. Por ejemplo: Existen casos en los que se utiliza un signo, que se encuentra protegido, para fines didácticos y no hay intereses de lucrar con el uso de ese signo, por lo que, en este caso el uso es honesto, porque no se intenta lucrar con el signo ni efectuar actividades en su detrimento, incluso hay casos en los cuales, se pide la autorización del titular del signo para poder utilizarlo de esta manera.
- d. *Uso como publicidad: “La publicidad en internet es considerada un uso relevante de la marca a efectos del uso obligatorio, si existe un vínculo, y si la publicidad se refiere a la posibilidad efectiva de entrega del producto anunciado”.*⁵³ Esto indica que algunos usuarios en internet utilizan sus marcas en anuncios de publicidad que aparecen en los sitios web de otros usuarios, con el fin de generar más tráfico para su página web.
- e. *Utilización como “anchor”:* *La parte que se debe pulsar con el “mouse” en un vínculo o hiperenlace,”* que puede ser utilizado por el titular o

⁵¹ *Loc Cit.*

⁵² *Íbid.* P. 51

⁵³ García Vidal, Ángel. *Op Cit.* 92.

tercero, utilización que genera publicidad.⁵⁴ Esto quiere decir que la palabra o signo protegido como marca, es utilizado como un enlace, que al presionarlo re direcciona al sitio web oficial que se encuentra vinculado con ese signo.

- f. Utilización como nombre de dominio: Los nombres de dominio consisten en la utilización de una dirección de Internet, fácil de recordar, utilizada para ingresar a un sitio Web, los cuales se encuentran vinculados con números únicos del Protocolo de Internet (IP) que sirven para encaminar las direcciones en Internet para que los usuarios puedan acceder a estos sitios, es decir que funcionan como un identificador. Se componen de varios niveles: SLD (Second Level Domain) representa el nombre del servidor conectado; GTLD (Generic Top Level Domain) describe la actividad de servidor conectado como por ejemplo: .com, .net, .org, y es considerado como el primer nivel de dominio; y, CCTLD (Country Code Top Level Domain) describe el código del país en el que se encuentra registrado el dominio, es considerado como primer nivel de dominio y se identifica con dos letras que se refieren al país: .gt. Estos se encuentran protegidos según el sistema *first-to-file*, el cual consiste en que la primera persona que lo solicita, adquiere el derecho de utilizarlo durante un periodo de tiempo determinado. En este caso la marca en sí, es decir, la palabra que compone la marca, es utilizada como nombre de dominio.

3.2.2. Uso indebido

Luego de analizar la forma de utilización correcta u honesta de una marca en el ámbito del internet, es procedente analizar lo contrario a ese uso honesto, ya que con el siguiente análisis se comprenderán los motivos que dan lugar al surgimiento de la problemática objeto del presente trabajo de tesis, para que más adelante se entre a conocer las posibles soluciones al mismo.

⁵⁴ *Ibíd.* P. 119.

Debido a la expansión del comercio electrónico mediante los sitios web de remates⁵⁵ e independientes⁵⁶ que se dedican a la venta de gran variedad de productos, los titulares de las marcas registradas en todo el mundo se enfrentan a un enorme desafío, ya que la supervivencia de los negocios legítimos se encuentra amenazada por rivales que se dedican a la comercialización de productos falsificados.⁵⁷ Este es uno de los principales motivos de surgimiento de conflictos, ya que quienes poseen derechos legítimos sobre sus marcas, son afectados por quienes se dedican a copiar marcas registradas que serán utilizadas para distinguir productos de mala calidad o productos falsificados, los cuales son comercializados a un costo menor que los productos originales. Por lo tanto, los productos originales no son vendidos y por ende, las marcas pierden valor, confianza del cliente y dejan de generar ingresos para sus titulares, lo cual desencadena un conflicto por uso indebido de marcas en internet.

Por lo tanto, así como las marcas son utilizadas de manera correcta y lícita, es decir, por su titular o con autorización de éste para ser utilizada por terceros, existe el uso indebido e ilícito de estas. Esto se refiere a lo siguiente: *“El uso indebido de las marcas en Internet comprende la venta de productos falsificados o similares utilizando por este medio, prácticas que le permiten al producto que se quiere vender o promocionar, posicionarse en determinados buscadores por diversos medios. Asimismo parte del problema radica también en la adquisición de información en forma fraudulenta o “phishing”,⁵⁸ es decir, que una marca es utilizada sin autorización de su titular para distinguir productos iguales, similares o falsificados al que éste legalmente distingue.*

⁵⁵ Los sitios web de remates permiten que los usuarios presenten licitaciones para adquirir artículos de vendedores independientes. <Mazza, Angelo. *Artículo: “Protección de marcas comerciales en la Internet”*. Revista Enfoque en los Derechos de Propiedad Intelectual. Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos. >

⁵⁶ Los sitios web independientes son centros autónomos al menudeo que ofrecen productos en venta a través de la Internet. <Loc Cit.>

⁵⁷ Loc Cit.

⁵⁸ Vanrell, Juan Eduardo. *“El uso de las marcas en Internet: Problemas y Soluciones”*. Uruguay. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual-ASIPI-. 2012. P. 2.

El uso de marcas en internet, como en los casos indicados en el apartado anterior, tiene como consecuencia, grandes amenazas para sus titulares, ya que facilitan la creación de asociaciones, aumentando el riesgo de confusión, dilución y otras formas de explotación ilícita⁵⁹, ya que si el consumidor adquiere un producto, creyendo que éste es original y además, está identificado con una marca específica que él normalmente utiliza y se da cuenta que el producto es de mala calidad, decidirá ya no seguir adquiriendo dicho producto, por lo que, esto trae consigo pérdidas para el legítimo dueño del producto y detrimento de la marca por culpa de un falsificador que está creando una mala reputación.

Entre estas amenazas se encuentran los usurpadores de marcas o “cybersquatters”, quienes se apropian de una denominación sobre la cual no poseen un derecho legítimo, porque lo realizan de mala fe y proceden a ofrecer la venta, arrendamiento, licencia, o cesión de esa denominación, incluso de marcas notorias o renombradas, a personas que tengan interés en su adquisición e incluso a sus legítimos titulares.⁶⁰ Esta es una problemática que ha surgido a nivel internacional, porque personas de cualquier parte del mundo adquieren la licencia de una marca, y luego, se dan cuenta que la marca no es propiedad del licenciante, surgiendo así un conflicto por el uso indebido de una marca.

Es necesario mencionar que en la legislación guatemalteca, el agotamiento del derecho que puede llegar a tener el titular de una marca, cuyo producto legítimo es puesto en el comercio, se encuentra regulado en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente: *“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del*

⁵⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op Cit.* P. 51.

⁶⁰ Rico Carrillo, Mariliana. *“Derecho de las Nuevas Tecnologías”*. Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca. 2007. P. 501.

*párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas*⁶¹, El artículo citado, se refiere a que a la persona propietaria de una marca de un producto legítimo puesto en el mercado, se le limitarán sus derechos exclusivos sobre la misma, debido a que el agotamiento del derecho tiene como efecto principal que el titular pierda el control sobre las distribuciones futuras que se realicen sobre los productos que llevan su marca, lo que significa que una vez puesta en el mercado, se agota la posibilidad de impedir la comercialización y distribución del producto, es decir, que para el titular es un medio legal que le impide detener la comercialización y actos de comercio de sus productos por parte de terceros, ya sea en el comercio nacional o internacional.⁶²

Otro supuesto para el uso indebido de marcas en internet, es el caso en el que se reproducen, sin autorización, en una página web, marcas de productos similares o idénticos a los que el legítimo titular de la página comercializa; así como el empleo no autorizado, por un competidor, de una marca ajena en el código fuente de su sitio web, con la finalidad que los usuarios que las localizan, mediante programas, sean conducidos a las páginas web de este, lo que genera confusión acerca de la procedencia de los productos o servicios que se ofrecen, provocando un riesgo de asociación de la marca del legítimo titular con quien la emplea, sin autorización, en el código fuente de su sitio web.⁶³ En este supuesto se observa que la marca del legítimo titular es utilizada sin autorización alguna para distinguir productos que no son comercializados por el titular, los cuales son asociados por el consumidor, creyendo este que todos esos productos pertenecen al mismo titular, por lo tanto, el falsificador crea su propio mercado y lucra a costa de la reputación e imagen que el legítimo titular le ha ido dando a sus productos y marcas.

⁶¹ Guatemala, Congreso de la República. *“Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial”*. Artículo 37.

⁶² Vásquez Santamaría, Jorge Eduardo. *“El Agotamiento del Derecho de Marca”*. Opinión Jurídica. Volumen 6, No. 12 Universidad de Medellín. Colombia. 2007. P. 127.

⁶³ De Miguel Asensio, Pedro Alberto. *Op Cit.* P. 158.

Los actos mencionados anteriormente son considerados como actos contrarios a los usos honestos en materia de propiedad industrial, lo cual se conoce como competencia desleal, que es considerada como las prácticas que se dedican a afectar el libre ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, ya que como se mencionaba anteriormente, terceras personas se dedican a aprovecharse de los logros de un competidor para obtener ganancias a costa de este, provocando una confusión en el consumidor, así como una asociación entre las marcas de ambos.

3.3. Territorialidad de la marca en internet

Además de lo anterior, como se mencionó en el Capítulo 1 del presente trabajo, la marca se rige bajo el principio de territorialidad y como se ha estudiado, internet no cuenta con un territorio definido. Por consiguiente, esto supondría que el acto que provocó la infracción y el daño resultante sólo podrá reclamarse en los Estados en los que la marca está protegida, y la jurisdicción se aplicaría en esos lugares. No obstante, para determinar si la utilización de un signo similar o idéntico infringe una marca, el uso debiera considerarse como realizado en el país en que la misma goza de protección, es decir, se debe determinar bajo qué condiciones podría el uso de ella en internet, constituir utilización en una jurisdicción concreta y que efectivamente se produzca la infracción. Entonces, para reconocer la infracción se requeriría una conexión entre el uso del signo en internet y el país en el cual la marca está protegida.⁶⁴ Esto crea grandes inconformidades para el titular de la marca, ya que para él es difícil determinar en qué jurisdicción se realizó la infracción y además no sabría cómo determinar si existe legislación en ese lugar que reconozca dicha infracción como tal. A diferencia de los nombres de dominio, porque como se mencionó anteriormente, estos se conforman de niveles que determinan la ubicación del servidor que se está utilizando para crear el nombre de dominio. Incluso, el CCTLD describe el código del país en el que se encuentra registrado el dominio, por lo tanto, es posible determinar inmediatamente el país en el que se encuentra registrado y con esto poder determinar la jurisdicción

⁶⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op Cit.* P. 52.

aplicable, en caso surja algún conflicto. Incluso, debido al principio de territorialidad de la misma, se da la posibilidad que diferentes titulares, que no tengan relación entre sí, puedan ser titulares de marcas idénticas o similares en diferentes países, creando así confusión en el consumidor global. A pesar de esta situación, en internet se complica aún más, ya que el signo puede ser visible en las computadoras de cualquier parte del mundo, lo que supone que el usuario de una marca en internet podría ser demandado en una jurisdicción extranjera, surgiendo así un conflicto de derechos ocasionado por internet, en el que los temas de ordenamiento jurídico aplicable, fuero y derecho de defensa, se tornan primordiales y se genera la incertidumbre en determinar qué órgano de qué país es competente para solucionar dicho conflicto.

Por lo tanto, es necesario analizar en qué posición se encuentra la territorialidad de una marca en internet, para así poder tener una idea de qué procedimiento seguir para solucionar un conflicto. Según la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, existe la posibilidad de que un titular defienda su derecho sobre una marca, inscrita en un Estado determinado, que produzca efectos comerciales en otro mediante el uso de Internet, aunque en ese otro país el dueño de esa marca sea otro. Dicha posibilidad se refiere a que si el uso de un signo en Internet en un Estado infringe un derecho de propiedad industrial sobre una marca en ese Estado, aunque la marca no esté inscrita, el usuario no se considerará responsable de la infracción sin antes haber recibido una notificación, en la cual se le advierta la infracción que se está cometiendo⁶⁵. Mediante esa notificación se espera que el infractor se comunique con el dueño del signo y ambos arriben a un convenio, sin afectar los derechos del legítimo dueño. Según lo anterior, se puede sobrepasar la territorialidad de la marca, cuando esta sea utilizada en Internet, lo cual demuestra

⁶⁵ Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *“Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet”*. Publicación 845. Suiza 2001. Artículo 9.

que el derecho de propiedad sobre dicho signo prevalecerá sobre la territorialidad del mismo.

3.4. Protección de la marca en internet y legislación aplicable

En vista de lo anterior, es indiscutible que los problemas jurídicos cobran importancia en el ámbito de la propiedad intelectual mediante la utilización de Internet, principalmente porque el comercio electrónico se encuentra vinculado al uso de marcas en internet, por lo que, los problemas jurídicos se complican aún más, debido a que una o varias partes que intervienen en las actividades comerciales, se encuentran en diferentes países, lo que provoca incertidumbre al momento de localizar la controversia, determinar el derecho aplicable, el fuero aplicable, el derecho de defensa, el agotamiento el derecho del registro de la marca y los aspectos prácticos a seguir con la aplicación judicial de los derechos otorgados al titular de la marca en cada legislación nacional o la búsqueda de una alternativa de solución de controversias. Como en el caso del otorgamiento de una licencia de uso de una marca, ya que el titular del derecho debe tomar en cuenta que debe inscribir la marca, qué jurisdicción podría afectar el contrato, la protección al consumidor, el descargo de responsabilidad y confidencialidad. Además, el titular deberá decidir contra quién ejercitar la acción, bajo qué jurisdicción y con qué legislación.⁶⁶

Por lo tanto, si surge una infracción de una marca en internet, la persona que haya cometido esa infracción podría ser demandada ante los tribunales de cualquier otro país de cualquier parte del mundo, y estos tendrían que decidir si existe un nexo suficiente para justificar el ejercicio de competencia jurisdiccional. Sin embargo, se puede dar el supuesto que el titular del derecho presente su demanda en el lugar en el que se produjo la infracción, siempre y cuando la prueba de la previsibilidad, para determinar si la otra parte podría haber previsto de manera razonable las consecuencias de su acto, se cumpla y el titular de la marca tenga fijada su residencia habitual en dicho Estado.⁶⁷ De igual manera, si

⁶⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Op Cit.* P. 16.

⁶⁷ *Ibíd.* P. 20.

se infringe un derecho de una marca mediante el uso de un signo en internet, la pregunta que nace es si el titular tiene la facultad de exigir, con la ayuda de tribunales, que el demandado cese el uso no autorizado de dicha marca, pero esta solicitud tendría un efecto mundial al igual que internet.⁶⁸

Lo anterior demuestra que existe una problemática para determinar quién está infringiendo el derecho de otra persona, ya que si la infracción se está dando en el ámbito electrónico de internet, no hay forma de establecer en qué país se encuentra la infracción, esto debido a que la persona que comete la infracción puede estar ubicada en un país, pero la marca o el nombre de dominio con el que se comete la violación se encuentra registrado en otro país, inclusive, el servidor que se está utilizando para cometer la infracción puede estar ubicado en un tercer país. Lo que quiere decir que existe complicación para establecer en dónde se comete la infracción y quién la comete, por lo que, no se puede determinar qué legislación es aplicable y cuál tribunal de justicia es competente.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ayuda a resolver conflictos relacionados con Nombres de Dominio mediante el Arbitraje Internacional, el cual se lleva a cabo en el Centro de Mediación y Arbitraje de dicha Organización y es considerado como uno de los principales proveedores de servicios de solución de controversias en este tema. Dicho Centro fue creado con el propósito de promover la solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas, mediante los métodos alternativos de solución de controversias, es decir, arbitraje, mediación y decisión de experto, los cuales se llevan a cabo por expertos de renombre. Es importante indicar, que desde su creación se ha venido observando un incremento en cuanto al número de solicitudes presentadas invocando la aplicación de estos métodos, dentro de las cuales se incluye materia contractual y no contractual. Inclusive, el Centro posee la opción del servicio electrónico de presentación de demandas, lo que facilita a las partes la presentación y acceso de los documentos y solicitudes

⁶⁸ *Ibíd.* P. 53.

presentadas desde cualquier país del mundo.⁶⁹ Para iniciar un procedimiento, referente a nombres de dominio en dicho Centro, se debe presentar una denuncia vía electrónica o física, en la cual se acredite la titularidad de la marca y que, en este caso, el nombre de dominio viola sus derechos por ser idéntico o similar a su marca, que se obtuvo de mala fe o está siendo utilizado por un tercero sin autorización.⁷⁰ Por lo tanto, se podría utilizar este mecanismo para la solución de controversias por el uso indebido de marcas en internet. En vista de lo anterior, por el momento, no es posible establecer una legislación específica que regule la solución de controversias surgidas por el uso indebido de marcas en internet. Sin embargo, en los capítulos siguientes del presente trabajo de tesis, se hará un estudio comparado y análisis de las leyes de diferentes países que poseen alguna norma que protege los derechos de propiedad industrial de estas personas, y así se podrá determinar la solución a este problema.

⁶⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *“Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI”*. Ginebra, Suiza. <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>. Fecha de consulta: 25/04/2016.

⁷⁰ Rey Méndez, María Paula. *“Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio. Casos Jurisprudenciales”*. Universidad Mar del Plata. Seminario II de Derecho Informático. Argentina. 2008. P. 13.

CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO

Debido al problema que se plantea en el presente trabajo de tesis, es necesario realizar un análisis comparativo de las legislaciones de los países de España, Estados Unidos, República Dominicana y México. Se han escogido las legislaciones de estos cuatro países, debido a que en la investigación realizada previamente al presente trabajo, se determinó que estos son unos de los pocos países que poseen una norma específica que regula la utilización de marcas en el ámbito de Internet, así como estudios jurisprudenciales.

Por lo tanto, se utilizarán dichas legislaciones para realizar una comparación y análisis de dichas normas y determinar cuál es la protección que se le otorga al uso de marcas en Internet, para así poder llegar a una respuesta para el problema planteado en el presente trabajo de tesis.

4.1. Legislación de España.

Debido a que mediante Internet se facilita que las actividades realizadas en el extranjero provoquen la infracción de una marca local o que desde el territorio español se infrinja una marca extranjera, ya que las actividades que se realizan dentro de internet son perceptibles a nivel mundial, la normativa española se ha visto en la necesidad de realizar cambios importantes a su legislación, en los cuales ha incorporado normas que regulan la protección del uso de los derechos de propiedad intelectual en Internet o en la Red como ellos le denominan. Dentro de estas se encuentran:

- Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (BOE núm. 294, de 8-XII-01).
- Código Ético de Confianza Online.

A continuación se analizarán las normas de cada una de las leyes mencionadas, que se refieran exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad industrial en España.

4.1.1. Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 (BOE núm. 294, de 8-XII-01)

En el artículo 34 de dicha ley, se hace mención a la prohibición del uso de una marca en Internet, este indica, en su parte conducente, lo siguiente: *“Artículo 34. Derechos conferidos por la marca...2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: ...e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio...”⁷¹ (subrayado propio).*

De lo anterior se infiere, que cualquier titular de una marca registrada tiene derecho a prohibir que un tercero utilice su marca en “redes de comunicación telemática”, es decir en Internet y como nombre de dominio, sin su autorización. Por lo tanto, se infiere que la ley de marcas española reconoce, expresamente, dentro de los derechos conferidos por una marca registrada, la prohibición de utilización por parte de un tercero, sin que el titular de esta le haya dado su consentimiento.

⁷¹ Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. *“Códigos Electrónicos. Propiedad Industrial (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)”*. Edición actualizada. Madrid. 2014. P. 191.

Asimismo, como consecuencia de la violación de los derechos conferidos en el artículo citado anteriormente, el titular del derecho de marca violado, puede ejercitar alguna de las acciones contempladas en el artículo 41, el cual regula lo siguiente: *Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas...* 3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de

*comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.*⁷²

Por lo tanto, el citado artículo le otorga la facultad al titular del derecho de marca en España, para que pueda ejercer acciones civiles y penales en contra del infractor del derecho, pudiendo reclamar mediante alguna de estas vías, que se detengan los actos que estén violando cualquier derecho conferido en el artículo 34 de la citada ley, y la facultad de exigir la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de dichos actos. Estos artículos demuestran que al momento de crear la ley, el legislador previó la evolución que la legislación sufriría, ya que con el tiempo se le ha dado mucha más importancia al uso de Internet, debido a que en la actualidad, Internet es una herramienta de uso diario dentro de la sociedad.

4.1.2. Código Ético de Confianza Online

Este Código fue presentado públicamente el 28 de noviembre de 2002 y entró en vigor en enero del año 2003. Sin embargo, ha sufrido varias modificaciones por las leyes siguientes: Ley 9/2014 de 9 de mayo de 2014, de Telecomunicaciones y la ley 3/2014, de 27 de marzo de 2014, que modifica el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007. Dicho código es creado debido al proceso de revolución tecnológica que se está dando, ya que las empresas y los consumidores hacen hoy en día un amplio uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo Internet, el cual influye notablemente en las relaciones entre los proveedores y usuarios.⁷³

Dentro de este se regula en el artículo 8, lo siguiente: *“Artículo 8. Competencia desleal y respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 1. La publicidad en medios electrónicos de comunicación a distancia deberá respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceras*

⁷² *Loc Cit* P. 193.

⁷³ Confianza Online. *“Código Ético de Confianza Online”*. Versión actualizada. España. 2015. P. 3.

personas distintas del anunciante. En particular, en Internet, no se admite la introducción en el código fuente de nombres ocultos (metanames) que coincidan con marcas, nombres, rótulos o denominaciones de empresas o servicios sobre los que no se ostente la titularidad o una autorización de uso. 2. La publicidad en medios electrónicos de comunicación a distancia no deberá constituir nunca un medio de competencia desleal”.⁷⁴ Dicho artículo reconoce el respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual, los cuales son conferidos por el registro de cualquier signo distintivo o invención y se encuentran especificados en la Ley de Marcas española. Asimismo, reconoce la competencia desleal, en el sentido que dentro de Internet, existen usuarios que utilizan, sin autorización y de forma indebida un signo, como por ejemplo en las meta-etiquetas, es decir como nombres ocultos idénticos o similares a signos que ya se encuentran inscritos para que los motores de búsqueda los conduzcan al sitio web del infractor. Por lo tanto, la violación a cualquiera de estos supuestos puede ser reclamada ante las autoridades jurisdiccionales por la vía legal, surgiendo así principalmente una acción de reclamación de daños y perjuicios, entre otras acciones civiles que otorga la ley.

4.2. Legislación de Estados Unidos.

Como parte de la normativa de Estados Unidos se encuentra la Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética, la cual fue creada en 1999 con el propósito de proteger a los consumidores y empresas estadounidenses, para que se pueda promover el crecimiento del comercio en línea y como respuesta al crecimiento de la ciberocupación, ya que en esa época no existía una ley que regulara la práctica de la ciberocupación⁷⁵.

4.2.1. Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética

Es necesario mencionar, que en este apartado no se copiarán literalmente los artículos de la presente ley debido a que no fue posible encontrar la traducción

⁷⁴ *Íbid.* P. 10.

⁷⁵ Senado del Gobierno de Estados Unidos. “*Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética*”. Estados Unidos de América. 1999. Disponible en <https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-bill/1255/text/is>.

ideal de la misma al español, por lo que se analizará y explicará de una forma general el contenido de esta ley.

Dentro de la normativa que regula esta ley se encuentra principalmente la prohibición de cualquier modalidad de piratería o ciberocupación en Internet, en la cual se han establecido sanciones para quienes infrinjan un derecho de propiedad industrial, de esta forma indica que las conductas prohibidas son las siguientes:

- Registrar nombres de dominio que sean idénticos a cualquier marca que se encuentre inscrita por un tercero, siempre y cuando el infractor tenga como objetivo engañar al titular de esta, mediante la venta de los nombres de dominios registrados, los cuales serían idénticos a la marca.
- Utilizar un nombre de dominio para realizar actos que confundan a los consumidores, es decir actos de competencia desleal.
- Registrar nombres de dominio idénticos a cualquier marca notoria o famosa.
- Realizar actos de fraude al consumidor, como falsificación de productos o plagio de marcas registradas.
- Registrar como nombres de dominio los nombres propios de personas sin permiso de ellas y ofrecer su venta a las personas que poseen dichos nombres. Dentro de este apartado se incluyen los nombres propios que se encuentren registrados como marcas.⁷⁶

Como se puede observar, esta ley se enfoca principalmente en los nombres de dominio. Sin embargo, hace mención de la prohibición de utilizar un nombre de dominio idéntico a una marca, lo cual le brinda protección al derecho que el registro de una marca la otorga a su titular, ya que con esta norma dicha marca no puede ser utilizada por un tercero, sin consentimiento del titular. Asimismo, menciona un tema interesante referente a los nombres propios, lo cual es muy importante, ya que se puede notar que las personas que se dedican a la piratería o ciberocupación, tiene como único propósito obtener ingresos a costa del trabajo

⁷⁶ López Castañeda, Ximena. *Tesis: "De los signos distintivos y los nombres de dominio en Internet"*. Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Bogotá, Colombia. 2001. P. 168.

legítimo de otro, es decir que se aprovechan de las persona que han trabajado legalmente por posicionar su marca en el mercado o aprovecharse de los derechos propios, reputación y fama de las personas destacadas en un área particular, al utilizar su nombre propio.

Otras normas que establece esta ley, se refieren a la posibilidad del afectado de presentar una demanda en contra del infractor, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de \$1,000.00 a \$100,000.00 dólares, así como el reembolso de las ganancias que el demandado haya obtenido por el aprovechamiento de la fama y reputación ajena. Inclusive, unos de los artículos de la ley regulan la responsabilidad que las entidades registradoras tienen ante el juez, cuando se esté llevando a cabo un litigio de esta naturaleza, ya que el juez debe solicitarles su colaboración para dilucidar de una manera justa el proceso.⁷⁷

4.3. Legislación de República Dominicana.

La normativa de República Dominicana especifica de una manera muy sencilla la protección a los derechos de propiedad industrial en Internet, ya que dentro de su ordenamiento jurídico, únicamente se encuentra la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que reconoce la protección a los derechos de propiedad industrial.

4.3.1. Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

Dentro de esta ley se encuentra el artículo 25, el cual establece lo siguiente: *“Artículo 25.- Delitos Relacionados a la Propiedad Intelectual y Afines. Cuando las infracciones establecidas en la Ley No.20-00, del 8 de mayo del año 2000, sobre Propiedad Industrial, y la Ley No.65-00, del 21 de agosto del año 2000, sobre Derecho de Autor, se cometan a través del empleo de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, o de cualquiera de sus componentes, se sancionará con las penas establecidas en las respectivas*

⁷⁷ *Íbid.* P. 173.

*legislaciones para estos actos ilícitos*⁷⁸ (subrayado propio). Las penas a las que se refiere el presente artículo se encuentran reguladas en el Título V de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, algunas de las sanciones reguladas en dicho título son las siguientes:

- Prisión y multa.
- Medidas conservatorias.
- Daños y perjuicios.⁷⁹

Como se puede observar, la legislación Dominicana es muy simple en la regulación del uso de marcas en internet. Sin embargo, dicho artículo abarca todo lo relacionado a la infracción de un derecho de Propiedad Industrial o Derecho de Autor, ya que si estos derechos son utilizados mediante sistemas electrónicos y se comete una infracción, serán aplicables las penas según lo establecido en la Ley de marcas, respecto a las infracciones de los derechos propiedad industrial y derechos de autor. Por lo tanto, con este simple artículo, se protegen completamente los derechos del titular de un registro, de acciones cometidas por cualquier tercero que viole estos derechos.

4.4. Legislación de México

Dentro de este apartado no se analizará una ley específica, ya que la legislación mexicana, no posee, todavía, una ley que regule específicamente los derechos de propiedad intelectual en internet. Por lo tanto, se procederá a analizar una tesis jurisprudencial del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, relacionada con el tema, la cual es de carácter obligatorio para las Salas de este Tribunal. Asimismo, se consideró necesario realizar un análisis jurisprudencial para incluir una opinión de un Tribunal que ha conocido casos controversiales relacionados con el uso indebido de derechos de propiedad intelectual en el ámbito de Internet. Los tribunales mexicanos se han visto en la necesidad de emitir estas tesis jurisprudenciales, debido a que no existen leyes específicas para

⁷⁸ Congreso Nacional de República Dominicana. *“Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”*. Santo Domingo, República Dominicana. 2007. Artículo 25.

⁷⁹ Congreso Nacional de República Dominicana. *“Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial”*. Santo Domingo, República Dominicana. 2000. Capítulo V.

resolver conflictos en materia de marcas en Internet, y con la finalidad de proteger y reconocer de una forma justa los derechos de los titulares de signos distintivos.

4.4.1. Tesis Jurisprudencial VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en adelante Tribunal, con fecha 25 de mayo de 2011, emitió la tesis jurisprudencial antes mencionada, en la cual resolvió lo siguiente: *“la persona que sin el consentimiento del titular de una marca registrada, incorpore dicho signo en un dominio en la Internet y obtenga el registro de la página web correspondiente, además de actuar contrariamente a los usos honestos en materia industrial o comercial, ya que su proceder tuvo como propósito confundir a los usuarios de la Internet, dicha conducta también constituye una competencia desleal desde el momento en que fijó un precio como condición para transmitir el dominio en Internet al legítimo propietario de la marca ocupada, ya que con dicha acción busca un beneficio económico en la medida que la fijación del precio constituye el valor de rescate para devolver al legítimo propietario de la marca la plena potestad sobre la misma”⁸⁰ (subrayado propio).*

En la presente tesis jurisprudencial, el Tribunal, le atribuye a una marca utilizada en Internet, la misma importancia que una marca que es utilizada fuera de Internet dentro del comercio. Su uso indebido en Internet lo cataloga como un acto de competencia desleal, lo que quiere decir que a falta de regulación de la materia, surge la necesidad de incluir los actos ilícitos de marcas utilizadas en Internet dentro de la competencia desleal, regulada en el artículo 213, fracción I de la Ley de Propiedad Industrial mexicana, la cual es considerada como una infracción administrativa, que puede ser invocada por cualquier persona a la que se le estén violando sus derechos.

⁸⁰ Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. *“Tesis Jurisprudencial VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial”*. México. 2011. <http://sctj.tfjfa.gob.mx/> Fecha de consulta: 28/01/2016.

Inclusive, es importante mencionar que esta tesis jurisprudencial surgió como consecuencia de una controversia, en la cual una persona utilizó la marca de otra dentro de su página en Internet y en su nombre de dominio, y posteriormente decidió vendérsela al titular legítimo de la marca. Esto provocó el surgimiento de un conflicto, el cual al llevarlo a los tribunales de justicia mexicanos, estos tuvieron que analizar e integrar las leyes para proteger y reconocer los derechos que la marca otorga al titular, aunque su uso sea en Internet. Por lo tanto, el Tribunal, emitió su opinión creando así esta tesis jurisprudencial la cual es de carácter obligatorio, como se mencionó anteriormente, lo que significa que las Salas de dicho Tribunal, tienen la obligación de aplicarla a los casos, en los cuales exista una infracción por el uso indebido de una marca dentro de Internet, siempre que la infracción sea considerada como un acto de competencia desleal, dentro de las leyes mexicanas.

CAPÍTULO 5: CASOS CONTROVERSIALES DERIVADOS DEL USO INDEBIDO DE MARCAS EN INTERNET

En el presente artículo se procederá a analizar cuatro casos controversiales que han surgido a raíz del uso indebido de marcas en Internet. Se escogieron estos determinados casos, debido a que han adquirido una gran importancia y conocimiento a nivel internacional. Se procederá a explicar y analizar cada caso de manera individual para luego determinar similitudes en las soluciones que se aplicaron para solucionarlos.

5.1. Caso Google Inc. vs. Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor.

El presente caso surge a causa de la mala utilización de los “Adwords”, la cual es una función que ofrece Google para que las personas presten servicios de anuncio, quienes tienen la responsabilidad sobre la utilización de esos anuncios. En este caso la autoridad defensora del consumidor en Australia –ACCC- (Australian Competition and Consumer Commission) demandó a Google, indicando que los Adwords creaban una conducta engañosa sobre los anuncios pagados, ya que al realizar búsquedas del término “HONDA”, (marca reconocida a nivel mundial) durante los años 2006 y 2007, se mostró un anuncio que incluía dicha palabra, el cual estaba contratado por la entidad “CarSales”, competencia de la entidad propietaria de Honda, el cual al presionarlo, redireccionaba a la página web de CarSales y no a la del legítimo dueño. Por lo tanto, el anuncio estaba violando los derechos del dueño de la marca Honda, ya que él es el único que puede explotar su marca y prohibir su explotación por parte de algún tercero, como en este caso, en el uso de anuncios.

Sin embargo, el 3 de febrero de 2013 el Tribunal Australiano emitió su resolución, en la cual indicó que Google debería de crear alguna función para el sistema de Adwords, en el cual se garantizara que los anuncios no fueran utilizados por terceros sin autorización o terceros de mala fe. Asimismo, indicó que Google no era el creador de los anuncios, sino de la forma en que estos pueden

ser utilizados en el buscador Google, por lo tanto no le correspondía la responsabilidad por el mal uso de las palabras utilizadas como clave en los anuncios⁸¹.

En este caso se puede observar que la controversia surge entre la ACCC y Google, entidades de diferente nacionalidad, como consecuencia del uso indebido de la marca Honda, de nacionalidad japonesa, por la entidad CarSales de nacionalidad australiana. Como se puede observar la ACCC interpone la demanda ante un Tribunal australiano debido a que el uso indebido de la marca Honda se estaba realizando por una entidad de Australia, es decir, que el hecho fue cometido por una entidad australiana, en territorio australiano, en contra de una marca inscrita en dicho país. Por lo tanto, es fácil determinar la competencia de este caso, ya que el hecho ocurrió en el país donde la marca está registrada, por lo que los tribunales judiciales de ese país tienen competencia para conocer dicho asunto

Asimismo, es importante analizar que la marca HONDA se encuentra catalogada como una marca notoria por su amplio uso y difusión y por encontrarse más de 50 años en el mercado, lo cual la ha posicionado en la categoría de marca reconocida o famosa, siendo esta conocida por una gran cantidad de consumidores a nivel internacional, quienes al observar publicidad de la misma, la relacionan rápidamente con los productos que distingue, los cuales son automóviles y motocicletas. Esto demuestra que quienes observan la marca en anuncios y vallas publicitarias asocian inmediatamente que se trata de un anuncio de automóviles y/o motocicletas, enfocado al grupo de consumidores que se encuentran interesados en adquirir uno de estos.

Por lo que, en este caso, el simple hecho de que esta marca sea notoria, se le otorga una protección especial y no obliga al titular a demostrar su registro en el Registro de Marcas de Australia, ya que es suficiente que el Estado la reconozca e

⁸¹ Blog: Las Marcas en Internet. *“Australia: Consideran desleal el uso de Google Adwords con marcas de la Competencia”*. 2012. <http://www.derechodemarcas.com/blog/tag/google/>. Fecha de consulta: 08/02/2016.

identifique como notoria, esto según el artículo 6 bis del Convenio de París⁸², del cual Australia es parte. Inclusive, se puede indicar que la marca HONDA es notoria y famosa, debido a que no sólo es conocida por los consumidores que normalmente la adquieren, sino que la gran mayoría de los consumidores a nivel global la reconoce y asocia con los productos que distingue, esto se da por la reputación que ha adquirido por su uso y difusión, que no se ha limitado a determinado número de países, sino se ha extendido a casi todos los países del mundo.

5.2. Caso Rossetta Stone Ltd vs. Google Inc.

Este caso también es una reclamación en contra del programa de Adwords de Google.

Rossetta Stone, fabricante de un software para aprender idiomas, demandó a Google en el año 2009, indicando que el buscador vendía publicidad bajo la palabra clave “Rossetta Stone” mediante el programa Adwords, para que terceros la utilizaran como palabras clave, por lo que reclamaba la responsabilidad de Google por infracciones marcarias y dilución de la marca, lo cual probaba mediante encuestas y estudios que demostraban que los consumidores se encontraban confundidos por el origen de la publicidad que se generaba utilizando dicho nombre. El caso lo conoció un juez de primera instancia del Estado de Virginia de Estados Unidos quien rechazó la demanda y resolvió a favor de Google, indicando que Google no podía ser responsable por dilución de la marca, porque no estaba compitiendo con Rossetta Stone y porque la marca no era notoria. Sin embargo, dicha resolución fue apelada y se elevó a la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Virginia.⁸³

La Corte, al conocer el caso indicó que Google había debilitado la marca de Rossetta Stone, ya que había permitido enlaces patrocinados que redirigían a sitios web de competidores de dicha marca. Sin embargo, Rossetta Stone desistió

⁸² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”*. Estocolmo, Suecia. 1883.

⁸³ Blog: Las Marcas en Internet. *Op Cit* <http://www.derechodemarcas.com/blog/tag/google/>.

de la demanda, debido a que llegó a un acuerdo con Google en el año 2012, los términos del convenio no fueron revelados, por lo que no se tiene conocimiento acerca del acuerdo al que arribaron. Dicho caso cobró una notable importancia, ya que recibió varios escritos en los cuales se apoyaban las posturas de ambas partes, como por ejemplo el escrito enviado por la International Trademark Association (INTA), en el cual se criticaba la aplicación de la doctrina de la funcionalidad que había invocado el Juez de Primera Instancia, al indicar que vender palabras claves, como lo hacía Google, estaba amparado por la teoría de la funcionalidad, teoría que no podía ser aplicada al presente caso debido a que esta protege los aspectos funcionales del diseño de productos y no el uso de ellos dentro de un buscador.⁸⁴

En el presente se infiere que el Juzgado de Primera Instancia, que conoce inicialmente la controversia, no considera como punto importante los derechos marcarios, ya que invoca una teoría por sobre los derechos que un titular tiene sobre su marca, lo cual se entiende como una violación a los mismos. Los derechos marcarios siempre deberían de prevalecer sobre cualquier teoría, porque se encuentran protegidos por las leyes nacionales de dicho país. Por otro lado, la Corte ampara la protección de los derechos marcarios, indicando que la marca de Rossetta Stone estaba siendo debilitada en el comercio debido a su utilización mediante productos falsos. Por lo tanto, pese a que se llegó a un acuerdo, la Corte defendió y protegió los derechos de dicha marca bajo la aplicación de la ley de marcas, que no regula lo referente a uso de marcas en Internet, es decir que se aplicó supletoriamente y se interpretó el derecho de marcas para que se pudiera invocar su aplicación a los casos controversiales que nacen en Internet.

Sin embargo, en este caso se puede observar claramente la forma en que resuelven las controversias los tribunales de justicia de Estados Unidos, la cual se basa en principios, teorías, costumbre y especialmente en la jurisprudencia, es decir en el sistema jurídico anglosajón, ya que como se sabe, los países que utilizan este sistema no se basan principalmente en las normas jurídicas, incluso

⁸⁴ *Íbid.*

no cuentan con muchas normas escritas, sino se basan en la interpretación y análisis de sentencias dictadas con anterioridad por los tribunales, así como en los principios del derecho. Inclusive, resuelven basándose en experiencias que han tenido en casos previamente resueltos, esto quiere decir, que para los juristas que utilizan este sistema *la acción crea el derecho*, ya que las acciones y los procedimientos judiciales que han sido interpuestos ante los tribunales de justicia son los que influyen en las decisiones de los jueces, las cuales son las que crean el derecho. Por consiguiente, estas acciones, sientan un precedente, el cual puede ser o será utilizado en las resoluciones futuras dictadas por los jueces para casos similares o idénticos.

5.3. Caso MASALTOS.

Este caso es muy importante para el presente trabajo, debido a que sentó un precedente en los tribunales de la Unión Europea, adquiriendo así una protección regional de la explotación de la marca “masaltos” de nacionalidad española, al igual que los anteriores se refiere al uso de dicha marca como metatag, metaetiqueta o palabras claves dentro del buscador de Google. Sin embargo, la demanda no se da en contra de Google sino en contra de cada infractor de dicha marca. El caso inicia en el año 2009 con una demanda planteada ante los juzgados españoles en contra de una entidad europea de calzado, por proporcionar a Google las marcas: Masaltos, Masaltos.com, Mario Bertulli y B. Bertulli como palabras clave en anuncios. Asimismo, también se incluían acciones de metatagging. El abogado de Maherlo Ibérica (propietaria de las marcas Masaltos) alegaba que Google no protegía los derechos marcarios de pequeñas y medianas empresas, sino únicamente de las empresas reconocidas como Coca-Cola. En el año 2011 el juzgado Mercantil No. 9 de Madrid emite resolución en la cual le prohíbe a dicha empresa europea utilizar dichas marcas como palabras clave, así como cesar de dichos actos y se le condenó a

indemnizar a Maherlo Ibérica (propietaria de las marcas Masaltos) por los daños y perjuicios causados.⁸⁵

Seguidamente, obtiene varias resoluciones a su favor en contra del uso de sus marcas como palabras clave en el buscador Google, dentro de las cuales se encuentra la del Tribunal de Comercio de Bruselas, el cual condena a un competidor de esta empresa para que dejara de utilizar en toda Europa y en cualquier buscador la marca Masaltos. Actualmente, la empresa Maherlo Ibérica (propietaria de las marcas Masaltos) presentó un recurso sobre la legalidad del uso de marcas ajenas como palabras clave en los enlaces patrocinados de los motores de búsqueda como Google, el cual se admitió para su trámite por el Tribunal Superior de España y se encuentra pendiente de resolver. Es necesario mencionar que el pronunciamiento del Tribunal Superior sentará doctrina al respecto, la cual en un futuro podrá ser invocada por los tribunales europeos para la solución de controversias relacionadas.⁸⁶

Este caso es considerado como un precedente para el respeto de los derechos marcarios de pequeñas y medianas empresas españolas y europeas, ya que como se indicó anteriormente, Google no le otorga la misma protección a las marcas de dichas empresas que a las marcas de empresas reconocidas como Coca-Cola. Por lo tanto, de ahora en adelante las pymes, podrán invocar las sentencias del caso Masaltos, para proteger sus derechos marcarios ante la utilización indebida de las mismas como palabras claves o metaetiquetas en los anuncios de los buscadores de internet.

5.4. Caso Google France/Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier.

La entidad Louis Vuitton Malletier (en adelante LVM) interpuso una demanda ante los tribunales franceses, en contra de Google debido a que terceros estaban utilizando palabras clave idénticas o similares a las que utilizaba Luis

⁸⁵ MarketingNews.es. *“Bruselas sentencia a favor de Masaltos.com en el caso de las palabras clave”*. Madrid, España. 2012. <http://www.marketingnews.es/bienes-duraderos/noticia/1068208028105/bruselas-sentencia-favor-masaltos.com.1.html>. Fecha de consulta: 08/02/2016.

⁸⁶ *Íbid.*

Vuitton, dichas palabras clave redireccionaban al usuario hacia sitios web que ofrecían artículos de imitación, lo cual generaba una confusión hacia los clientes de LVM, ya que les estaban vendiendo artículos de mala calidad. En la demanda LVM alegaba que Google había infringido los derechos de sus marcas al permitir que terceros no autorizados utilizaran las mismas como palabras clave para atraer a usuarios.⁸⁷

El caso llegó al Tribunal Superior de Francia, el cual presentó una petición prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE), en la cual dicho Tribunal manifestó lo siguiente: *“El propietario de la marca puede prohibir al anunciante que utilice la marca como palabra clave para artículos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, si el anuncio no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del propietario de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero”*⁸⁸. En lo manifestado por el Tribunal se infiere que se le está reconociendo al titular de una marca inscrita, su derecho de prohibir a terceros que lancen anuncios al mercado virtual, utilizando esta como palabra clave, con la finalidad de atraer a usuarios, para que éstos adquieran productos similares o idénticos a los que la marca original distingue a un menor precio y menor calidad, se entiende que estos productos son falsificados, ya que este tercero no tiene autorización para distribuir productos originales que ampara dicha marca e incluso no tiene autorización alguna para utilizar la marca en sus anuncios.

A pesar de lo manifestado por el tribunal, la sentencia fue desfavorable para LVM, ya que se indicó que el uso de marcas en el servicio de Adwords no era una infracción y que la responsabilidad no correspondía a Google, por ser únicamente el medio de publicidad de los anuncios que se publican utilizando el servicio de Adwords, por lo que no le correspondía responder por los daños causados. Se

⁸⁷ Navarlaz, Erika. *“Google le gana la batalla a Louis Vuitton.”* Madrid, España. 2010. <https://www.blogger.com/profile/00114132982893410209>. Fecha de consulta: 08/02/2016.

⁸⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. *“Las Marcas e Internet”*. Ginebra, Suiza. 2010. P. 8.

considera que la resolución del Tribunal es acertada y justa, ya que Google no debería de responder por las palabras o términos que se encuentran registrados como marcas que estén siendo utilizadas por terceros mediante el uso de su herramienta: Adwords, debido a que éste no puede tener conocimiento de todas las marcas que existen y que están siendo utilizadas como palabras clave para dichos anuncios, principalmente porque no tiene un registro que le indique cuáles términos o frases son marcas registradas, para que de esta manera pueda prohibir su utilización como palabras clave por terceros. Inclusive, no le corresponde a él realizar este tipo de acciones, sino que le corresponde, exclusivamente al titular de la marca, ya que él tiene la obligación de establecer los mecanismos de protección de su marca en el comercio, y aunque el registro marcario le otorga derechos de prohibición de uso, él es el único que los puede hacer valer ante terceros, y no una persona ajena como sería Google en este caso.

Asimismo, es importante determinar que Google en ningún momento le impide al titular de cualquier marca, el derecho que posee de prohibir el uso de ésta como palabra clave dentro de los anuncios, incluso no le exige que medie su consentimiento previo para realizar dicha prohibición, debido a que el titular es libre de realizar cualquier acto o cualquier acción con su marca, siempre y cuando no se perjudique a terceros o se incurran en infracciones. Esto es debido a que Google no “juega” ningún rol activo en el que pueda tener un control o conocimiento exacto de los datos almacenados por los usuarios, ya que la demanda es demasiada, que no puede ejercer un control de este tipo sobre cada persona que contrata su servicio.

5.5. Caso Interflora Inc. vs. Marks & Spencer and Flowers Direct

De igual manera, surgió el caso de Interflora Inc. en contra de Marks & Spencer and Flowers Direct, que al igual que el anterior el TJCE se pronunció al respecto. En este caso, Interflora Inc., alegaba que Google había permitido que su marca “interflora”, registrada, fuera utilizada como palabra clave para redireccionar los anuncios de la entidad infractora a su sitio web, en vez de redireccionar a los usuarios al sitio web de la demandante, lo que generaba confusión para los

usuarios, ya que no podían determinar si los servicios ofrecidos en los anuncios eran de Interflora Inc. o de Marks & Spencer. Incluso llegaron al punto de considerar que esta entidad formaba parte de las empresas de Interflora Inc. A diferencia del caso anterior, el pronunciamiento del TJCE se enfocó en la doctrina del “consumidor medio”, la cual establece que el consumidor que ingrese a Internet y busque un producto o una marca, debe de poder distinguir cuál a qué entidad pertenece cada marca, sin confundirlas ni asociarlas entre sí, ya que si el Adword no da lugar a una confusión, no habrán motivos suficientes para considerarlo como una posible infracción al derecho de marcas o un acto de competencia desleal.⁸⁹

⁸⁹ Torres, Antonio. *“Artículo: Otra disputa sobre Google AdWords: “Interflora v. Marks & Spencer” y la nueva Google AdWords trademark policy”*. España. 2014. http://www.uaipit.com/es/noticias/%2Fes%2Fnoticias%2Fotra-disputa-sobre-google-adwords-interflora-v-marks-spencer-y-la-nueva-google-adwords-trademark-policy-740_ Fecha de consulta: 16-02-2016.

CAPÍTULO 6: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

El presente trabajo de investigación surge a raíz de la problemática que tienen los titulares de un derecho marcario referente a determinar ante qué juzgado o tribunal deben plantear un conflicto que surja como consecuencia del uso indebido de marcas en Internet, así como la legislación aplicable ha dicho conflicto. Este problema se considera como una limitante al ejercicio de los derechos que el registro marcario le otorga, debido a que éste no sabrá cómo ejercitarlos y defenderlos, porque desconoce el procedimiento a seguir para determinar ante quién debe entablar el proceso o iniciar la acción. Por lo tanto, el ejercicio de sus derechos, se ve limitado como por ejemplo el derecho que el registro de una marca otorga a su titular el derecho del uso exclusivo sobre ella, entonces, si se da el caso que un tercero viola ese derecho y la utiliza sin su consentimiento, cómo puede dicho titular alegar la violación a este derecho si no sabe ante quién o qué legislación invocar. Por esta razón se decide realizar una investigación a fondo con el propósito de resolver dicho problema.

Del estudio de derecho comparado realizado en el capítulo cuatro de la presente, se puede determinar que cada una de ellas regula de una manera diferente la protección de los derechos intelectuales en Internet, algunas especifican sanciones y prohibiciones, mientras que otras los regulan de una forma muy general.

Como se puede observar las dos leyes españolas citadas, poseen una regulación específica respecto al uso de marcas en internet, que es lo que interesa en el presente trabajo de investigación, ya que indican los derechos que el registro de una marca le otorga a su titular, las prohibiciones que tienen los terceros para su utilización indebida y las sanciones o reclamaciones que el titular puede invocar en contra de esos infractores, respecto a la violación de sus derechos marcarios. Por lo tanto, la regulación en la legislación española es muy completa, ya que cubre todo lo que el titular necesita saber para proteger sus derechos.

Por otro lado, se encuentra la ley de Estados Unidos, esta ley se enfoca principalmente en los nombres de dominio, en cuanto a la marcas, únicamente menciona la prohibición de su utilización como nombre de dominio por un tercero no autorizado. Sin embargo, la Ley de Marcas de este país establece los derechos que una marca le otorga a su titular, pero no indica su utilización en Internet, y por esta razón es que se analiza la ley mencionada, ya que dentro de ella se protege de forma parcial los derechos de un titular respecto a su marca. Es necesario mencionar que un gran número de controversias por uso indebido de marcas son consecuencia de su uso como nombres de dominio, ya que muchas veces estos son idénticos a marcas que ya se encuentran registradas. Por lo tanto, se considera que este es el motivo por el cual se regula principalmente el uso indebido de marcas mediante nombres de dominio.

En cuanto a la legislación de República Dominicana, del análisis se infiere que es una ley muy general, que al hacer mención de la protección de los derechos de marca en Internet, protege todos los derechos que la marca registrada le otorga a su titular aunque sea utilizada en Internet. Por lo tanto, un simple artículo engloba el respeto que los derechos marcarios merecen, es decir, que el titular de una marca puede reclamar su mal uso en Internet, siempre y cuando se viole un derecho reconocido en ley y de esta manera podrá invocar la aplicación de las sanciones que se mencionan en la Ley de Marcas de dicho país.

Asimismo, se considera necesario hacer la observación, que estos países regulan los derechos de marca en una sola ley, es decir que poseen una ley específica para regular toda la materia referente a marcas. A diferencia de Guatemala que posee la Ley de Propiedad Industrial que regula todo lo referente a signos distintivos e invenciones y otros temas de propiedad industrial, y otra de Derechos de Autor y Derechos Conexos de esto se infiere que la regulación de marcas en dichos países es más integral.

En cuanto al análisis realizado, respecto a la tesis jurisprudencial mexicana, el Tribunal la emite con el propósito de proteger a los titulares de derechos sobre marcas, para que estas no sean utilizadas por terceros sin la debida autorización,

ya que de los casos que han conocido, la mayoría nacen por utilización ilícita de una marca o aprovechamiento por parte de un tercero, que lo único que busca, como se menciona en la tesis jurisprudencial, es un beneficio económico lucrando con los derechos legítimos de los demás.

Se debe considerar que lo anterior, demuestra la necesidad de crear una ley o Tratado Internacional que proteja esta materia, ya que los conflictos que surgen a raíz de este problema son bastantes a nivel internacional y la mayoría de países no poseen leyes que regulen específicamente este tema. Como se puede observar, estos países son algunos de los pocos países que poseen alguna ley o norma que regula y reconoce la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Sin embargo, no existe una ley que regule el desarrollo del uso de estos derechos en Internet, sino únicamente se menciona que la protección a estos se extenderá a este ámbito. Por lo tanto, se puede decir que la tecnología evoluciona con más rapidez que los ordenamientos jurídicos de los países, creando así un atraso en las legislaciones internacionales respecto a los conflictos que surgen hoy en día.

A pesar de lo anterior, mediante la creación de normas no es posible resolver este problema. La creación de nuevas leyes puede ayudar a resolverlo, pero no es lo primordial, ya que la legislación nacional e internacional, en algunos de los casos anteriores, es suficiente, porque se desarrolla ampliamente la parte sustantiva del derecho marcario, en especial los tratados internacionales, inclusive la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, es una ley extensa y completa. Por lo tanto, lo que se necesita es poseer los medios, conocimientos y procedimientos que se deben seguir para determinar en qué lugar se cometió la infracción y quién la cometió. Estos elementos son los que ayudarán a que el titular pueda presentar una demanda por la vía judicial en los Tribunales del país que tenga jurisdicción para conocer el caso. Así, como se observa en el capítulo cinco de la presente tesis, dentro del cual se hace un estudio de cinco casos relevantes, que fueron resueltos de diferente manera, invocando la aplicación de un ordenamiento jurídico aplicable.

De dicho estudio se llegó a la conclusión siguiente: todos los casos surgen como consecuencia de la utilización de marcas como palabras clave en anuncios publicados en Internet que redireccionan a sitios Web de terceros, mediante el servicio de Adwords que presta Google en su buscador. Esto da a entender que el mayor problema de uso indebido de marcas en Internet surge por la explotación ilícita de la marca en un anuncio de un tercero no autorizado, con la finalidad de atraer clientes y así lucrar con un derecho ilegítimo. Inclusive, estas son utilizadas para vender productos falsificados a los clientes recurrentes de dicha marca, lo que genera una mala reputación para el dueño, ya que los productos falsos que se ofrecen son de mala calidad e imitaciones defectuosas.

Es importante determinar Google podría implementar herramientas que ayuden al titular de una marca a protegerla de usos ilícitos por parte de terceros, pero no es obligación de Google realizar estas acciones, ya que los titulares de las marcas tienen el derecho y obligación de hacer cumplir la protección que la ley les otorga a sus marcas, es decir que deben velar por ese cumplimiento. Si bien la ley prohíbe la competencia desleal y la utilización indebida de marcas en cualquier ámbito, son los titulares quienes deben hacer cumplir esas prohibiciones, obligaciones y derechos que la ley les otorga. Esto es en el sentido que, como se mencionó anteriormente, es muy difícil que una entidad como Google, que posee uno de los buscadores más utilizados en Internet, pueda determinar qué palabras o frases se encuentran protegidas como marcas, incluso cuando no son parte dentro de una controversia. Sin embargo, influye que no existe una normativa específica para este tipo de controversias, por lo que, no sólo se da el problema de determinar la competencia del caso, sino hay una laguna legal en cuanto a los mecanismos de protección que pueden ser utilizados dentro de Internet, para evitar este tipo de violaciones a los derechos marcarios, a nivel internacional.

A raíz de este problema surgen los conflictos por el uso indebido de marcas en Internet, ya que la entidad que presta el servicio de anuncios en Internet o el uso de palabras clave para dar a conocer la marca en el mercado no pueden ser responsables por el uso que un tercero pueda darle a ese servicio, el cual puede

ser para cometer algún delito o acciones ilícitas utilizando de mala fe los derechos marcarios de los demás, el cual es el principal problema del derecho de propiedad industrial en Internet, ya que en primer lugar el tercero debiera empezar por no aprovecharse de derechos que no le corresponden.

Por lo tanto, del análisis de casos realizado los tribunales han resuelto de la siguiente manera los mismos. En primer lugar, se observa que para resolver dichos casos, los tribunales se apoyan en los principios del derecho de marcas, ya que respetan los derechos que las marcas les brindan a sus titulares, como el derecho exclusivo que tienen estos para que su marca sea explotada únicamente por ellos y así prohibirles dicha acción a terceras personas que no posean autorización. Asimismo, dentro de esos derechos se encuentra, la facultad de posicionar su marca en cualquier mercado y otorgar permisos a terceros para que esta sea comercializada, otorgando un derecho exclusivo a ese tercero para que pueda utilizarla. De igual manera, invocan las prohibiciones que establece el derecho de marcas, así como sus sanciones, como la competencia desleal, uso ilícito, plagio, aprovechamiento ilícito, entre otros.

En segundo lugar, pese a que algunos países no poseen una ley que desarrolle la utilización de marcas o derechos de propiedad industrial en Internet, las leyes que regulan el derecho de marcas son aplicadas al ámbito de Internet, para que de esta manera se resuelva de manera justa la controversia, respetando así los derechos del propietario de la marca. Sin embargo, en algunos casos surge la problemática de la jurisdicción, la cual en estos casos no fue problema, debido a que los conflictos surgieron entre marcas y entidades que se encontraban inscritas en el país en el que se solucionó el conflicto, o marcas notorias, como en el caso de Australia. Asimismo, es necesario mencionar que una entidad como Google, posee representación en la mayoría de países, ya que por lo mismo, que opera únicamente en la red, debe estar anuente a estos conflictos y tener representantes legales para poder solucionarlos cuando se encuentre involucrada como parte activa dentro del mismo.

Por otro lado, están los casos en los cuales se involucran a los tribunales europeos, es decir caso Masaltos, LVM vs. Google incluso el caso de Interflora, Inc. que se desarrolló de manera breve, en los cuales dichos tribunales han emitido o están por emitir su opinión respecto a la solución de estos conflictos, opinión que puede ser utilizada por todos los países que integran a la Unión Europea. En los casos que se conocen en dichos países existe una facilidad para determinar quién conoce el caso, ya que el mismo puede ser llevado ante los tribunales de la Unión Europea, quienes aplicarán las normas contenidas en los tratados ratificados por dichos países como parte de la Unión Europea, lo que denota que no existe un mayor conflicto de jurisdicción para estos países.

Finalmente, del análisis del presente capítulo se infiere que aunque surjan controversias entre personas individuales o jurídicas de diferentes países, los tribunales de justicia deben velar porque se protejan y respeten los derechos marcarios, aunque no existan normas específicas para la regulación del uso de marcas en Internet, ya que los derechos, facultades, prohibiciones y sanciones hacia dichos derechos se encuentra regulado en el derecho marcario de todos los países, por lo que independientemente de dónde se cometa la infracción de este supuesto, el juez debe invocar la aplicación de las normas aunque dentro del territorio de estas no se incluya el Internet.

Sin embargo, lo anterior aplicaría para los casos en que las marcas se encuentren protegidas en los países donde surja la controversia, pero para los casos en que no se encuentren registradas, el afectado podría invocar la creación de un convenio con el infractor para así dar por terminado el conflicto y llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, de lo contrario se tendría que acudir a un tribunal internacional o a un Arbitraje Internacional para acudir a la aplicación de normas de tratados ratificados por los países de los cuales provienen las marcas y así resolver de forma legal y justa el conflicto, sin perjudicar los derechos del dueño legítimo y sancionar de acuerdo a la ley al infractor de los derechos.

Como último punto, se deben observar las normas para la solución alternativa de conflictos, como en el caso de Rossetta Stone, en el cual se arribó a un acuerdo con Google, para que ambas partes fueran beneficiadas y no quedara una en desventaja, como se da en los casos judiciales. En la mayoría de controversias que surgen como consecuencia de infracciones de competencia desleal, la parte afectada opta por enviar una carta en la que se solicita que se detenga la infracción que se está cometiendo, con el propósito de evitar acudir a los tribunales judiciales. Seguidamente, las partes se reúnen y deciden solucionar la controversia por la vía pacífica, en la cual se busca beneficiar a ambas partes, siempre y cuando el convenio que se acuerde sea justo y equitativo hacia ambas.

Sin embargo, en algunos conflictos no es posible la negociación entre ambas partes, ya que las infracciones cometidas pueden llegar a causar grandes daños y perjuicios en el patrimonio del titular de la marca, lo cual provoca que se exija una indemnización por los daños causados y una sanción económica. De igual manera es importante mencionar que iniciar un proceso judicial en el extranjero puede conllevar años de litigio y gastos económicos enormes, a diferencia de un procedimiento extrajudicial, en el cual en algunos casos, se puede realizar un convenio que sea justo para ambas partes con el cual se ahorra tiempo y dinero.

En el caso de los jueces al conocer dichos conflictos podrían crear jurisprudencia, es decir, integrar los principios y teorías del derecho de propiedad industrial y derecho internacional para determinar la forma de solucionarlos, no basarse únicamente en las lagunas legales, ya que si no existe una norma que regule específicamente el uso de marcas en Internet, pero si se poseen normas que regulan los conflictos de marcas fuera de dicho ámbito, se pueden aplicar supletoriamente, como se realiza en los países que poseen el sistema anglosajón.

6.1 Discusión y Análisis de Resultados.

6.1.1 Entrevista

Uno de los instrumentos de investigación utilizados en el presente trabajo fue la entrevista, la cual se realizó a 23 abogados con conocimientos de Derecho de Propiedad Intelectual. La entrevista consistió en 5 preguntas, las cuales buscaban determinar, mediante su experiencia propia, cómo solucionarían un conflicto que surgiera por el uso indebido de marcas en Internet. Los resultados fueron los siguientes:

Primera Pregunta:

“Al surgir un conflicto por el uso indebido de dos marcas en internet, ¿Qué legislación aplicaría para solucionarlo?:

A. ¿Si hay dos marcas iguales registradas en cada país?

B. ¿Si una persona que se encuentra en otro país, está utilizando la marca de otro?

C. Si no fuera posible aplicar la legislación de algún país o no existiere legislación sobre el uso indebido de marcas en dicho país, ¿Qué medios o procedimientos utilizaría para solucionar el conflicto?”

En la literal “A”, la mayoría de entrevistados indicaron que aplicarían la legislación del país en el cual se haya registrado primero la marca, esto siguiendo el principio de *“primero en tiempo primero en derecho”*, lo cual quiere decir que quien registró primero la marca tiene el derecho de titularidad de la marca por antigüedad. Por otro lado, indicaron que aplicarían la legislación del país en donde se hubiere cometido la infracción, esto debido a que si la infracción se cometió en determinado país, esto quiere decir que los productos que la marca distingue, están siendo comercializados en dicho país, por lo tanto se puede determinar mediante dicha comercialización el lugar en el que se cometió la infracción y así aplicar la legislación de este país. Lo anterior se encuentra ligado al uso de la

marca, respuesta obtenida por dos entrevistados, ya que en algunos países el uso impide que la marca sea objeto de nulidad de oficio.

En cuanto a la literal “B”, la mayoría de entrevistados indicó que invocaría la legislación del país en donde se cometió la infracción, lo cual implica iniciar un procedimiento de investigación para poder determinar el lugar de la infracción. Los demás entrevistados indicaron que acudirían a los tratados internacionales y a la OMPI, para solucionar el conflicto mediante las normas establecidas en estos, siempre y cuando los Estados involucrados sean parte de dichos convenios.

Respecto a los procedimientos que utilizarían para resolver el conflicto, todos los entrevistados indicaron que acudirían a los métodos alternativos de solución de controversias y procedimientos extrajudiciales como cartas de advertencia o acuerdos comerciales. Lo anterior indica que no es necesario acudir a un proceso judicial, debido a que es un gasto mayor de tiempo y dinero al cual no se quieren someter los titulares de estos derechos. Por lo tanto, se infiere que estos métodos son suficientes para resolver los conflictos, ya que quienes cometen la infracción, prefieren llegar a un acuerdo extrajudicial antes de ser sancionados judicialmente con una multa e indemnización de daños y perjuicios, lo cual les costaría una cantidad de dinero mucho mayor, o inclusive ser privados de libertad mediante prisión o alguna otra medida de dicha naturaleza.

Segunda Pregunta:

“¿En qué país plantearía el caso para resolverlo?”

De los resultados obtenidos la tendencia se inclinó a que plantearían el caso en el país en el que se hubiere cometido la infracción. Sin embargo, tres entrevistados indicaron que acudirían a la OMPI para resolverlo mediante sus centros de conciliación y arbitraje, invocando la aplicación de los tratados internacionales, ya que como se indicaba antes, para determinar el lugar de la infracción hay que iniciar un procedimiento costoso de investigación, previo a acudir al infractor.

Tercera Pregunta:

“¿Considera usted que las normas que regulan los derechos de propiedad intelectual, especialmente para marcas, son suficientes para resolver estos conflictos? ¿Por qué?”

La mayoría de entrevistados indicaron que dichas normas no son suficientes para resolver dichos conflictos, esto es debido a que la tecnología ha evolucionado rápidamente y estas normas por ser anteriores a la misma, no han sido modificadas en relación a esta evolución. Por lo tanto, hace falta regulación de normas específicas para el tema del uso indebido de marcas en Internet. Por otro lado, dos entrevistados indicaron que los tratados y convenios internacionales son suficientes, ya que complementan a la legislación interna de cada país. Asimismo, indicaron que esto depende de cada país, ya que un país como Estados Unidos, sí posee normas que regulan varios temas de marcas en Internet y aparte del derecho de propiedad intelectual, se encuentra avanzado en la regulación de normas de Internet, específicamente.

Cuarta Pregunta:

“¿Ha atendido algún cliente que haya sido víctima del uso indebido de su marca en Internet? Si su respuesta es afirmativa, explique (sin mencionar nombres).”

La mayoría de abogados entrevistados indicaron que no han tenido una experiencia referente a este tema. Sin embargo, los pocos que respondieron de forma afirmativa, indicaron que el problema surgió por el uso de una marca, sin autorización en anuncios en Internet o por creación de páginas falsas con el nombre de la marca en ellas.

Quinta Pregunta:

“En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿Lo resolvió por la vía judicial y ante qué órgano jurisdiccional? o ¿Lo resolvió mediante un acuerdo extrajudicial y por qué?”

Para los casos de respuesta afirmativa, indicaron que lo resolvieron por medio de un acuerdo extrajudicial y otros mediante una carta de advertencia en la cual se solicitaba que detuviera el uso de la marca que estaba siendo infringida.

6.1.2 Cuadros de Cotejo

El siguiente instrumento de investigación utilizado fue el cuadro de cotejo, para el efecto se procedió a realizar dos cuadros de cotejo, el primero con el fin de realizar una comparación entre las legislaciones de los cuatro países antes mencionados, los cuales poseen normas específicas que regulan el uso indebido de marcas en Internet. El otro cuadro de cotejo contiene una comparación entre los casos controversiales analizados en el capítulo anterior, el cual se realizó con el propósito de determinar la línea que siguieron los jueces para resolver dichos casos, es decir, qué legislación de aplicó, así como para determinar si los casos surgieron por el mismo problema o por diferente controversia.

a. Legislación Internacional.

En el cuadro de cotejo de legislación internacional, se puede observar que existen muy pocos países que tienen una regulación de normas específicas para el tema del uso indebido de marcas en Internet, ya que de la investigación realizada se determinó que estos son unos de los pocos países que regulan el derecho de propiedad intelectual en la tecnología. Sin embargo, a pesar de ser sólo cuatro países, se puede observar que España y Estados Unidos de América poseen una regulación más amplia del tema a diferencia de los demás, ya que la Ley de Marcas de España fue reformada con el propósito de incluir dentro de la misma, normas que regularan el uso de los derechos de propiedad intelectual mediante el uso de la tecnología como el Internet, esto debido a la evolución tan avanzada que ha tenido la misma.

Por otro lado, Estados Unidos de América se enfoca más a los nombres de dominio, pero aun así posee normas específicas que regulan los actos ilícitos en cuanto al uso de marcas en Internet, incluso establece sanciones específicas para este tipo de actos. Es importante reconocer que debido al avance tecnológico que

ha sufrido este país, se ha visto en la necesidad de crear leyes específicas para regular la tecnología, para que de esta manera se pueda acudir a la aplicación de las sanciones y prohibiciones que dichas leyes establecen.

En cuanto a República Dominicana, este únicamente hace referencia a que las prohibiciones y actos de competencia desleal establecidos en la Ley de marcas, serán aplicables a los casos en que estos actos sean realizados mediante el uso de la tecnología e Internet, de lo cual se puede inferir que todo lo regulado para marcas en dicha ley también será aplicable cuando se utilice un medio tecnológico en el cual se involucre el uso de una marca con fines publicitarios y comerciales.

En lo que respecta a México y Guatemala, se observa que aún no tienen leyes específicas para la regulación de este tema, únicamente se puede observar la tesis jurisprudencial citada para México, la cual tiene efectos de aplicación obligatoria para los tribunales que conozcan casos de la misma materia. Respecto a Guatemala, aún no existe una ley que regule específicamente esta materia, incluso no existen normas referentes al uso de Internet o la tecnología.

b. Casos Controversiales

Dentro del cuadro de casos controversiales se puede observar una comparación entre los casos controversiales analizados en el capítulo anterior. Se observa que todos los casos surgen debido al uso de las palabras clave en medios publicitarios dentro de Internet, mediante la utilización del sistema de AdWords, la cual es una herramienta que Google tiene a disposición de los usuarios para que puedan realizar anuncios de sus productos o servicios. Sin embargo, esta herramienta ha causado muchos conflictos, ya que debido a que Google no tiene conocimiento de todas las palabras y términos que se encuentran protegidos como marcas, los usuarios pueden utilizar cualquier término o palabra dentro de su anuncio para atraer a sus clientes. Lamentablemente, los usuarios utilizan esta herramienta de mala fe, ya que se aprovechan de la reputación y posicionamiento

que poseen las marcas que se encuentra registradas, para atraer a los clientes de esta y que estos adquieran productos de imitación o falsos.

Este cuadro demuestra que todos los conflictos se resolvieron en el país en el cual se cometió la infracción, ya que debido a la investigación realizada, se pudo determinar el lugar en donde se cometió el hecho. Sin embargo, los países europeos tienen la ventaja de pertenecer a una comunidad, la cual posee sus propios tribunales de justicia, a los cuales se les hacen consultas y peticiones respecto a dichos casos, lo cual influye y ayuda a la decisión de los tribunales o juzgados nacionales. Por otro lado, es necesario mencionar que a pesar de las diferentes nacionalidades de las partes, fue posible solucionar el conflicto, mediante la interposición de una demanda ante los tribunales de justicia del lugar donde se cometió el hecho. Asimismo, se puede observar que en uno de los casos, el problema que surgió fue que se demandó a quien no correspondía debido a que el demandado no tenía ninguna legitimación activa dentro del proceso por no ser él el responsable de la infracción, ya que el infractor no era el que prestaba el servicio sino el tercero que se encontraba utilizando la marca como palabra clave en anuncios publicitarios.

6.2. Análisis final

En vista de lo anteriormente analizado y discutido se llega a la siguiente conclusión, se determinó que la falta de regulación nacional e internacional del uso indebido de marcas, en Internet no es el principal problema en algunos casos, ya que en ciertos países, como se mencionó en el estudio de derecho comparado, sí existen normas que regulan el uso de marcas en internet, pero de igual forma afecta a los titulares de estos derechos en todo el mundo, debido a la falta de conocimiento en esta materia. Dentro del presente trabajo se observó que se han interpuesto demandas contra quien no cometió la infracción, otros las interponen invocando la legislación incorrecta, ante juzgados incompetentes o incluso, hay quienes simplemente deciden no iniciar un conflicto, debido a que no conocen qué procedimiento deben seguir para determinar quién tiene legitimación pasiva para ser demandado por la vía judicial o solamente mandan un correo electrónico o

carta de disuasión. Sin embargo, la forma de resolver estos problemas es la siguiente: primero, para determinar la legislación y competencia aplicable al caso concreto, se debe realizar una investigación previa y exhaustiva, para así establecer quién es el infractor y en dónde se cometió el hecho, lo cual se realiza mediante el conocimiento del IP de la computadora, con el cual se puede comprobar en qué país se encuentra éste y por ende cuál es su nacionalidad.

Por lo tanto, para casos específicos en los cuales se pueda determinar la dirección IP, se aplicará la legislación en donde se haya cometido la infracción. Por otro lado, para las controversias que involucren Estados parte de tratados internacionales se puede acudir a centro de solución de conflictos que indique el tratado, como en el caso de la OMPI, que como se menciona posee un centro para resolución de controversias de forma extrajudicial.

Asimismo, se puede dar el caso que el titular del derecho marcario se encuentre en determinado país, la infracción se cometa en un país diferente al anterior, el infractor se encuentre en otro país y la dirección de IP utilizada para cometer la infracción se encuentre en un país diferente a los dos anteriores, aunque la situación se complica aún más, es posible determinar la legislación y competencia aplicable al caso mediante la aplicación de tratados internacionales o incluso las partes pueden decidir ante qué órgano internacional someter la controversia.

Asimismo, para los casos que no exista legislación nacional que regule este problema, es necesario contribuir con la creación de normas internacionales y nacionales en las cuales se regule todo lo referente a la utilización de Derechos de Propiedad Intelectual en Internet, especialmente marcas, o a la utilización de Internet, ya que muchos aseguran que los conflictos nacidos por el uso de Internet, son difíciles y complicados de resolver por la falta de territorialidad del mismo, pero no es cierto, ya que es posible determinar el lugar de la infracción y quién la cometió, lo que sucede es que conlleva realizar una investigación que el titular desconoce completamente, pero se podría acudir a la OMPI para la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que dicha

organización emplea para los conflictos referentes a Nombres de Dominio, de lo cual se hace mención en el capítulo tercero de la presente tesis.

Además, es necesario considerar que se debería de crear un espacio en el cual estos titulares pudieran informarse acerca de los derechos que una marca registrada les otorga, debido a su falta de conocimiento de leyes, estos desconocen los derechos que pueden ejercer. Asimismo, los titulares de una marca deben comprender que el tener un certificado de registro les otorga el derecho de limitar el uso de dicha marca, así como prohibir o autorizar su utilización por terceros. Por lo tanto, ellos personalmente podrían establecer medidas para detener los usos indebidos de sus marcas que terceros de mala fe realicen, sin necesidad de acudir a un tribunal, ya que se encuentran en todo su derecho de exigirle al infractor que desista de utilizar la marca, falsificarla o imitar los productos que esta distingue, de aprovecharse de su fama y de la reputación que año con año ha obtenido de los consumidores, así como exigir que retire y destruya todos los medios publicitarios en los cuales se haya empleado la marca que han provocado la confusión y asociación con la misma, es decir el engaño a los consumidores.

Adicional a lo anterior, el infractor incurriría en responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al patrimonio del titular, como consecuencia del uso indebido de la marca, lo cual genera el pago de una indemnización consistente en una suma de dinero equivalente al monto de las ganancias dejadas de percibir, es decir, el lucro cesante y además, el precio de los daños que hayan generado pérdidas económicas al patrimonio del titular de la marca, el detrimento que sufrió la marca, así como el daño generado a la reputación de la misma ante los consumidores, el cual puede derivarse por la comercialización de productos falsificados, en los cuales se haya utilizado la marca como distintivo o comercialización de productos de mala calidad, lo cual genera desconfianza e inconformidad en el consumidor, entre otros.

CONCLUSIONES

1. La evolución y crecimiento rápido de la tecnología, la creación del internet y el Comercio Electrónico, han influido en las normas del Derecho de Propiedad Intelectual, ya que a raíz de esta evolución los tribunales judiciales nacionales e internacionales han conocido un gran número de casos controversiales, los cuales se caracterizan por surgir a causa del uso de la tecnología.
2. El Derecho de Propiedad Intelectual es el encargado de la protección de las creaciones e invenciones humanas y se divide en dos categorías importantes que son: La Propiedad Industrial, a la cual pertenecen las marcas, y los Derechos de Autor, que engloba todo lo referente a obras artísticas y literarias.
3. Las marcas son los signos distintivos más conocidos y utilizados en el derecho de Propiedad Industrial. Actualmente existen millones de marcas vigentes y protegidas en todo el mundo. Por esta razón, a diario, surgen controversias entre titulares de marcas y terceros de buena o mala fe, debido a que los últimos se dedican al aprovechamiento de los ingresos económicos que éstas generan sin invertir en la creación de la misma, especialmente en el ámbito de Internet.
4. Internet se caracteriza principalmente por carecer de un territorio definido, lo cual perjudica a los titulares marcarios al momento de determinar en qué territorio se ha cometido la infracción, y por ende no logran establecer ante qué juzgado se debe plantear la reclamación ni que legislación utilizar.
5. Es importante indicar que debido a la falta de territorio de Internet, no existen normas que lo regulen de una forma amplia y desarrollada, sino algunos países poseen normas muy simples y generales que regulan un poco de la utilización de Internet y, así como la prohibición del uso indebido de los derechos de propiedad intelectual, especialmente marcas. Lo cual perjudica enormemente al titular y lo posiciona como un problema de mayor interés para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que debe ser resuelto lo antes posible.

6. A diferencia de Internet, la marca se caracteriza por ser territorial, es decir que únicamente se encuentra protegida en el territorio en el cual se haya registrado, por lo que en el presente problema sólo puede reclamarse la infracción cometida si la marca se encuentra registrada en el lugar donde se presume que se cometió la infracción.
7. De las legislaciones estudiadas y analizadas se observa que la legislación española, es de las pocas que ha sido modificada conforme a la evolución del Derecho de Propiedad Industrial, ya que debido al avance de la tecnología, reformó su Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (BOE núm. 294, de 8-XII-01) para que las normas contenidas en la misma aplicaran al ámbito del Internet, con la finalidad de brindar una mayor protección a los derechos que la marca otorga a su titular.
8. La mayoría de los conflictos surgen como consecuencia del uso de una marca en Internet por un tercero de mala fe, como se puede observar en el análisis de casos realizado. Dichos conflictos no se resuelven de manera justa para el titular del derecho, ya que la mayoría de demandas o son planteadas en contra de quienes no tienen responsabilidad en el asunto (como en el caso Google France/Google Inc. Vs LVM) o en algunos casos los tribunales no son competentes para conocer el caso o no cuentan con normas suficientes o conocimientos para determinar si se cometió o no la infracción y si el acusado es el responsable de la misma. Por lo que, acuden a la aplicación supletoria de normas, a las teorías, doctrinas, principios y jurisprudencia del tema.
9. Sin embargo, el problema no es el territorio de Internet, ya que según los resultados obtenidos, se puede determinar el territorio en el cual se cometió la infracción, aunque el medio haya sido Internet. La solución es la creación de normas y especialmente procedimientos que guíen al titular de estos derechos para solucionar la controversia de forma pacífica o si este no fuera el caso tramitarla por la vía judicial, pero con el objetivo de que el titular pueda establecer con claridad la forma en que debe actuar para defender sus derechos.

10. Las marcas otorgan derechos exclusivos a su titular, los cuales debe hacer valer frente a terceros. Sin embargo, la falta de mecanismos de control y normas que ayuden a la aplicación de esos mecanismos, para los titulares es difícil defender sus derechos, en los casos en los cuales la controversia se deriva de la utilización de dicha marca de Internet. Asimismo, se debe tomar en cuenta que para estas situaciones, los titulares carecen de conocimiento respecto a los derechos que poseen sobre la marca, así como respecto del procedimiento de investigación que se debe realizar para resolver dicho asunto.
11. Del trabajo de tesis realizado se concluye que el avance desmesurado de la tecnología obliga a que se tenga que modificar y actualizar el ordenamiento jurídico de cada país, ya que éste no regula situaciones futuras y para eso es necesario que evolucione junto con la misma. Sin embargo, junto con la modificación de normas y regulaciones, lo esencial es que mediante la creación de un procedimiento de investigación será más sencillo para el titular, de un derecho marcario, establecer la competencia y jurisdicción aplicable a la controversia que resulte por el uso indebido de marcas en Internet, esto es porque este procedimiento establecería los pasos a seguir para llegar a dicha determinación. Asimismo, es necesario que se creen mecanismos de control e información, a los cuales los titulares de estos derechos, puedan acudir para conocer los derechos que poseen y cómo los deben hacer valer.

RECOMENDACIONES

El avance desmesurado de la tecnología, especialmente el Internet es un tema influyente en el Derecho de Propiedad Intelectual que merece especial atención por los profesionales dedicados específicamente a ese ámbito del derecho. Asimismo, debe ser un tema de desarrollo y aprendizaje dentro del curso de Derecho de Propiedad Intelectual de las Carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales de todas las Universidades. Por lo tanto, la siguientes recomendaciones se realizan a los profesionales del derecho dedicados específicamente al área de propiedad industrial, a los titulares de los derechos marcarios que se encuentran involucrados en dichas controversias, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que coadyuve con estas personas y por último a los órganos judiciales nacionales e internacionales que conocen casos que nacen como consecuencia del problema objeto de esta trabajo.

1. A los abogados especialistas en temas de Propiedad Intelectual relacionados con el uso de estos en Internet, se recomienda presentarles el problema y solución al mismo, a los diputados del congreso para que estos tomen en consideración proponer una iniciativa de ley en la cual se regule la utilización del internet en forma general y el uso de los derechos de Propiedad Intelectual dentro del mismo, así como el procedimiento recomendado para solucionar las controversias que surjan de dicho problema.
2. Asimismo, a los abogados que trabajan brindando servicios de consultoría y asesoría a clientes que poseen Derechos de Propiedad Intelectual, especialmente marcarios, se les recomienda establecer mecanismos y procedimientos para informar al cliente acerca de las medidas a tomar durante la utilización de su marca en Internet, así como el empleo de medios publicitarios tecnológicos, para evitar el surgimiento de conflictos por uso indebido de marcas en dicho ámbito.
3. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como el organismo internacional encargado y especializado para el tema de los derechos de propiedad intelectual, especialmente para la categoría de

Propiedad Industrial, debería de tomar en consideración extender la competencia de su Centro de Mediación y Arbitraje para que también conozca las controversias por el uso indebido de marcas en internet y no únicamente conflictos referentes a Nombres de Dominio como lo hace actualmente. Para que de esta forma, todas las personas de los estados parte de la OMPI puedan acudir sin ningún problema a solucionar su conflicto ante dicha entidad.

4. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como el organismo internacional encargado y especializado para el tema de los derechos de propiedad intelectual, se recomienda que establezca mecanismos de solución de controversias enfocados a este tema, que eviten llevar estos conflictos a la vía judicial, como actualmente lo hace con el Arbitraje Internacional referente a conflictos de Nombres de Dominio, el cual se lleva a cabo en el Centro de Mediación y Arbitraje de dicha Organización y es considerado como uno de los principales proveedores de servicios de solución de controversias en este tema.
5. Los Estados que posean normas que regulen la protección de marcas deben preocuparse por incluir dentro de su legislación, normas que desarrollen y regulen la utilización de marcas en Internet, así como procedimientos de solución de controversias que surgen a raíz de dicho problema. De igual manera, se recomienda crear cursos informativos y capacitaciones, específicamente en este tema, para los jueces mercantiles, con el propósito de que éstos puedan invocar dichos conocimientos en el momento de resolver conflictos que nazcan por el uso indebido de marcas en Internet, aunque no existan leyes que regulen la materia, se considera que las que existen pueden ayudar a resolver dichos litigios.
6. Al Organismo Judicial se le recomienda apoyarse en jurisprudencia creada por juzgados internacionales y nacionales para solucionar de una manera justa y siempre apegado a la legislación nacional los juicios relacionados con este tema, con el fin de llenar los vacíos legales que posee la ley referente a la utilización de marcas en internet.

7. A todas las instituciones nacionales e internacionales, órganos jurisdiccionales y bufetes que se encuentren involucrados en el Derecho de Propiedad Intelectual, se les recomienda realizar un estudio de las normas que por motivo del avance de la tecnología, no se encuentran comprendidas dentro de la legislación, así como mecanismos y procedimientos que se adecúen a las necesidades de este derecho en la actualidad, con el propósito de que los titulares de marcas puedan informarse acerca de cuáles son los derechos que las mismas les otorgan y conocer el procedimiento a seguir para determinar la legislación y competencia aplicable, en caso de que surja un conflicto relacionado con sus derechos marcarios.
8. Debido a la falta de regulación, mecanismos, procedimientos y conocimientos de los titulares, es recomendable que se actualice la legislación nacional e internacional de Derecho de Propiedad Intelectual, con el propósito de establecer procedimientos y mecanismos a seguir para la solución de controversias derivadas del uso indebido de marcas en Internet. Asimismo, es necesario que se cree un medio de información para que los titulares de estos derechos tengan conocimiento y entiendan perfectamente, los derechos que pueden ejercitar al tener registrada una marca, así como los medios de defensa que pueden ser utilizados para defender los mismos.

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas:

1. Barrios Osorio, Omar Ricardo. "Derecho e Informática. Aspectos Fundamentales". Guatemala. Ediciones Mayte. Tercera Edición. 2006.
2. Cabanellas de Torres, Guillermo. "Diccionario Jurídico Elemental". Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1993. Undécima Edición.
3. De Miguel Asensio, Pedro Alberto. "Derecho Privado de Internet". España. Editorial: Civitas Ediciones, S.L. Tercera Edición Actualizada. 2002.
4. García Vidal, Ángel. "Derecho de Marcas e Internet". España. Editorial: tirant lo Blanch. 2002.
5. Instituto de Derecho Mercantil. "Estudio Jurídico, Doctrinario y Jurisprudencial de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala". Guatemala, Guatemala. Editorial Episteme. 1ra Edición. 2014.
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. "Las Marcas e Internet". Ginebra, Suiza. 2010.
7. Palacios López, Marco Antonio; Antequera Hernández, Ricardo Alberto. "Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional". Centroamérica. Ed. Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000.
8. Pardini, Anibal A. "Derecho de Internet". Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca. 2002.
9. Rico Carrillo, Mariliana. "Derecho de las Nuevas Tecnologías". Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Rocca. 2007.
10. Rey Méndez, María Paula. "Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio. Casos Jurisprudenciales". Universidad Mar del Plata. Seminario II de Derecho Informático. Argentina. 2008.

11. Téllez Valdés, Julio. "Derecho informático". México, Ed. McGraw-Hill. Tercera Edición. 2004.

Referencias Normativas:

Nacionales:

1. Guatemala, Congreso de la República. "Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial".
2. Guatemala, Congreso de la República. "Decreto 17-73, Código Penal".

Internacionales

1. España, Confianza Online. "Código Ético de Confianza Online". Versión actualizada. 2015.
2. España, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. "Códigos Electrónicos. Propiedad Industrial (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)". Edición actualizada. Madrid. 2014.
3. Organización Mundial del Comercio (OMC); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio." Marruecos. 1994. Artículo 1.
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Estocolmo, Suecia. 1883.
5. República Dominicana, Congreso Nacional. "Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología". Santo Domingo, República Dominicana. 2007.
6. República Dominicana Congreso Nacional. "Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial". Santo Domingo, República Dominicana. 2000.

7. Senado del Gobierno de Estados Unidos. "*Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética*". Estados Unidos de América. 1999 Disponible en <https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-bill/1255/text/is>.
8. Superintendencia de Industria y Comercio. "*Dictamen Jurídico No. 12-228101*". Bogotá, Colombia. 2013.

Referencias Electrónicas:

1. Blog: Las Marcas en Internet. "*Australia: Consideran desleal el uso de Google Adwords con marcas de la Competencia*". 2012. <http://www.derechodemarcas.com/blog/tag/google/>.
2. MarketingNews.es. "*Bruselas sentencia a favor de Masaltos.com en el caso de las palabras clave*". Madrid, España. 2012. <http://www.marketingnews.es/bienesduraderos/noticia/1068208028105/bruselas-sentencia-favor-masaltos.com.1.html>.
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "*Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*". Ginebra, Suiza. <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>.
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "*Estudio Sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual*". Ginebra, Suiza. Informe de la Sección de Comercio Electrónico: S. 2000. <http://www.wipo.int>
5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "*Guatemala: Leyes y Tratados de la Propiedad Intelectual*". Suiza. <http://www.wipo.int>.
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). "*Reseña Histórica de la OMPI*". Suiza. <http://www.wipo.int>
7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM); "*Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*". Versión Electrónica. Antigua, Guatemala. 2004. <http://www.wipo.int>

8. Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. “La Propiedad Intelectual”. Guatemala. Versión electrónica. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. “Tesis Jurisprudencial VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial”. México. 2011. <http://sctj.tfjfa.gob.mx/>.
9. Torres, Antonio. “Artículo: Otra disputa sobre Google AdWords: “Interflora v. Marks & Spencer” y la nueva Google AdWords trademark policy”. España. 2014. <http://www.uaipit.com/es/noticias/%2Fes%2Fnoticias%2Fotra-disputa-sobre-google-adwords-interflora-v-marks-spencer-y-la-nueva-google-adwords-trademark-policy-740>.
10. Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet”. Publicación 845. Suiza 2001. Versión electrónica.
11. Vásquez Santamaría, Jorge Eduardo. “El Agotamiento del Derecho de Marca”. Opinión Jurídica. Volumen 6, No. 12 Universidad de Medellín. Colombia. 2007. Versión electrónica.

Otras Referencias:

1. Aguirre Recinos, Edgar Mortimer. Tesis: “La Propiedad Intelectual en Guatemala”. Guatemala. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2010.
2. Lemus Chavarría, Ana Lorena. Tesis: “Aspectos Legales y Doctrinarios Básicos para determinar la Naturaleza Jurídica del uso de Internet y el Correo Electrónico en el Ámbito Laboral”. Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2005.

3. López Castañeda, Ximena. Tesis: “De los signos distintivos y los nombres de dominio en Internet”. Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Bogotá, Colombia. 2001.
4. Mazza, Angelo. Artículo: “Protección de marcas comerciales en la Internet”. Revista Enfoque en los Derechos de Propiedad Intelectual. Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos.
5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “La Propiedad Intelectual en tu vida.” Ginebra, Suiza. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual No. 907.
6. Vanrell, Juan Eduardo. “El uso de las marcas en Internet: Problemas y Soluciones”. Uruguay. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual-ASIPI-. 2012.
7. Entrevista con la Licenciada Cynthia Sequeira. Guatemala, 17 de febrero de 2016.

ANEXO

I. Instrumentos de Investigación

a. Modelo de Entrevista

TEMA: “¿Qué legislación es aplicable y bajo qué competencia se solucionan controversias en relación al uso indebido de marcas en internet, tomando en consideración que las marcas son de carácter territorial e internet no cuenta con un territorio definido?”

LA INFORMACIÓN QUE SEA PROPORCIONADA AL RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SERÁ UTILIZADA EN LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CORRESPONDIENTE A UN TRABAJO DE GRADUACIÓN –TESIS– DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR.

1. Al surgir un conflicto por el uso indebido de dos marcas en internet, ¿Qué legislación aplicaría para solucionarlo?:
 - A. ¿Si hay dos marcas iguales registradas en cada país?
 - B. ¿Si una persona que se encuentra en otro país, está utilizando la marca de otro?

Si no fuera posible aplicar la legislación de algún país o no existiere legislación sobre el uso indebido de marcas en dicho país, ¿Qué medios o procedimientos utilizaría para solucionar el conflicto?
2. ¿En qué país plantearía el caso para resolverlo?
3. ¿Considera usted que las normas que regulan los derechos de propiedad intelectual, especialmente para marcas, son suficientes para resolver estos conflictos? ¿Por qué?

4. ¿Ha atendido algún cliente que haya sido víctima del uso indebido de su marca en Internet? Si su respuesta es afirmativa, explique (sin mencionar nombres).
5. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿Lo resolvió por la vía judicial y ante qué órgano jurisdiccional? o ¿Lo resolvió mediante un acuerdo extrajudicial y por qué?

b. Modelo de Cuadros de Cotejo

- Legislación Internacional

	PAÍS				
INDICADORES	<p>ESPAÑA Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.</p> <p>Código Ético de Confianza Online.</p>	<p>ESTADOS UNIDOS Ley de Protección al Consumidor contra la Piratería Cibernética.</p>	<p>REPÚBLICA DOMINICANA Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que remite a la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.</p>	<p>MÉXICO Tesis Jurisprudencial: VII-P-SS-20. Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial.</p>	<p>GUATEMALA Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Decreto 17-73, Código Penal.</p>
¿Existe legislación específica para la protección de marcas en Internet?	Artículos 34 lit. e): Uso del signo en redes de comunicación y 8: Respeto de los derechos en medios electrónicos. Respectivamente.	Prohibición de nombres de dominio idénticos a cualquier marca inscrita por un tercero, así como a marcas notorias o famosas. Falsificación de productos o plagio de	Artículo 25: establece que las penas reguladas en la Ley de Propiedad Industrial son aplicables a delitos de propiedad intelectual cometidos mediante el empleo de sistemas	No tienen normas reguladas referentes al uso de marcas en Internet. Sin embargo, existe esta tesis jurisprudencial que es de carácter obligatorio para las Salas del Tribunal de Justicia Fiscal y	No se encuentra regulada ninguna norma referente al tema.

		marcas registradas.	electrónicos o informáticos.	Administrativa.	
¿Qué infracciones por uso indebido se regulan y cuáles son las sanciones?	<p>Infracciones: Violación a algún derecho conferido por la marca.</p> <p>Sanciones: Prisión, multa e indemnización por daños y perjuicios.</p>	<p>Infracciones: Utilizar un nombre de dominio idéntico o similar a una marca ya registrada. Actos de competencia desleal.</p> <p>Sanciones: Acciones civiles: Indemnización por daños y perjuicios. Reembolso de las ganancias que el infractor obtenga por el aprovechamiento. Prisión y multa.</p>	<p>Infracciones: Utilizar el signo sin el consentimiento del titular, falsificar o plagiar. Comercializar los productos que la marca distingue. Actos de competencia desleal</p> <p>Sanciones: Medidas conservatorias, daños y perjuicios, prisión y multa.</p>	<p>No existen infracciones ni sanciones para el uso indebido de marcas en Internet. Sin embargo, se pueden aplicar las reguladas en la ley de marcas: Actos de competencia desleal, usar una marca previamente registrada sin autorización, actos que induzcan al público a confusión.</p> <p>Sanciones: Multa, arresto, prisión, indemnización por daños y perjuicios.</p>	<p>No existen infracciones ni sanciones para el uso indebido de marcas en Internet. Sin embargo, se pueden aplicar las reguladas en la Ley de Propiedad Industrial: Actos de competencia desleal, utilización indebida, plagio.</p> <p>Sanciones: Prisión, indemnización de daños y perjuicios, providencias cautelares.</p>
¿Qué procedimientos se utilizan para la solución de controversias por uso indebido de marcas en internet?	<p>Acciones civiles: a) Cesación de actos. b) Indemnización de daños y perjuicios. c) Adopción de medidas para evitar la violación. d) Retiro de productos, material publicitario,</p>	<p>Resolución Alternativa de Conflictos: Mediación y arbitraje.</p> <p>Procesos judiciales.</p>	<p>Resolución Alternativa de Conflictos: Mediación y arbitraje.</p> <p>Procesos judiciales.</p>	<p>Acciones administrativas Procedimientos extrajudiciales y judiciales.</p>	<p>Procesos judiciales y extrajudiciales. Resolución Alternativa de Conflictos.</p>

	<p>envoltorios, etc. del tráfico económico y destrucción.</p> <p>e) Destrucción de los medios destinados a cometer la infracción.</p> <p>f) Publicación de sentencia.</p> <p>Resolución Alternativa de Conflictos: Mediación y arbitraje.</p> <p>Procesos judiciales.</p>				
Regulación de la Competencia Desleal	El Código Ético de Confianza Online regula específicamente la competencia desleal en su artículo 8.	Se encuentra regulada en la Ley de marcas.	Se encuentra regulada en la Ley de marcas.	La Ley de Propiedad Industrial regula los actos que constituyen competencia desleal en materia de marcas.	La Ley de Propiedad Industrial en su título V, artículos 172 y 173 regula los actos que constituyen competencia desleal en materia de marcas.

- Casos Controversiales

	CASO			
INDICADORES	Google Inc vs. Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor	Rosetta Stone Ltd vs. Google Inc	Caso MASALTOS	Google France/Google Inc vs. Louis Vuitton Malletier
Razón de la controversia.	Utilización, sin autorización, de una marca protegida y notoria dentro de medios publicitarios.	Herramienta AdWords: la marca "Rossetta" estaba siendo, sin autorización, utilizada como palabra clave para anuncios publicitarios en Google.	Utilización, sin autorización, de la marca Masaltos en los medios publicitarios de Google y como nombre de dominio.	Tercero utilizaban las mismas palabras clave que LVM, por lo que los anuncios redireccionaban a los sitios web que ofrecían productos de imitación.
Nacionalidad de las partes.	ACCC: Australiana Google Inc.: Estadounidense. CarSales: Australiana	Rossetta Stone Ltd: estadounidense. Google, Inc: estadounidense.	Masaltos: española. Demandado: español. Google, Inc: estadounidense	LVM: francesa. Google, Inc: estadounidense.
Legislación aplicada.	Ley nacional de Australia, debido a que la marca es notoria, se encuentra reconocida en cualquier parte del mundo y además la infracción se cometió en ese país por una entidad de dicha nacionalidad.	Ley nacional de Estados Unidos. Ambas entidades son nacionales y la infracción fue cometida en dicho país.	Ley de España, la demanda se presentó mediante la aplicación de la ley nacional. El infractor era un competidor de la misma nacionalidad.	Ley francesa y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Jurisdicción bajo la cual se solucionó el caso.	Tribunales Australianos.	Tribunales estadounidenses.	Tribunales españoles.	Tribunales franceses y Tribunales de la Comunidad Europea.