

NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS PRÁCTICO

*Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia),
European Master in Law and Economics de Hamburg
Universidad, Master en Derecho Privado y en Comercio
Exterior De la Universidad Carlos III de Madrid*

JORGE ALBERTO FIERRO ABELLA

ABSTRACT

Domain names are the familiar and easy-to-remember names for internet computers. They map to unique Internet Protocol (IP) numbers that serve as routing addresses on the Internet. The domain name system (DNS) translates internet names into the IP numbers needed for transmission of information across the network.

The challenge pursued by the following research is to provide a general outlook of the theoretical frame for the technical activity of domain name registration procedure, as well as the implication of complementary sources of rules. The territorial context of the analysis is only apparent, since the empirical application of concepts can also be applied by other jurisdictions.

RESUMEN

El desarrollo de la llamada red de redes o internet ha supuesto un cambio sustancial en la forma de entender las relaciones comerciales. La extensión del acceso a aquella a un número cada vez mayor de agentes económicos, unido a un crecimiento continuo de los contenidos de toda índole disponibles en la red, implica que la facilidad con que se acceda a la información de una determinada compañía tenga un elevado valor. El objetivo de este documento de reflexión es ofrecer en primer lugar, un panorama general del marco teórico en el que se desarrolla la actividad de registro de nombres de dominio, tanto en el ámbito internacional como en el local (España) y su relación con el derecho de marcas, para a partir de ello exponer una serie de casos, que tienen una relación directa con España, bien por tratarse de resoluciones de nuestros tribunales, bien por ser asuntos en los que se discutía la titularidad de nombres de dominio en los que aparecía como perjudicado (real o pretendido) una marca o nombre comercial española o al menos con presencia en este país.

PALABRAS CLAVES

Nombre de dominio, marcas, marcas de internet, derecho de marcas, competencia desleal, usurpación de marcas.

KEY WORDS

Domain name, trademark, internet brands, trademark law, unfair competition, counterfeit trademarks.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la llamada red de redes o Internet ha supuesto un cambio sustancial en la forma de entender las relaciones comerciales. La extensión del acceso a aquella a un número cada vez mayor de agentes económicos, unido a un crecimiento continuo de los contenidos de toda índole disponibles en la red, implica que la facilidad con que se acceda a la información de una determinada compañía tenga un elevado valor. Por ello, el nombre con el que una empresa pueda comercializar sus servicios en internet opera como signo distintivo de importancia capital, al tiempo que alienta la picaresca. La marca o nombre con que un producto sea vendido en el mercado, será la forma en que los clientes traten de hallar información en la red. En ese sentido, la usurpación del nombre de dominio se presenta como una interesante oportunidad de negocio, ya sea para explotar la reputación ajena, para denigrarla o simplemente para obtener un lucro con el ofrecimiento de aquel nombre al titular de la marca o nombre a que aparezca asociado. El análisis de esta cuestión en todos sus aspectos presenta una complejidad que desde luego excede el ámbito del presente trabajo. En las siguientes páginas no hemos pretendido llevar a cabo un estudio exhaustivo de los problemas derivados de la relación entre los nombres de dominio y otros signos que son empleados en el tráfico para el reconocimiento de una determinada empresa o producto, especialmente las marcas.

Nuestro objetivo ha sido ofrecer en primer lugar un panorama general del marco teórico en el que se desarrolla la actividad de registro de nombres

de dominio, tanto en el ámbito internacional como en el local, y su relación con el derecho de marcas, para a partir de ello exponer una serie de casos, que tienen una relación directa con España, bien por tratarse de resoluciones de nuestros tribunales, bien por ser asuntos en que se discutía la titularidad de nombres de dominio en los que aparecía como perjudicado (real o pretendido) una marca o nombre comercial española o al menos con presencia en este país.

En cada uno de los casos hemos tratado de exponer con cierta claridad una síntesis de los hechos, las posiciones de las partes, y la resolución del tribunal o del experto encargado de resolver, para a continuación destacar qué aspectos, desde nuestro punto de vista, presentaban mayor interés.

1. NOMBRE DE DOMINIO:

asignación, administración, normativa y solución de controversias.

1.1. Concepto y naturaleza jurídica

Por nombre de dominio debe entenderse más que una dirección de Internet (en realidad forma parte de ella), por cuanto técnicamente es la “transformación de una dirección IP” (internet Protocol)¹. Siempre precedido por un protocolo² y por la dirección global como identificador URL³ (por lo general marcada por las siglas “WWW” representativas de “world wide web”), no sólo permite acceder a páginas Web, sino también a direcciones de correo electrónico.

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, tanto por su función como por sus características especiales, acuerda la doctrina⁴, se le reconocen como signos distintivos

1 RAMOS HERRANZ, I., *Marcas Vs. Nombres de Dominio en Internet*, Madrid: Ed.iustel, 2004, p. 34: “la dirección IP está compuesta por una relación de números, cuatro, con un valor entre 0 y 25, separados unos de otros por puntos, referidos, de izquierda a derecha, a la red, la subred, el nodo y el dominio nacional o internacional”.

2 Por ejemplo, “http” (hiper text transfer protocol), “ftp (file transfer protocol).

3 “Uniform Resource Locator”.

4 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 83: “la prohibición de nombres de dominio genéricos asimilaría a los nombres de dominio con los signos distintivos, ya que tal prohibición se contempla para excluir la protección de signos que carecen de fuerza distintiva...-como en efecto sucede con- las Normas para la asignación de nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España (.es) en su Art. 3.3)”.

atípicos, es decir, como un derecho de propiedad industrial autónomo⁵, que es adicional y distinto de los que nuestra legislación reconoce, tales como la marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento y la denominación de origen.

En consecuencia, los nombres de dominio cumplen una importante función comercial, como quiera que permitan identificar a su titular, actividad empresarial, servicios y bienes ofrecidos por el mismo; así como a otros derechos inmateriales como la reputación o buen nombre del empresario⁶. Tal enfoque demanda un nuevo marco legal que equilibre la protección del titular de nombres de dominio con respecto al de la respectiva marca; nada más complejo y susceptible de debate⁷.

1.2. Niveles y carácter internacional.

Los nombres de dominio se dividen, siguiendo el DNS (Domain Name System), en los de primer nivel o TDLs (Top Level Domains), y los de nivel secundario o SLDs (Secondary Level Domains)⁸. Obviando clasificaciones adicionales, debe enfatizarse la hegemónica presencia de los EE.UU en este campo⁹, dado que de los siete TDL genéricos¹⁰, tres (“.gov”,

“.edu”, y “.mil”) están reservados para sus usuarios¹¹.

A nivel comunitario, debe resaltarse la creación de un dominio de primer nivel “.eu”, legalizado a través de la Directiva 733/2002/CE, y cuya administración ha sido delegada por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a autoridades europeas; con el ánimo de “garantizar un adecuado respeto de la legislación y las políticas europeas en ámbitos tales como la competencia, la protección de datos, los derechos de propiedad industrial e intelectual y la protección del consumidor”¹², en seguimiento de políticas sobre solución de controversias adoptadas en el marco de la OMPI.

1.3. Administración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y solución de controversias.

El carácter transnacional del Internet contrasta con la diversidad y la naturaleza privada de las entidades que controlan y administran el DNS; problema al que se aúna el de su regulación¹³, a pesar de ingentes esfuerzos por parte de la Comunidad Internacional, encabezada por la UE, que busca contrarrestar la influencia histórica de los EE.UU.

- 5 GARCÍA VIDAL, A., *Marcas y Nombres de Dominio en Internet*, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, V. 18, p. 187-214, 1997. Para el autor no está clara la identificación del nombre de dominio como derecho de propiedad industrial autónomo; si bien, tampoco duda de su naturaleza como signo distintivo atípico. Lo anterior se debe, principalmente a dos razones: 1. La constante pérdida de tal carácter distintivo, “a medida que aumenta la extensión de la dirección completa, pues la parte susceptible de diferenciar, esto es, el nombre de dominio, queda cada vez más rodeada de otras que no lo son (p. 194); y, en la misma línea, 2. “El empleo cada vez más frecuente de programas de búsqueda”.
- 6 Nuestra jurisprudencia habla de una doble función: “además de ser una dirección que permite localizar los recursos presentes en la red, asume una eficacia distintiva (en el espacio virtual) equiparable a la de los signos distintivos tradicionales (algunos lo consideran semejante al nombre comercial al identificar un sujeto en el ejercicio de la actividad empresarial que le es propia)”; asunto *Carrefour, S.A.*, y *Supermercados Champion*, recogido por RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 79. En igual sentido, ARIAS POU, M., *Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio*, en *Revista de la Contratación Electrónica*, No. 76, 2006, p. 3-41.
- 7 Sobre la posibilidad de un nuevo marco regulatorio internacional, y su inviabilidad práctica, comenta GARCÍA VIDAL, A., *Ob.cit.*, p. 199 la Primera Sesión de la reunión consultiva de la OMPI sobre las marcas y los nombres de dominio en internet: “la administración de tales derechos... requiere solventar varias cuestiones. Entre ellas, decidir si serían solamente defensivos y si debería prevalecer frente a otros derechos de Propiedad Intelectual...; la existencia de derechos sobre denominaciones genéricas, dado que los procedimietnos actuales de atribución de los nombres de dominio permiten en muchos casos la elección de un término de este tipo”.
- 8 Para una estudio técnico avanzado sobre la materia, se recomienda la obra de RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 36 y ss.
- 9 No en vano internet nació en EE.UU, por medio de la IRFT (Internet Research Task Force), para fines militares y académicos.
- 10 Al lado de los TDL genéricos, se encuentran los identificadores de países, o “country code”; según la clasificación contenida en el ISO 3166 (International Organization for Standardization”s). Por ejemplo, el ccTDL para España es el “.es”.
- 11 Los dominios verdaderamente internacionales son “.com”, “.net” y “.Org”, ver en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 38.
- 12 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 46.
- 13 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 488.

Así, en 1997 se creó el IAHC (International Ad Hoc Committee) para “solventar los problemas de administración de Internet y registro de nombres de dominio¹⁴”; organismo que fue sustituido por la ICANN. La asignación de nombres de dominio corresponde, según su nivel, a dicha entidad, para los gTDL, al igual que otras entidades regionales y locales para los de similar connotación. Por ejemplo, el NIC (Network-Information Center) español es el ES-NIC.

La solución de controversias derivadas del uso conflictivo de nombres de dominio, respecto de marcas con notoriedad internacional, en concreto para los gTDLs “.com”, “.org”, y “.net”, se basa en la Política Uniforme de Resolución de Controversias de ICANN (Rules for Uniform Domain Disputes Resolution Policy). Ésta es la normativa a seguir por parte de los distintos centros de mediación y arbitraje, tales como el de la OMPI, la Disputes.org/eResolution Consortium, y el National Arbitration Forum.

Hoy por hoy, la Política Uniforme ha adquirido el carácter de norma aceptada para la solución de controversias en materia de nombres de dominio; y, entre sus objetivos principales persigue, “de un lado, atajar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio con el fin de ofrecerlas posteriormente a sus titulares legítimos a cambio de una contraprestación económica...y de otro lado, resolver controversias...¹⁵”

En relación a los conflictos relacionados con TDLs de inferior nivel, debe diferenciarse entre los de ámbito regional, es decir, los denominados ccTDLs, cuyos administradores pueden valerse del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; y los de ámbito nacional, vinculados con procedimientos y regulaciones de igual esfera¹⁶.

Tal es el caso del NIC español, entidad que ha optado por definir ella misma un procedimiento de resolución de conflictos en la materia, a través del Reglamento del Procedimiento, resultado del mandato introducido en la disposición adicional única del Plan Nacional de Nombres de Dominio¹⁷, aprobado por la Orden ITC/1542/2005, al igual que por la Disposición Adicional sexta, 8, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSICE),

Lo interesante de este reglamento deriva de su carácter vinculante, dado que los titulares de nombre de dominio bajo “.es”, se someten, con la sola firma del contrato de registro firmado con RED.ES, al procedimiento extrajudicial, con plena aceptación de su normativa; trámite que, aunque no es gratuito, resulta en la práctica más ágil y económico que el procedimiento jurisdiccional¹⁸.

14 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 36.

15 ARIAS PAU, M., *ob.cit.* p. 29.

16 Una lectura in extenso de los diversos documentos puede hacerse en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 51 a 62.

17 Documento que, en líneas generales, transpone la Política Única de la ICANN; principalmente, en lo que respecta a los requisitos para accionar, y las formas de decisión administrativa. Como requisitos que deben concurrir para presentar una demanda, consagra el Art. 4 de la P.U: a). Poseer un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios.; b). No tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio registrado; y, c). Poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En cuanto a las posibles decisiones a adoptar por la Entidad Administrativa, encontramos la denegación de la demanda, la transferencia del nombre de dominio, y su cancelación.

18 Este Reglamento erige, en la práctica, al trámite extrajudicial, en sí mismo, como requisito de procedibilidad jurisdiccional, si consideramos su carácter obligatorio. Opinión contraria se encuentra en MEDRANO I MOLINA, J.M., *La Tutela de los Nombre de Dominio a Través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN*, en *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, Vol. 16, No. 1, 2004, para quien existe la posibilidad de una tramitación simultánea de un procedimiento alternativo y otro judicial: “de una parte, prevé el precepto – Política Única de la ICANN, Art. 4-, el supuesto de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento alternativo... caso en el cual la parte actora deberá notificarlo directamente al grupo de expertos”. Entendemos que, si bien, tal era la intención del Primer Informe de la OMPI sobre la UDRP –Reglamento único-, conclusión semejante sería inaplicable a la luz de los principios propios del Derecho Procesal. Tampoco compartimos la tesis según la cual las decisiones administrativas extrajudiciales carecen de fuerza vinculante de cosa juzgada. El autor llega incluso a afirmar que “la subordinación de tal resolución a las provenientes de órganos judiciales” llega al punto de la posibilidad de anulación de aquella por parte de estos; en desconocimiento claro de las Reglas sobre Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL (Ley Modelo, Art. 10).

1.4. Regulación.

Las primeras normativas internacionales de naturaleza privada, negatorias de protección a los titulares de derechos de marcas¹⁹, dieron paso a las actualmente vigentes reglas relativas al conflicto marcas-nombres de dominio de la ICANN, a través del ya citado documento de Política Uniforme en lo que compete con los gTDLs.

En su Apartado 4.a., se definen como presupuestos de resolución a favor del titular de marcas, además de la “identidad o similitud entre un nombre de dominio y una marca de productos y servicios”, la “ausencia de derechos o intereses legítimos” sobre aquél, así como su “registro y utilización de mala fe”; mala fe que se ejemplifica a través de muy diversas situaciones.

Ahora bien, en relación a los TDLs de segundo y tercer nivel, no existe aún una protección homogénea a los titulares de marcas, más allá de estudios y recomendaciones, formulados por la propia ICANN en auspicio de la OMPI, situación que conduce, en muchos casos, a la necesidad de acudir a normativas paralelas, tales como los Derechos de Marcas y de competencia desleal.

Dicha protección parece garantizada, en el caso del ccTDL “.es”, por un intrincado conjunto de normas. Además de lo pertinente en la Ley 17/2001,(España) de 7 de diciembre, de Marcas (LM), y su reglamento (R.D 687/2002), el NC español cuenta con la Orden del Ministerio de

Ciencia y Tecnología de España de 12 de julio de 2001, documento inserto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio (Orden CTE/662/2003), así como con la LSSICE, para resolver controversias entre titulares de nombres de dominio y de marcas a través de un doble mecanismo de verificación previo y posterior en el registro y cancelación legal de aquellos.

En efecto, para aquellos titulares de marcas o derechos susceptibles de ser utilizados como nombre de dominio (por ejemplo, en el Registro Mercantil que pretendan ser titular un nombre de dominio bajo “.es” es imprescindible cumplir con la obligación de su constancia registral, en concordancia con los requisitos contenidos en la normativa reseñada. Igualmente, se contempla la cancelación de los “nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que así lo ordene la correspondiente resolución judicial”²⁰.

2. USURPACIÓN DE MARCAS EN INTERNET

2.1. Precisión del problema.

La piratería cibernética²¹ hace referencia al registro de nombres de dominio relativos a marcas denominativas²², no genéricas²³ ni descriptivas²⁴, susceptibles de registro y otros derechos de propiedad industrial²⁵ susceptibles de protección

19 Caracterizadas por el principio de “first come, first served”. Ver más en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 62.

20 Contempla, también, el Plan Nacional de Dominio las “cauteladas necesarias con el fin de minimizar el riesgo de error o confusión de los usuarios en la titularidad de nombres de dominio”, ver más en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 72 a 75.

21 ARIAS PAU, M., *ob.cit.* p. 26, diferencia entre ciberocupación o warehousing, secuestro de dominio, y ciberpiratería. Define la primera como el “registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de un producto o servicio...con intención de vender los registros a los titulares de marcas”; fenómeno contrario al secuestro de dominio, consistente en “el registro de una marca para proceder a privar del nombre de dominio, igual o similar a la marca, previamente registrado por un tercero” (fenómeno que no sólo excede nuestro objeto de estudio, sino que, en nuestra concepto, carece de valor práctico excepto para marcas notorias o renombradas); por último define la ciberpiratería como el sabotaje a una página de cuyo dominio es también titular el de la marca respectiva. Similar distinción se encuentra en MEDRANO I MOLINA, *Ob.cit.*, p. 103

22 Excluidas las marcas gráficas, mixtas y tridimensionales.

23 Por cuanto sólo las marcas distintivas son objeto de protección, en cuanto al ser necesario, no puede ser objeto de atribución exclusiva o monopolio. Ver más en ALONSO ESPINOSA, F.J., *Las Prohibiciones de Registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, RDM, No. 245, Julio-septiembre de 2002, pp. 1186; citado por Ramos Herranz, I., ob.cit., p. 96.*

24 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 97: “aquellas que se compongan exclusivamente por signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características relativas a los productos o servicios” (extraído de la SSTS de 27-01-1998).

25 La actual Ley de Marcas española protege también a los nombres comerciales notorios (Art. 8.2).

jurídica²⁶, con el único fin de obtener lucro a través de su venta, alquiler licencia o cesión. Se trata de un registro especulativo²⁷ caracterizado por la mala fe²⁸ de quienes, favorecidos en un comienzo por la ausencia de regulación²⁹, además de la gratuidad del mismo, vieron en el hosting o alojamiento de dominios y páginas de Internet, un atractivo negocio³⁰.

Conviene recordar la definición que el Reglamento de Resolución de Conflictos, adoptado por el ES-NIC, en referencia a la Política Única de la ICANN, hace de registro especulativo; como aquél en el cual concurren los siguientes requisitos: 1. Identidad o similitud del nombre de dominio, hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo³¹; 2. Registro en ausencia de derechos o intereses legítimos y, 3. Registro o utilización maliciosa del nombre de dominio.

El problema de la generalidad de marcas y nombres de dominio hace mención, además de la no uniformidad en el criterio interpretativo, por parte de la oficina de registro respectiva³² (OEPM en el caso español y la OAMI a nivel internacional), al

supuesto de marcas genéricas que adquieren el denominado *secondary meaning*³³, es decir, cuando se convierten en un signo distintivo, “atendiendo a que en tal supuesto sería susceptible de protección como marca nacional (Art. 5.2 LM)³⁴.

Consecuencia de esto es el registro que los titulares de marcas se ven obligados a realizar, especialmente en el caso de aquellas notorias o renombradas (dado su especial riesgo de usurpación), de nombres de dominio defensivos, idénticos o similares a sus propias marcas, bajo los distintos TDLs (según su alcance geográfico), aumentándose así el coste de la actividad empresarial.³⁵

2.2. Marca notoria y renombrada.

Como puede inferirse con claridad, es respecto de las marcas notorias y renombradas donde el registro fraudulento de nombres de dominio deriva mayor utilidad. Por marca notoria entiende la Ley de Marcas española, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio de la Unión de París³⁶, aquella que “por su volumen de ventas, duración, intensidad

26 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 94: “si la segunda parte de un nombre de dominio es idéntica o similar a una marca no habrá infracción, la infracción se producirá en la primera parte del nombre de dominio”; salvo que el contenido de la página incurra en actos de confusión en relación al mercado concurrencial (si ofrece los mismos bienes o servicios a que alude la marca en cuestión).

27 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 211: “La rapidez de los cyberquatters les lleva al registro de nombres de dominio antes de que se constituya una compañía”, como es el caso de Exxon-Mobil, citado por el autor. En el mismo sentido, ARIAS POU, M. *Ob.cit.*, p. 31.

28 Entre los supuestos indicativos de mala fe en el registro y uso de nombres de dominio, recogidos en la Política Uniforme de ICANN, se encuentra la piratería electrónica: Párrafo 4, b.i). Pruebas del Registro y utilización de mala fe... Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio”.

29 Como se ha explicado, el nombre de dominio susceptible de conflicto versa sobre dominios de segundo y tercer nivel (regionales, nacionales y locales), por cuanto son los contenedores de las marcas o demás signos distintivos. Sólo recientemente, se ha empezado a adoptar políticas de ámbito supranacional, como en el caso de la UE; en cuyo Reglamento sobre Nombres de Dominio “.eu” se incluye una “política contra el registro especulativo y abusivo de nombres de dominio”. Ver más en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 210.

30 Tal es el caso de la empresa “Arsys Internet, S.L”, tratado en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 209.

31 El Art. 2 del Reglamento define, como derechos previos, entre otros, a las denominaciones de entidades válidamente registradas en España; denominaciones o indicaciones de origen; nombres comerciales; marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; nombres civiles o pseudónimos notorios; denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de las Administraciones Públicas, etc.

32 Problemática que se acentúa en el caso de marcas notorias o renombradas (no registradas como marcas pero susceptible de protección contra dominios sí registrados y coincidentes, total o parcialmente).

33 GÓMEZ SEGADÉ, J.A., Fuerza Distintiva y “Secondary Meaning” en el Derecho de los Signos Distintivos, *Revista CDC*, No. 16, abril de 1995, p. 183: se define a la *secondary meaning* “como un fenómeno que implica mutaciones semánticas y simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario”.

34 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 105.

35 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 217.

36 Reza el Art. 6.2 del Convenio de la Unión de París (CUP) Relativo a los Derechos de Propiedad Industrial, en lo pertinente a las marcas notoriamente conocidas, que “los países de la Unión se comprometen... a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (cursiva propia).

o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca...” (Artículo 8.2 LM).

2.3. Marco Normativo en el Derecho Español.

Más allá de los muy variados criterios determinantes³⁷ de la notoriedad³⁸ de una marca, lo que interesa, a efectos del presente estudio, es enfatizar que en la actual normativa española se protege³⁹, incluso con independencia de su registro, tanto a través del Derecho de Marcas, como del de Competencia Desleal.

2.3.1. Derecho de marcas.

Como se expuso en su momento, la LM protege tanto a las marcas notorias como a las renombradas, a través del ius prohibendi, en virtud del cual su titular, respecto de marcas previamente registradas (e incluso de marcas

notorias no registradas⁴⁰) puede impedir su uso como nombres de dominio, con independencia del TDL bajo el cual esté registrado dicho nombre⁴¹.

En efecto, contempla el Art. 34, 2 c) que el derecho de exclusividad a favor del titular de la marca registrada, le faculta para prohibir que terceros sin su consentimiento, utilicen “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 realizado sin justa causa, se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada⁴²”. Es precisamente esta mención del aprovechamiento indebido el que lo protege de las prácticas de piratería cibernética⁴³. A manera de síntesis, en cuanto a marcas notorias o renombradas, la ley no exige probar ni el riesgo de confusión, ni la semejanza o la identidad entre los productos ofrecidos bajo el nombre de dominio usurpador.

37 La valoración de una marca como notoria o renombrada es casuística, más allá de ingentes esfuerzos por parte de la Comunidad Internacional, a través de la OMPI (Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General) por delimitar los “factores que han de tenerse en cuenta a la hora de determinar cuándo una marca es notoria”. Más sobre tales criterios en RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 212.

38 La doctrina más representativa en la materia diferencia entre marca renombrada y marca notoria, según se abandone o no el criterio de especialidad, “de forma que la comprobación de la compatibilidad entre signos enfrentados ha de limitarse al aspecto relativo a su semejanza o identidad, sin que la diferente clase de los productos o servicios a distinguir tenga influencia alguna en el examen de idoneidad”, en ALONSO ESPINOSA, F.J., *Las Prohibiciones de Registro en la Ley 17-2001, de y de Diciembre, de Marcas*, citado por RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 216.

39 LM 17/2001, Art. 8.3: “La protección...alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector del público o en otros sectores relacionados”

40 Reza el Art. 34,5 de la LM que “las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del Art. 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2”; excepción referida a la protección del titular de tales marcas contra su aprovechamiento indebido, del menoscabo de su carácter distintivo, o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada; en otras palabras, contra los piratas cibernéticos. Es decir, las marcas notorias no registradas sólo se protegen en base al principio de especialidad (Art. 34, 2, a) y b)).

41 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 219.

42 La protección en la antigua LM contra la usurpación de marcas como nombres de dominio, aunque existente, no era explícita como tampoco ilimitada. Disponía el Art. 32.2 de dicha norma, la exclusividad del titular de la marca, consistente en el derecho a prohibir su utilización para “ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin o prestar servicios con el signo”; así como para su “utilización en los documentos de negocios y la publicidad”. Ambos supuestos precisaban la concurrencia del riesgo de confusión o asociación; el primero de ellos, trataba la problemática sólo tangencialmente, ignorando la especulación como elemento característico predominante en la usurpación cibernética de marcas; mientras que el segundo partía de la simple intención de lucro por parte de quien, como titular del nombre de dominio, buscaba aprovecharse maliciosamente del prestigio comercial representado por la marca, siempre dentro de un plano de mercado concurrencial.

43 LM, Art. 34, 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 (cursiva nuestra).

Es preciso aclarar que tal exclusividad se limita al tráfico económico⁴⁴, dado que sólo aquí es donde realmente puede darse el riesgo de confusión o asociación (art. 34.1LM).

En cuanto a las pretensiones civiles que la ley permite accionar al titular de la marca notoria registrada, tanto por vía civil como penal en caso de usurpación fraudulenta en la red, el Art. 41 de la LM prevé, entre otras medidas necesarias para su salvaguardia (art. 40 LM), la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos⁴⁵, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, la destrucción o cesión de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, la publicación de la sentencia a costa del condenado, “la petición de transmisión del nombre de dominio por los cyberquatters a los titulares de las marcas afectadas”⁴⁶, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

La protección se extiende hasta el punto de preverse, casi a título punitivo⁴⁷, daños preestablecidos o tarifarios aunque vale la pena aclarar que lo dicho se aplica a todo tipo de vulneración o desconocimiento de marcas.

2.3.2. Derecho de la competencia.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina han hecho recurso de la normativa sobre competencia desleal para proteger a los titulares de marcas (con o sin registro) contra los usurpadores de las mismas en red.

Quizás el primer escollo interpretativo de la Ley 3/1991, (España) de 10 de Enero de Competencia Desleal (LCD en lo sucesivo), viene dado por la demarcación de su ámbito objetivo de aplicación. En efecto, reza el Artículo 2 de dicha ley que “tendrán la consideración de actos de competencia desleal –los- que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales⁴⁸”, mercado claro esta, en sentido lato, dado que no puede exigirse una relación de competencia entre el cyberquatter y el titular de la marca⁴⁹. Es más, en la mayoría de casos, se trata de mercados heterogéneos, si se considera que es la especulación fraudulenta⁵⁰ la que caracteriza la actividad de aquel, dueño por esto mismo de páginas en Internet generalmente vacías.

A pesar de la aparente obviedad de lo anteriormente expuesto, el problema aun no planteado por la jurisprudencia (y tampoco agotado por la doctrina), vendría dado por el registro no especulativo de marca ajena como

44 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 219 y 220: “El uso en el tráfico económico no se circunscribe al ofrecimiento de productos o servicios bajo la marca de otro titular. El criterio será la infracción de la función indicadora de la procedencia empresarial del signo... También habrá que tener en cuenta la impresión global que causa a los consumidores el uso del nombre de dominio”.

45 Indemnización que, en el caso de los cibercupos, no requiere aviso previo de cesación por parte del titular de la marca (LM, Art. 42); abarca tanto daños materiales como inmateriales, como quiera que se incluye daño al prestigio empresarial, independientemente de si el nombre de dominio se utilice con fines comerciales (si la página web respectiva contiene referencia a venta de productos o prestación de servicios) o meramente especulativos (si la página web está vacía); medie o no presión, chantaje o coacción del usurpador, por medio de actos de descrédito o difamación; entre otros daños indirectos, como por ejemplo, la confusión eventual entre los consumidores; acorde con las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, y en virtud del principio de indemnización plena (*rebus sic stantibus*).

46 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 220.

47 En efecto, dispone el Art. 43.4 de la LM que “El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores” (*cursiva propia*).

48 El propio Art.2, 2, sin definir la noción de fin concurrencial, lo presume existente en aquellos actos que se revelen “objetivamente idóneo (s) para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”.

49 A similar conclusión arriba MAESTRE RODRÍGUEZ, J.A., *Planteamiento de la Problemática Jurídica de los Nombre de Dominio*. En *Actualidad Jurídica Aranzadi*, No. 29, Octubre de 1998, p. 158 a 170.

50 RAMOS HERRANZ, Isabel, *Los Nombres de Dominio Continúan*. En *Revista de Contratación Electrónica*, No. 70, 2006, p. 33-40. Estima la doctrinante, con acierto, que la relación de pruebas susceptibles de valoración –extrajudicial-, recogidos en el Reglamento de Resolución de Controversias, en relación con la mala fe del usurpador de la marca a través de nombres de dominio, es tarifaria. Tales pruebas versan sobre el ánimo lucrandi, la intención de perturbar la actividad comercial de un competidor; o de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos en la red, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; todos aspectos subjetivo de quien registra el respectivo nombre de dominio.

nombre de dominio por parte de quien no sólo carece de interés en participar en un mercado (en sentido lato) o crear el suyo propio (mercado en sentido estricto), sino que además se abstiene de ejercer acto alguno de presión, llegando inclusive a reconocer de modo explícito, los derechos del titular de la marca discutiblemente usurpada. Y es que la propia LCD, no sólo hace depender su aplicación a quienes participen en el mercado (Artículo 3.2 LCD), sino que precisa de la existencia de efectos sustanciales en el mismo (art.4 LCD) requisitos que no se darían en la hipótesis planteada, amén de que no se afectaría sustancialmente al mercado, si el ciberpirata no realizase actos de confusión, chantaje o difamación contra el titular de la marca, afectado por haber llegado tarde en la carrera del *first come, first served*⁵¹.

Más allá de supuestos in límite, puede arribarse a la conclusión según la cual “la adquisición de un nombre de dominio similar o idéntico a una marca con la finalidad de obtener lucro por la venta, alquiler, licencia o cesión al titular de la misma es un acto de competencia desleal...tanto cuando en la página de Internet correspondiente al nombre de dominio se ofrecen bienes o servicios como cuando no es así”⁵²; conclusión a la que llega la doctrina, tanto para conflictos de marcas en general, como para nombres de dominio⁵³. En consecuencia, baste con citar a nuestra jurisprudencia: “una versión actual de otros supuestos...como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha

sido considerada como “deslealtad competitiva” e “indiscutible fraude” (STS de 15-10-1992).

No sobre recordar que será menester, en cada caso concreto, encuadrar la actividad del pirata cibernético en alguna de las conductas tipificadas en la LCD, tales como las tendientes a crear confusión (Artículo 6 LCD), engaño (Art. 7 LCD), denigración (Artículo 9 LCD) comparación (Artículo 10 LCD), imitación (Artículo 11 LCD), o explotación de la reputación ajena (Artículo 12 LCD); bien todo aquella que “resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”⁵⁴ (Artículo 5 LCD).

Entre las acciones tendientes a restablecer el derecho del titular de la marca usurpada, recogidas en los Artículos 18 a 21 LCD, encontramos la declarativa de la deslealtad del acto (de subsistir la conducta perturbadora), de cesación o prohibición de mismo, de remoción de sus efectos dañinos, rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falaces, y de resarcimiento de daños⁵⁵ (de mediar criterio de imputación subjetiva; en caso contrario, a través de la Acción de Enriquecimiento sin Causa⁵⁶).

En cuanto a la prescripción de la acción, y dado el carácter internacional (y por demás, muchas veces impersonal) del Internet, deberá interpretarse el Artículo 21 de la LCD⁵⁷, en protección de la víctima, en sentido tal que la eventual indeterminación (imposibilidad) del usurpador, no podrá ser óbice para que se declare la deslealtad del acto, y al menos se ordene la cesación de sus efectos dañinos, bien a través de la cancelación de la página respectiva (orden dirigida

51 Y en tal sentido, víctima, irónicamente, del propio mercado que la ley defiende.

52 RAMOS HERRANZ, I., *ob.cit.*, p. 222.

53 MAESTRE RODRÍGUEZ, J.A., *ob.cita.* p. 13 y ss.

54 Modelo social contrapuesto al otrora modelo corporativo o profesional, más centrado a la actividad de los empresarios como destinatarios, establecido por los ya derogados Arts. 87 a 89 de la LM, los cuales vinculaban la buena fe a las normas de corrección y buenos usos comerciales.

55 Indemnización que puede darse in natura, como cuando, además de una retribución de contenido económico, se ordena la publicación de la sentencia, en medio idóneo (Art. 18.5, LCD).

56 Sólo procederá “cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico” (Art. 18.6 LCD).

57 Establece el Art. 21 LCD que “las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto” (subrayado nuestro).

al NIC español), o de su transmisión forzosa a favor del titular de la marca registrada.⁵⁸

2.3.3. La Ley 34 de 2002, de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico de España

Creemos necesario, en primer lugar, destacar la total irresponsabilidad por parte del ES-NIC⁵⁹, respecto de cualquier trasgresión a los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de los titulares de los respectivos dominios. El problema estriba en que la propia ley de marca establece un abanico de excepciones al derecho de exclusividad que asiste al titular de la marca (marcas genéricas que adquieren un secondary meaning, marcas mixtas, marcas alusivas al nombre o residencia de su titular, etc.), excepciones que no siempre se siguen, tanto por falta de criterio, como por una eventual conducta dolosa del registrador.

2.3.4. Medidas cautelares.

La jurisprudencia española ha resaltado la importancia del decreto oportuno de medidas cautelares, ante la cada vez más masiva utilización del Internet. En concreto, exige, como presupuesto aplicable a la usurpación de marcas como nombres de dominio, la fundada apariencia de buen derecho⁶⁰ (*fumus boni iuris*) de las pretensiones del demandante, así como el peligro de demora (*periculum in mora*) de la sentencia, o riesgo de su ineficacia futura⁶¹.

A modo general, del análisis jurisprudencial, se pueden rescatar, *exemplis clausus*, las siguientes

medidas cautelares: la cesación inmediata de los actos desleales (contrarios a Derecho) por parte del ciber usurpador, la prohibición de uso (con independencia del fin, publicitario, comercial o no), el embargo preventivo, o el cierre temporal del dominio respectivo⁶²; el cambio en la denominación social de los demandados (como medidas tendientes a evitar la extensión de la confusión o difamación resultado de la conducta fraudulenta), la aclaración y el reconocimiento explícito en la misma página objeto de controversia, de los derechos que asisten al titular legítimo de la marca (a través, por ejemplo, de un link directo); la prohibición expresa de modificación alguna en el portal respectivo (y demás tendientes a evitar la destrucción de material probatorio); entre otros.

3. ANÁLISIS DE CASOS

3.1. Fundación Príncipe de Asturias vs. Fernando González Méndez

La presente decisión de la OMPI (Caso N° D2007-0409) tiene como partes a la Fundación Príncipe de Asturias por un lado y a Fernando González Méndez de otro, en relación con el nombre de dominio “premiosprincesadeasturias.com” registrado en Tucows Inc.

El nombre de dominio fue registrado por el demandado el 2 de noviembre de 2005 y conducía a una página Web que llevaba por título “Premios Princesa de Asturias”, donde se narra la historia de un automóvil modelo Ford Continental 1969 que pertenecía a la familia del demandado desde hacía muchos años, y el cual era conocido entre los miembros de la familia como la “Princesa de

58 Sobre este supuesto en concreto no se conoce aún decisión de los Tribunales españoles. Sin embargo, consideramos de vital importancia la conclusión arribada, en tanto y cuanto lo contrario volvería nugatorio el derecho que asiste al titular de la marca registrada (o no, en caso de ser notoria o renombrada).

59 Al igual que para sus funcionarios agentes registradores, en virtud del Plan Nacional de Nombres de Domino, Art. 20.2).

60 Acreditación que, siguiendo a GIL SÁEZ, J.M., *La Protección de las Marcas a Través de las Medidas Cautelares en la Ley de Marca y en la Ley de Competencia Desleal*, ob.cit., p. 236, debe darse por medio del título crediticio del registro o renovación de la marca.

61 RAMOS HERRANZ, I., ob.cit., p. 296.

62 Como bien no resalta RAMOS HERRANZ, I., ob.cit., p. 295, este tipo de medidas deberá materializarse a través del encargado de la administración del dominio, según el nivel del TDL concreto, so pena de su ineficacia.

Asturias". En la página Web se incluye también una sección denominada "Premios" donde se pide que se envíen fotos de vehículos clásicos para, tras una votación, otorgar el Premio Princesa de Asturias a los coches más bonitos.

Las alegaciones de las partes en este proceso son las siguientes. El demandante alega que los Premios Príncipes de Asturias han adquirido, a lo largo de los años, un elevado prestigio colocándose en uno de los referentes mundiales en el ámbito de la promoción cultural y científica. La Fundación registró las marcas PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS Y PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS, así como los Nombres de Dominio correspondientes.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI establece como criterio decisorio para sus decisiones el cumplimiento de tres grandes requisitos: La identidad o similitud entre el nombre de dominio y la marca de tal manera que se pueda llegar a causar riesgo de confusión entre uno y otro; demostrar que el demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y el registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del demandado.

Estos tres grandes bloques van a ser tenidos en cuenta por los panelistas a la hora de establecer si el nombre de dominio debe ser devuelto al demandante o quedar en manos de su propietario, la parte demandada.

Como es normal en estos procedimientos, ambas partes alegarán cada uno de estos tres requisitos para demostrar así su fundamentación jurídica, bien a través de su infracción, bien estableciendo que dichos requisitos se han respetado. El demandante así lo alega al decir que el nombre de dominio "premiosprincesadeasturias.com" genera confusión, ha sido utilizado y registrado de mala fe ya que el demandado no tiene interés legítimo en el nombre de dominio expuesto.

El demandado, por su parte, niega estas infracciones alegando que la marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS fue registrada con posterioridad a su nombre de dominio, así como

la inexistente vinculación entre la marca y doña Leticia Ortiz. Alega también que el registro de su dominio no ha tenido en ningún momento ánimo de lucro dado que su página Web no tiene fines comerciales.

El árbitro va a determinar su decisión atendiendo a los tres requisitos enunciados con anterioridad:

• **Identidad hasta el punto de crear confusión:**

Establece que a pesar de haberse utilizado la palabra PRINCESA en lugar de la de PRINCIPE, el término Princesa va siempre unido al de Príncipe. A pesar de que el registro de la marca sea posterior al del nombre de dominio esto no impide la aplicación de la política de la OMPI, ya que es evidente que, como mínimo, el nombre puede confundir a terceros generando una errónea asociación. Por tanto, se puede dar por cumplido el primero de los tres requisitos.

• **Derecho o intereses legítimos:** A pesar de la política del Centro de Arbitraje sobre la carga de la prueba, la alegación del demandante de falta de derechos o intereses legítimos "prima facie" posibilita que la carga de probar se traslade al demandado, que será en este caso el que deba de probar que su actuación estaba sostenida por intereses legítimos a la hora de registrar el nombre de dominio. El demandado no ha probado que era conocido corrientemente por el nombre de dominio, así como que su actuación estuviese revestida de un interés legítimo, a pesar de sus fines no lucrativos.

Para el panelista el demandado no ha presentado ningún argumento que resultase verosímil ni ha aportado prueba alguna que permitiese concluir que ostentaba interés legítimo sobre el nombre de dominio.

• **Registro y uso del nombre de dominio de mala fe:** El árbitro considera que cuando no se ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre un determinado nombre de dominio es difícil presumir buena fe en el registro y uso del mismo. Más aún cuando nos encontramos

ante un término como el de PRINCIPE/ PRINCESA DE ASTURIAS conocido por todos donde su utilización generaría un aprovechamiento indebido por parte de aquel que no es su legítimo titular.

La decisión del Experto es la devolución de los nombres de domino “premisoprincesadeasturias.com” y “premisoprincesadeasturias.org” al demandante.

3.1.1 Nuestro análisis:

En este supuesto, al igual que en otros, el análisis de los tres requisitos parece fundamental a la hora de determinar si estamos ante un supuesto de usurpación de nombre de dominio o no. En el caso estudiado, no nos parece adecuada la presunción que hace el panelista en relación con los intereses legítimos por el demandado a la hora de registrar el nombre de dominio. No compartimos la justificación que da el experto para determinar que si no hay interés legítimo se presume la mala fe. Creemos que entre el interés legítimo y la mala fe hay un amplio abanico de posibilidades que podrían justificar, en mayor o menor medida, la inscripción del nombre de dominio. En este caso, el panelista simplifica desproporcionadamente su argumentación para poder encajar en el supuesto el hecho de la mala fe por el demandado. A pesar de ello, la decisión nos parece acertada.

Podríamos entender que esta decisión habría de encuadrarse dentro de lo que la doctrina entiende como Usurpación de Nombres de Domino (Cybersquatters), ya que lo que el demandado ha realizado ha sido una adquisición de un nombre de dominio, al cual no le unía nada en especial, frente a una marca registrada (y en todo caso podría calificarse como renombrada con anterioridad a su registro). El ánimo no lucrativo, alegado por el demandado, indica que no estaríamos ante un supuesto de competencia desleal, dado que tendría que haber un aprovechamiento de la marca para un ánimo comercial a través del nombre de dominio, que en este caso no se da.

3.2. EL RINCÓN DEL VAGO, S.L. Y OTROS Vs. NETTIKA, S.L.

El demandante EL RINCON DEL VAGO, S.L. interpone demanda ante el Centro de Arbitraje contra el demandado NETTIKA, S.L. por la disputa del nombre de dominio “elrincondelvago.com” registrado en Network Solutions, Inc. (Caso N° D2000-0823)

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la demandada el 18 de abril de 1999, cuando en ese momento ya existía otro nombre de dominio titularidad de EL RINCON DEL VAGO desde hacía casi un año. Como se verá la empresa NETTIKA redirecciona esta página Web a otra dirección cuyo objeto es la venta de preservativos.

El demandante alega que entre la marca y el nombre de dominio existe una identidad absoluta y el riesgo de confusión es evidente (tan solo se diferencian en el artículo determinado). Igualmente alega que el demandado carece de interés legítimo en el nombre de dominio, ya que este solo sirve para redireccionar a otra página Web (planetacondon.com), y por tanto, el registro ha sido producido de mala fe suponiendo la actuación del demandado clara infracción de la Ley de Competencia Desleal en su artículo quinto.

El demandado, por su parte, niega el conocimiento de la mercantil EL RINCON DEL VAGO (inscrita el 5 de Noviembre de 1999), ya que el demandado registró el nombre de dominio “rincondelvago.com” y no “elrincondelvago.com” como la marca indica. Alega además la falta de notoriedad de la denominación y por tanto, el demandante no puede pretender la anulación del dominio en base a un registro de una marca posterior al del nombre de domino.

El experto determina que nos encontramos ante un conflicto entre marcas y nombres de dominio y no ante un conflicto de marcas como alegaba el demandado. La aplicación por parte del árbitro de los tres criterios ya mencionados determinará el fallo.

- Identidad hasta el punto de crear confusión: Tiene difícil explicación para el panelista porque el demandante no inscribió su marca al igual que su nombre de dominio (con el artículo “el”). Actuación que sería previsible si el demandante conociese el nombre de dominio del demandado y quisiese atacarlo. Establece además que el dominio “rincondelvago.com” puede ser renombrado en el ámbito estudiantil, pero no así la marca, pudiendo llegar a convivir ambas denominaciones.
- Derecho o intereses legítimos: El demandado no ha probado interés ni derecho legítimo alguno respecto al nombre de dominio en debate. De hecho la marca que solicitó está en suspenso por la oposición presentada. Igualmente el demandado no ha sido, ni es conocido por el uso de esta denominación y si por el de “planetacondon.com”.
- Registro y uso del nombre de dominio de mala fe: Para determinar si el demandado actuó de buena o mala fe, el panelista analiza, en primer lugar, el conocimiento que el dominio “rincondelvago.com” ha alcanzado entre los usuarios de Internet, en especial entre los estudiantes. Esto no sucede en el caso del demandado, ya que los términos empleados en su dominio no hacen referencia alguna al objeto de su actividad empresarial. En segundo lugar, el mero redireccionamiento a otra página Web, manteniendo ésta vacía, supone para el árbitro un uso de mala fe, cuyo único propósito es el de beneficiarse del dominio conocido entre la gente joven para un uso comercial con ánimo de lucro.

La decisión del Experto sobre el nombre de dominio “elrincondelvago.com” es que debe ser transferido al demandante.

3.2.1. Nuestro análisis:

El interés de este caso es doble. Primero el dominio del que se trata, dominio muy conocido

en el ámbito estudiantil (cosa que también recalca el panelista), y en segundo lugar, la claridad que este caso manifiesta de una existencia de mala fe o ausencia de interés legítimo en el nombre de dominio, siendo la única finalidad aprovecharse de la marca de otra entidad con fines lucrativos, como es en este caso el redireccionamiento de dicha página Web a otra para la venta de preservativos.

A diferencia de la anterior decisión del Centro de Arbitraje, donde nos encontrábamos ante un supuesto de usurpación de un nombre de dominio, en este caso, y como ha sido alegado por las partes, encontramos ante un supuesto de Competencia Desleal, en especial en los Artículos 6 y 12 LCD, en los que se consideran desleal “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como crear riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación”, así como el aprovechamiento indebido en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

A nuestro parecer la actuación del demandado supone una clara vulneración de estos artículos de la LCD y por tanto acertada la decisión del panelista.

3.3. CASO GOMAESPUMA

El demandante, D. Faustino José H. presenta escrito contra Gomaespuma Producciones alegando la protección del derecho de posesión como señoría de hecho sobre cosa, independientemente de quien sea su verdadero titular. Lo que pretende solucionar este interdicto de retener es acreditar la posesión por parte del demandante, así como probar que la entidad demandada ha realizado actos de perturbación de dicha posesión con “*animus spoliandi*”.

El tribunal reconoce que el dominio “gomaespuma.com” fue adquirido por el demandado sin incurrir en fuerza alguna, previo contrato con la empresa concesionaria Networks Solutions.

Para que se proceda al interdicto de retener la posesión solicitado por la actora que requiere que el demandado haya realizado actos perturbatorios de la posesión del interdictante. Para el juzgador estos actos no se han producido, ya que la demandada tan solo ha realizado actos con la creencia fundada en que ejercía un legítimo derecho (actos como la afirmación del propio derecho, el anuncio del ejercicio de acciones, así como acudir a vías de resolución extrajudicial de conflictos).

El Juez (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid, de 19 de Diciembre de 2000) desestima la demanda declarando no haber lugar al interdicto solicitado y condenando en costas al demandante.

3.3.1. Nuestro análisis:

En el presente caso consideramos que la actuación del tribunal es correcta, no así su fundamentación que parece no adaptada a las nuevas tecnologías. Trata el tema como una mera posesión civil en la que sólo cabe precisar si se ha acreditado la posesión o no y si se han realizado actos de perturbación, como si de un mero bien material se tratase.

El derecho de marca, aunque la ley española actualmente vigente no estaba todavía aprobada, si que gozaba en esos momentos de suficiente protección jurídica como para que el juzgador hubiese introducido ciertos conceptos que ya se manejaban en la doctrina. En todo caso, resulta un caso interesante, por cuanto que valora el nombre de dominio como objeto de la propiedad ordinaria, y aplica en consecuencia las normas propias del interdicto para recuperar la posesión.

4. CASO CORTEFIEL.COM

El actor J.G.Q. interpone demanda contra Cortefiel S.A. en relación con el nombre de dominio "cortefiel.com". Se solicita del juzgador, tras la decisión del Centro de Arbitraje de la

OMPI, que ha establecido que debe devolver el dominio enunciado al demandado por adquisición fraudulenta de este, la declaración de propiedad sobre el dominio cuestionado.

Para el Tribunal (Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas, de 3 de Mayo de 2002), el registro de un nombre de dominio puede violar tanto el derecho de marcas, como suponer un caso de competencia desleal si se pretende aprovecharse de la reputación ajena, así como suponer una vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

El supuesto claro de usurpación de nombres de dominio y apropiación de marcas, llamado por la doctrina Cybersquatters, surge cuando alguien registra un nombre de dominio para evitar que el propietario de la marca a la que hace referencia dicho dominio se establezca en la red y forzar al propietario a dar una determinada cantidad de dinero para su cesión, ya que como establece la sentencia, el nombre de dominio no es sólo una dirección, sino un signo distintivo de la empresa.

Podemos apreciar en esta sentencia cómo el tribunal intenta dar respuesta a los requisitos que ya hemos enunciado para establecer si se ha producido vulneración del derecho o no. En primer lugar, la conducta del actor es contraria a la buena fe, como se desprende de la lectura de los Artículos 6, 9, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, al producirse un riesgo de asociación por parte de los consumidores, al resultar el nombre de dominio inscrito por el actor idéntico a una afamada sociedad mercantil, especialmente cuando el actor dejó vacío el contenido del dominio y posteriormente lo completó con un contenido genérico de ayuda al internauta. Por tanto, requisitos como la adquisición del nombre de dominio por el actor de similitud a una marca existente, que dicha marca sea notoria o renombrada, así como un posible lucro por la cesión de este nombre al demandado, suponen una clara violación del derecho de marcas y competencia desleal, así como un claro ejemplo de cybersquatting.

Por todo ello, el tribunal desestima el recurso e impone las costas al demandante.

4.1. Nuestro análisis:

Este caso nos parece interesante, en primer lugar porque detalla con bastante aproximación cuál es la actividad que realiza un cybersquatters, como se ha descrito en el comentario de la sentencia y como queda reflejado con mayor detalle en la sentencia misma; y en segundo lugar porque establece cuáles serían los posibles caminos que la ley prevé para encauzar un procedimiento similar, como sería bien por competencia desleal, por violación de derecho de marcas o por vulneración de derechos de propiedad intelectual.

5. EL CASO METRO DE BILBAO (ESPAÑA)

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, el 25 de enero de 2000 dictó un auto por el que se desestimaban las medidas cautelares solicitadas por la mercantil METRO BILBAO por uso de la marca a través del nombre de dominio “metrobilbao.com” en Internet.

Es la primera vez en España que un Juzgado falla un incidente de estas características a favor del titular del dominio. En otros casos ya vistos el Juzgado siempre se inclinó a favor del titular de la marca ordenando el cierre cautelar de la Web alojada en el dominio en disputa.

Tras la decisión del Centro de Arbitraje de la OMPI a favor del titular de la marca y en contra del titular del nombre de dominio ordenando la transferencia del dominio a favor de la mercantil demandante.

Como hemos dicho, la novedad de este auto radica en la desestimación de las medidas cautelares, ya que el juez considera que en atención a los dos requisitos siguientes no caben dichas medidas.

Acreditación por el solicitante de apariencia de buen derecho: Aprecia el juzgador que, en

atención a la titularidad por la entidad mercantil de la marca METRO BILBAO, así como la existencia previa de una decisión de la OMPI que acordó la procedencia de la transferencia del nombre de dominio a favor de la mercantil, lo que si cabe apreciar es “*fumus boni iuris*” de que goza un derecho merecedor de protección.

Justificación del riesgo de mora: Para analizar este requisito el juez examina el plazo desde que se registra el nombre de dominio “metrobilbao.com” hasta el momento en que se presentaron la petición de medidas previas. Este plazo fue de casi nueve meses sin que METRO BILBAO no opusiese ninguna medida al respecto y permitiendo que el nombre de dominio fuese usado con plena libertad por el demandado. Por este motivo el Juzgado estima que no concurre el requisito del peligro por dilación que supone la tramitación principal de la causa, ya que el solicitante dilató durante nueve meses la reclamación de una protección cautelar.

El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 4 decidió, finalmente, en su Auto de fecha 25 de Enero de 2001, denegar las medidas cautelares solicitadas, permitiendo así que pueda seguir existiendo la Web “metrobilbao.com”, imponiendo además las costas del incidente a la sociedad que solicitó las medidas cautelares denegadas.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Vizcaya anuló el sentido de este Auto, fallando a favor del titular de la marca. Y finalmente, la Sentencia de 24 de Junio de 2002, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, resultó favorable a las tesis de la empresa titular de la marca.

5.1. Nuestro análisis:

A pesar de la novedad que supusieron estas medidas cautelares, contrarias a la práctica general que consistía en su concesión al peticionario, el criterio del juez nos parece correcto. Si bien la existencia de buen derecho por la parte solicitante existe, cosa que no niega el Juez, no así el apremio por la mercantil METRO BILBAO en que dichas

medidas (el cese del uso del nombre de dominio por el demandado, así como su transmisión) fuesen adoptadas, ya que como bien establece el juzgador, el transcurso de un periodo de nueve meses sin actuación alguna por la empresa hace suponer, o bien que no conocía el nombre de dominio (cosa que parece rara) y por tanto no pudiese actuar contra él, o bien que no quisiese actuar en el transcurso del plazo mencionado. El conocimiento del nombre de dominio debía existir pues en caso contrario no cabrá alegar el riesgo de confusión.

6. CASO "DENUESTRA TIERRA.COM"

El auto de adopción de medidas cautelares Juzgado de Primera Instancia N° 10 de Madrid, de 26 de Marzo de 2001, al igual que el mencionado sobre "metrobilbao.com", el juez va a desestimar las medidas solicitadas por la actora CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. y CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. contra la demandada ROSE Communications. El grupo empresarial solicita el juez que:

- Cese del uso del nombre DeNuestraTierra.
- Cese del uso del dominio DeNuestraTierra.com
- Retención y depósito de todos los productos, objetos y documentos en que se reprodujera el término DE NUESTRA TIERRA.

La actora basa su derecho en la infracción mediante la titularidad y uso del nombre de dominio "denuestratierra.com" los derechos de propiedad industrial que posee mediante las marcas registradas. Por su parte, el demandado alega que el término es un nombre comúnmente utilizado en España, y especialmente en Castilla para hacer referencia a productos de fabricación artesanal y tradicional. Aporta además una lista en las que aparecen varias marcas donde el término "nuestra tierra" es utilizado, como es el caso de Eroski.

Por ello no puede entenderse que se ofrezcan productos con una marca similar, porque las

marcas de los productos comercializados son distintas, sin que ninguno de ellos tenga por marca "De Nuestra Tierra". No parece acreditado que el nombre de la demandada se registrase para aprovecharse ilícitamente y sin esfuerzo de la publicidad realizada por el Grupo actor, porque el término "De nuestra tierra" ya era utilizado popularmente, incluso en tiempo anterior al registro de las marcas de la actora.

En el proceso seguido sobre el fondo, se presentó demanda reconventional instando la nulidad de la marca por ser de carácter genérico, y carecer en consecuencia de carácter distintivo. Tanto las pretensiones originarias de la demandante como las reconventionales fueron desestimadas, indicándose el carácter autónomo y diferenciado de la marca y el dominio.

6.1. Nuestro análisis:

Este caso presenta algunos elementos que merecen ser destacados; en primer lugar, es interesante apreciar cómo el tribunal evita el automatismo de la protección marcaria para entrar a valorar, a la hora de la adopción de las medidas cautelares, las circunstancias precisas del caso. Igualmente ya en el estudio de la resolución sobre el fondo, debe ponerse en valor el esfuerzo argumentativo del órgano judicial en aras a preservar el ámbito propio de dos signos distintivos, declarando la compatibilidad en el mercado de la marca "de nuestra tierra" con el nombre de dominio homónimo, siendo diversos los titulares de uno y otro derecho.

7. EL CASO OZU.COM

El objeto de este caso es la protección de la marca "OZÚ", registrada en la OEPM, por Advnet S.L., frente a lo que se considera una intromisión ilegítima: la utilización del dominio de Internet OZU.COM, registrado en EEUU por la empresa OZUCOM.SL y Don Enrique A.

7.1. Las medidas cautelares

La primera acción que se ejerce es la de solicitud de medidas cautelares, presentada el 10 de julio de 1997 y resuelta el 30 de Diciembre del mismo año. La solicitud se fundamenta en el Artículo 40 de la antigua Ley de Marcas (Ley 32 de 1988) en relación con los Artículos 133 y siguientes de la Ley 11 de 1986 de Patentes. El órgano judicial, basándose en la certificación de la OEPM y la constatación de que efectivamente se está empleando en Internet la marca OZÚ sin que se haya demostrado el consentimiento del titular de la misma, adopta las medidas cautelares, previa imposición de caución por importe de 1.000.000 de pesetas (6000€).

La parte demandada (OZUCOM S.L y D. Enrique A.) interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, argumentando la inexistencia del *fumus bonus iuris* o apariencia de buen derecho. Este Tribunal, tras una pedagógica exposición de las circunstancias que han de concurrir para apreciar la procedencia de la adopción de medidas cautelares, se centra en justificar que mientras exista una certificación no desvirtuada de la titularidad de la marca, la presunción de veracidad juega a favor del titular registral, sin perjuicio de que en el ámbito de un procedimiento sobre el fondo pueda derrotarse esa presunción. De este modo, el Auto de 15 de Septiembre de 1999 desestima la alzada y confirma la adopción de las medidas cautelares.

7.2. El proceso

El asunto OZU no es un caso estándar de cybersquatting o usurpación de dominio, sino que se discute en el, un verdadero caso de discusión de la titularidad de la marca o al menos del producto asociado a ella, de tal modo que la contestación a la demanda incluyó una reconvencción reclamando la titularidad intelectual del programa de ordenador de base y el buscador para Internet Ozú, así como

su denominación, solicitando en consecuencia la cesación en su utilización por la demandante ahora reconvenida.

Los hechos que dan lugar a esta situación se encuadran en las relaciones previas intra empresariales, pues la demandante y Don Enrique habían estado unidos por un vínculo contractual en cuyo marco se desarrolló efectivamente el buscador. Éste último constó en el registro del dominio como “contacto administrativo”, y desde esta condición se modificó las contraseñas de acceso, de forma que sólo el demandado pudiera acceder al servidor en el que se alojaba el sitio Web, ejerciendo desde entonces la actividad como administrador técnico único, modificando los contenidos, de tal modo que su actividad resultaba ajena a la de Advernet S.L. Esta última sociedad, por su parte, creó un nuevo buscador que continuó explotando en el dominio ozu.es.

En la resolución del caso los tribunales, tanto en primera instancia como en apelación consideraron que al demandado y reconviniente no correspondía ni la paternidad intelectual del buscador (pues sólo había participado en la elaboración del código, que se considera en las resoluciones relativamente sencillo, en comparación a los contenidos de la base de datos) ni derecho alguno sobre la marca OZÚ ni en consecuencia sobre el dominio ozu.com.

7.3. Nuestro análisis:

En nuestra opinión, el aspecto más relevante, más allá de la titularidad del derecho de marca que en este caso era difícilmente discutible, por el carácter constitutivo del registro, es que en las resoluciones judiciales se pondera el aporte técnico y el de contenidos dando mayor relevancia a estos últimos. La conclusión parece acertada, toda vez que lo que realmente distingue a un sitio Web en el tráfico y le aporta valor, especialmente tratándose de un buscador indexado, es el contenido del mismo y su capacidad para

organizar la información, por encima del código informático que con ello se consiga. No obstante, ello no puede llevar a denegar la importancia de los algoritmos de ordenación de resultados, pero la protección de estos no tiene sentido a través del derecho de marcas o la protección de los nombres de dominio, sino por medio de las normas generales de competencia desleal; tales conductas serían fácilmente subsumibles en el ámbito de la imitación desleal, la explotación de la reputación ajena o violación de secretos (Artículos 11.2, 12 y 13 de la Ley 3 del 10 de Enero 1991 sobre Competencia Desleal⁶³, respectivamente).

8. EL CASO MARQUEZE.COM VS .NET

En el caso *marqueze* el titular de la marca homónima (*Marqueze Producciones, S.L.*) y del dominio con la extensión *.net* demanda a un particular *D. Carlos Sanz Valbuena*, que había registrado el dominio *.com*. La correcta comprensión de los hechos requiere la presentación de un cronograma que presentamos a continuación:

27 de Marzo de 1998 Fecha de registro de *marqueze.net*

21 de Junio de 1999 Fecha de registro de *marqueze.com*

30 de Noviembre de 1999 Fecha de solicitud de la marca “*marqueze*”

17 de Diciembre de 1999 Constitución de *Marqueze Producciones, S.L.*

El sitio Web de la demandante ofrecía contenidos para adultos, y su denominación corresponde con la forma en que era conocido su creador y socio fundador de la empresa que posteriormente la explotaría, por razón de su apellido (*Márquez*). El sitio Web del dominio “*.com*” registrado con posterioridad contenía igualmente material gráfico erótico y pornográfico, sin que se justificara en el proceso la razón por la que se adoptó precisamente la denominación similar a la del demandante.

Además, el contenido del sitio Web registrado por el demandado se asemeja notoriamente al de otra Web (*buscasex.com*) administrada por la misma empresa.

El panelista de la OMPI consideró que no había lugar a la admisión de la solicitud pues no se vulneró el derecho de marca (dado que el registro del dominio es anterior al de aquella) y a que no se ha acreditado el riesgo de confusión. Ahora bien, el propio panelista recuerda la naturaleza del procedimiento, que no es arbitral sino administrativo, y deja abierta la vía judicial.

En este sentido, en el proceso seguido en España, un Juzgado de Primera Instancia de Madrid dictó sentencia estimando la pretensión de la empresa *Marqueze Producciones, S.L.*, en un proceso al que no se personó la demandada.

8.1. Nuestro análisis:

La sentencia dictada por el tribunal español no plantea especiales problemas técnico-jurídicos, pues al haberse dictado la sentencia en rebeldía de la demandada, sólo se aportan al proceso los hechos que benefician a la actora.

La decisión del panelista de la OMPI plantea sin embargo algunos aspectos sobre los que entendemos que la respuesta dada debe matizarse o aún corregirse. Tras exponer el panelista los requisitos que han de apreciarse para considerar que un registro es abusivo, argumenta que pese a la evidente “similitud” (por no decir identidad) de los dominios, así como ser la misma actividad la que se lleva a cabo desde ambos sitios Web, no se ha acreditado el riesgo de confusión.

Sin perjuicio de la posible falta de presentación por parte de la actora de datos que reforzaran sus tesis, existe en el procedimiento información suficiente para detectar el abuso y la intención dolosa del demandado. La propia identidad de la denominación sin que exista justificación alguna

⁶³ LCD, en adelante.

el caso de este para adoptarla, la utilización del dominio para la misma actividad (contenidos idénticos) y el hecho de los de la demandada eran casi totalmente coincidentes con los de la tercera página administrada por la misma entidad (lo que implica que no se usa el dominio solo para atraer maliciosamente usuarios de otras empresas) deben ser suficientes indicios para, apreciados conjuntamente, declarar la existencia de abuso y por tanto la titularidad de la solicitud de dominio marqueze.com

CASO NOCILLA.COM

una sociedad titular de la marca “nocilla”, Nestlé Foods España, S.A., interpuso solicitud de medidas cautelares el 10 de Abril de 1999, frente a Mascona 20 SL por la utilización del dominio nocilla.com, que se resolvió en sentido estimatorio en el auto del JPI de Oviedo de 2 de Junio del mismo año.

El Juzgado de Primera Instancia que conoció del caso, apoyándose en abundante doctrina científica, fundamenta la posibilidad de adoptar medidas cautelares en la defensa de marcas inscritas cuando una denominación es utilizada para un dominio en Internet. La adopción de las medidas se sustenta en el art. 25.4 LCD, Artículo 125.4 de la Ley 11/2002 de 20 de Marzo de 1986, referente a Patentes de Invención y Modelos de Utilidad⁶⁴, así como también en las disposiciones generales sobre medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El juez destaca la necesidad de acreditar dos aspectos: la apariencia de “buen derecho” de la medida solicitada y el *periculum in mora* o riesgo de perjuicio por el retraso en la adopción de la medida.

El *onus bonus iuris* se sustenta en el hecho de que la marca estuviera registrada y que de no haber existido conocimiento del demandado – así como se declara en la prueba de confesión –, y en la

circunstancia de que se exhibiera en el dominio material pornográfico. En este sentido, de nuevo citando autores doctrinales varios afirma el juez que el riesgo de asociación del art. 31 de la Ley de marcas no implica identidad o similitud de los productos confrontados. Entiende el juzgador que la conducta del demandado “podría encajar” en los supuestos de actos de confusión, denigración o imitación o explotación de la reputación ajena (Artículos. 6, 9, 11 y 12 LCD)

El segundo requisito existe igualmente, se indica en el auto, pues aunque en la fecha de la adopción de las medidas la página alojada en el sitio aparece como “en construcción”, nada impide que vuelva a modificarse. Indica incluso el juez, citando jurisprudencia comparada, que ni siquiera el cierre definitivo de la página enerva la procedencia de las medidas cautelares, pues lo que se discute es la titularidad del dominio, y ella misma puede suponer un perjuicio, con independencia de que puntualmente exista o no un espacio Web asociado al mismo.

9.1. Nuestro análisis:

El auto analizado presenta gran interés por ser una de las primeras ocasiones en que en nuestro país se solicitan medidas cautelares, y tal vez por ello el juez se cuida de fundamentar su posición en argumentos de autoridad en los que apoya los criterios estrictamente jurídicos.

Al margen de esta cuestión, merece la pena destacar la consideración como legitimada pasivamente de la empresa registradora, con independencia de que lo haya hecho en nombre propio o en el de un tercero, pues de otro modo se haría poco menos que imposible la protección, *máxime en casos como este en el que se afirma que “la conducta de la demandada, hace dudar incluso de la existencia real” del supuesto cliente en cuyo nombre se habría adquirido el dominio.*

⁶⁴ Ley de Patentes, en adelante.

En cuanto a los argumentos de fondo, el juez llega a nuestro juicio, más allá de donde lo hubiera requerido la adopción de las medidas cautelares, pues valora con demasiado detalle el fondo del asunto. Por otra parte, parece excesivo el número de preceptos de la LCD en los que subsume la conducta de la demandada, pues aplica (aunque implícitamente) con tal extensión algunos de ellos (como la imitación o la explotación de la reputación ajena) que prácticamente los vacía de contenido para formar un gran supuesto de competencia desleal. La enumeración que hace la LCD permite ajustar más en la calificación jurídica de los hechos, sin que se justifique la consideración de cada conducta supone la violación de innumerables preceptos.

10. CASOS METACAMPUS E INFORBOE

La Fundación per a la Universitat Oberta de Catalunya, interpuso solicitud de medidas cautelares contra las mercantiles Imago Mundi, S.L. y Metacampus, S.L., en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 LM, acreditando en el procedimiento la actora que tenía registrada la marca “Metacampus Virtual” en dos clases: para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales desde el 20 de mayo de 1999 y para distinguir materiales o productos de instrucción o enseñanza desde el 21 de junio del mismo año.

En relación con las demandas se acreditó que Imago Mundi, S.L. se dedicaba a servicios de enseñanza por Internet, utilizando la denominación “metacampus” a través de nombres de dominio cuya titularidad ostenta y, que Metacampus S.L. fue constituida en el año 1999, con socios e idéntico objeto social que Imago Mundi S.L. utilizando de los servicios de formación y enseñanza a la denominación social Metacampus S.L.

Tras el análisis del caso, el juzgado concluyó que existía un riesgo de confusión en el mercado entre la denominación social de la demandada

y la marca propiedad de la autora por resultar coincidentes en la expresión “metacampus”, empleándose en ambos casos para identificar servicios, y por el hecho de que la demandada utilizara su denominación social en el tráfico como distintivo empresarial.

El órgano judicial fundamentó el fallo en la vulneración de los artículos 30, 31 y siguientes de la LM por lo que procede la adopción de las medidas cautelares con el siguiente pronunciamiento:

- 1.- Prohibición y cese a las demandadas del uso, como nombre comercial o signo distintivo de su empresa o actividad, del gráfico o signo distintivo de “metacampus”.
- 2.- La prohibición y cese de las demandadas del uso de los nombres de dominio en internet “www.metacampus.net”, así como cualquier otro que incluya el término “Metacampus”.
- 3.- La prohibición y cese de las demandadas del uso de la denominación social “Metacampus S.L.” como marca o nombre comercial, así como cualquier otro que contenga el término metacampus.
- 4.- Se ordena al “ES-NIC” la suspensión cautelar del registro y autorización de uso a Metacampus S.L. e Imago Mundi S.L. de los nombres de dominio de Internet “www.metacampus.com” “www.metacampus.org” “www.metacampus.net”.

El segundo de los asuntos a los que hacemos referencia en este epígrafe es el relacionado con la explotación del dominio inforboe.com. En este caso, existía un acuerdo entre la titular de la marca BOE y otras afines que incorporaban dicha denominación y la mercantil Inforboe, por medio del cual esta última se comprometió a no emplear en el tráfico la marca BOE ni ninguna que incorporara dicha expresión, admitiendo por su parte el organismo público la pervivencia de la denominación social indicada, y su uso a los solos efectos del tráfico mercantil, pero nunca publicitario.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de Mayo de 2005 analiza con precisión el alcance de uno y otro signo distintivo, determinando que la prestación de servicios relacionados con los boletines oficiales en el dominio inforboe.com induce el riesgo de confusión prohibido por la ley y por el propio acuerdo suscrito entre las partes. Por ello se estima (aunque parcialmente, pues no se admiten las pretensiones indemnizatorias) la demanda del Boletín Oficial del Estado y se condena al cese de la utilización del dominio inforboe a la mercantil homónima.

10.1. Nuestro análisis:

En el primero de los casos resulta sorprendente cómo se hace prevalecer la marca aun coincidiendo con el nombre de una de las mercantiles, sin establecer el órgano judicial un razonamiento sólido. A primera vista parecería inconcebible que a una empresa se le restrinja la utilización de su nombre por el hecho de existir un dominio en Internet. En este sentido, presenta gran interés el asunto inforboe, en el que lo que se analiza con detalle la distinción de la marca y el nombre comercial, y se ponen a su vez ambos en relación. La sentencia aborda con claridad el ámbito propio de cada uno de estos signos distintivos, que aunque pueden operar con mayor amplitud, en caso de conflicto han de restringirse al campo que les es propio.

11. CASO CHASE-MANHATTAN GROUP.COM

Este caso se tramitó ante la jurisdicción penal por un delito contra la propiedad industrial.

En síntesis se probó que el acusado valiéndose del engaño ofertaba productos financieros, como inversiones de gran rentabilidad, sin riesgo, constitución de empresas en paraísos financieros; incluso asesoraba sobre la apertura de cuentas bancarias secretas, etc... Estos servicios, ofrecidos

a través de un dominio de internet, eran prestados en el mercado Amerinvest Spain, asociados a Chase-Manhattan Group. Tal actividad además de publicitarse en la red, lo hacía a través de anuncios insertados en diarios y boletines de naturaleza financiera, causando la apariencia de que quien oferta esos productos viene amparado por Chase-Manhattan Corporation, causando así error o confusión en los consumidores, sin que entre esta entidad financiera y el acusado o cualquiera de las empresas que gestiona, exista relación alguna. En consecuencia, el imputado realizaba una serie de actividades en el mercado aprovechando una reputación ajena, por lo que finalmente el acusado fue condenado por un delito del Artículo 282 del C.P. en relación a la vulneración de los artículos 2 y 3 de la L.G.D.C.U.

Respecto al contenido de este, debemos destacar la afirmación del Tribunal relativa a la fijación de la línea divisoria entre el ámbito civil y penal; ésta debe fijarse en las infracciones que tengan la consideración de graves, en aras al respeto del principio de intervención mínima. Por ello, para que exista el delito, según se recoge en la resolución que aquí analizamos, es necesario que haya una posibilidad de confusión en el público consumidor o adquirente de la mercancía, producto o servicio de que se trate. Destaca para tal valoración el órgano judicial el carácter marcadamente doloso de la conducta y el ánimo de lucro del acusado, unido al hecho de haber persistido en la infracción aún después de la adopción de las medidas cautelares.

11.1. Nuestro análisis:

Este caso si resulta novedoso por dos cuestiones diferentes; en primer lugar, porque refleja la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal para dirimir cuestiones en relación a propiedad industrial, y por tanto no limitarse a la vía civil. En realidad muchos de los supuestos se podrían derivar por ésta vía puesto que en realidad

cuando lo que se persigue es obtener una ventaja económica, a través de la negociación, se puede incurrir no solo en delito de estafa, sino que también en otros tipos penales.

12. CASOS CRÓNICAS MARCIANAS Y ANTENA 3

En el primero de los casos aquí analizados, los demandantes (Gestevisión Telecinco, S.A.) demandan al presunto señor Javier Sard, por la utilización por éste de un nombre de dominio (crónicas-marcianas.com) prácticamente idéntico al nombre de un programa televisivo producido por los demandantes, estando protegida tal denominación por sus derechos de autor. Además Gestevisión Telecinco, S.A. es también titular de la marca Crónicas Marcianas. El nombre de dominio fue registrado por el presunto Javier Sard en Estados Unidos.

Los pilares alrededor de los que gira la demanda, desde un punto de vista material, son los siguientes:

- a) Vulneración de la normativa de protección de marcas. No se cuestiona si Gestevisión Telecinco usaba un nombre de dominio similar al que utiliza el demandando, sino que este nombre de dominio no sólo da lugar a confusión, sino que es virtualmente idéntico a la marca crónicas marcianas de la que el demandante es titular.
- b) Vulneración de los derechos de propiedad intelectual. El titular de una producción audiovisual lo es también del título de la misma. El empleo de este título como nombre de dominio por un tercero atenta, pues, contra los derechos de propiedad intelectual.
- c) Mala fe por parte del demandado. Ello, sobre dos puntos: en primer lugar, la enorme similitud entre el nombre por el que el demandado se da a conocer (Javier Sard), y el nombre real del presentador del programa

Crónicas Marcianas (Javier Sardá). Y en segundo lugar, por el hecho de no dar un uso real al dominio (acto omisivo), ya que la dirección electrónica no se encuentra disponible; de hecho, el demandado ni siquiera contestó a la demanda.

El Panel Administrativo estimó la solicitud y ordena que el nombre de dominio "crónicas-marcianas.com" sea transferido a Gestevisión Telecinco, S.A. Ello, sobre la base de los siguientes argumentos:

- a) El demandado carece de derechos e intereses legítimos para el uso del nombre de dominio "crónicas-marcianas.com". Desde un punto de vista procedimental, al no contestar a la demanda, no ha dado a conocer y por tanto no pueden considerarse intereses o derechos oponibles por el demandado. Es más: se entiende que el demandado, por este hecho, acepta los hechos narrados en la demanda. (Vid punto 6.3, primer párrafo)
- b) Al no darse ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 4,c) de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (transcritos en el punto 6.3 de la Decisión que ahora se resume), no hay intereses legítimos atendibles para el uso del nombre de dominio.
- c) Desde el punto de vista de la competencia desleal, se integra el supuesto de hecho contemplado en el artículo 10bis.1 del Convenio de París, que prohíbe los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial.
- d) Existencia de mala fe por el demandado, por lo apuntado en la demanda. Además, la mala fe no se circunscribe a un acto positivo, sino que también se puede ser de mala fe por una falta de uso, como ocurre en el caso presente.

En el segundo caso, la parte demandante es Antena 3 Televisión, S.A., y el demandado, D. Pedro González Ibanez (sic)

El origen de la controversia es el registro por parte del demandante en Suiza de los nombres de dominio -antena3television.com, .net y .org. Con anterioridad de casi diez años, la parte demandante tiene registrada como marca la expresión “ANTENA 3 TELEVISIÓN”.

La parte demandante alega la identidad entre la marca de la que es titular, y el nombre de dominio, hasta el punto de crear confusión. Alega igualmente que el demandado no tiene intereses legítimos para la utilización del nombre de dominio en cuestión, así como el uso de mala fe del mismo, pues el contenido pornográfico de las páginas a las que enlaza el dominio “antena3television.com” crea una asociación indebida entre el demandante y el contenido referido. Los dominios “antena3television.net” y “antena3television.org” no están accesibles. El demandado no contestó la demanda.

El Panel estima la demanda, sobre la base de apreciar mala fe del demandando, tanto en el Registro como en la utilización de los nombres de dominio. Ello se deriva en primer lugar, del hecho procedimental consistente en la no contestación de la demanda, con lo que se entiende que acepta la afirmación del demandante de no tener aquél interés legítimo en esos nombres de dominio. El panel tomó en consideración igualmente el contenido pornográfico de los enlaces, el hecho de poner a la venta el nombre de dominio “antena3television.com” por un precio de 1.000.000 de pesetas y asimismo, del hecho de haber registrado tres nombres de dominio casi idénticos salvo por la terminación, revelando una finalidad obstructiva para ANTENA 3 TELEVISIÓN, S. A., lo cual es “manifiestamente contrario a los fines de Internet”.

Por último, y como se vio en la Decisión resumida anteriormente, la mala fe no se

circunscribe a un acto positivo, sino que también se puede ser de mala fe por una falta de uso, como ocurre en el caso presente respecto de los nombres de dominio “antena3television.org” y “antena3television.net”.

En consecuencia, el Panel Administrativo estima la demanda y ordena que los registros de los nombres de dominio “antena3television.com”, “antena3television.org” y “antena3television.net” sean transferidos a ANTENA 3 TELEVISIÓN, S. A.

12.1 Nuestro análisis:

En los dos arbitrajes anteriores se puede observar claramente, cómo la intención de registrar un dominio en Internet es con ánimo de obtener una ventaja económica, aunque a veces no se consiga como en los dos supuestos.

Son muchos los casos como los que ahora analizamos en los que existe una actuación con auténtica mala fe. Es evidente que con el registro se busca que el afectado, ante el tipo de páginas con las que conecta, se avenga a una negociación rápida y económicamente favorable al “registrador”.

Es más, en este tipo de casos la mala fe parecería hasta absurda tratar de probarla porque es más que evidente, por ello cabría pensar en la posibilidad de acudir a otra jurisdicción, como la penal, ya que se está suplantando la identidad de las empresas.

13. CASO VALLEHERMOSO

En el presente caso, es demandante la mercantil Vallehermoso, S. A., y demandado, D. Juan Carlos Zamora Guadalupe. La demandante es titular de varias marcas españolas con la denominación Vallehermoso, así como de una marca comunitaria denominativa Vallerhermoso. Por su parte, D. Juan Carlos Zamora Guadalupe es titular del dominio “vallehermoso.com”. La

diferencia de este supuesto en relación con los dos que se han resumido más arriba, es que en este caso el sitio web está activo y contiene información sobre el enclave de Vallehermoso, perteneciente al municipio del mismo nombre, en la Isla Gomera.

La parte demandante hace girar su argumentación en torno a los siguientes puntos:

- a) Estitular de varias marcas con la denominación de Vallehermoso.
- b) El demandado, ni es titular de dicha marca, no tiene interés legítimo en el uso de esa denominación.
- c) Mala fe por el demandado, que oculta su identidad tras unas iniciales, y su residencia tras una dirección postal, así como del empleo de un correo electrónico que no hace uso de su dominio “vallehermoso.com”. Igualmente, el demandante infiere que, al tener la mercantil Vallehermoso S. A. presencia en Las Palmas (domicilio del demandado), éste conocía la notoriedad de la marca con la que el nombre de dominio entra en conflicto.
- d) El demandado no está legitimado para dar información sobre el sitio de Vallehermoso, porque no es representante del municipio.

El demandado por su parte, en la contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones de la demandante argumentando del siguiente modo:

- a) No hace un fin comercial o económico del dominio.
- b) Vallehermoso es un municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, y con el dominio pretende hacer llegar a todo el mundo “la belleza y cultura de Vallehermoso mediante Internet”.
- c) Sí tiene un interés legítimo en la titularidad del dominio, porque el demandado es canario y se tiene en cuenta el hecho de “encantarle la geografía e historia de su tierra” (Islas Canarias - España).

- d) Aun cuando sus iniciales (C. Z.) aparecen en los campos de consulta pública del registro, el Registrador sí tiene su nombre completo, luego no habría mala fe por su parte en este sentido.

El Panel, para resolver, señaló que el apartado 4,a) de la Política establece que el demandante deberá probar la presencia de cada uno de los tres elementos, aunque el párrafo 4,c) de la Política parece que invierta la carga de la prueba señalando un número abierto de posibilidades mediante las cuales el demandado podrá demostrar su interés; este extremo debe entenderse así ya que no se nos oculta, señala el Panel, la dificultad que para el demandante entraña probar el segundo de los tres elementos, que consiste en una prueba negativa.

Por otro lado, el término “Vallehermoso” es un término producto de la unión de dos palabras, lo cual no es nada raro, y en cualquier caso su formación como nombre es muy anterior a la aparición de la marca de los demandantes, de modo que el hecho de que el demandado no sea titular de una marca con ese nombre no le impide, *per se*, ser titular de un dominio que incluya dicho término. Por otro lado, el hecho de que el demandante no tenga representación del municipio para divulgar información del mismo, es rechazado por el Panel, enfocándolo desde el punto de vista de la libertad de información, sin perjuicio de que, desde un estricto punto de vista administrativo, pueda o no apropiarse de un dominio que incluya el nombre de un municipio, pero eso es un tema distinto para el cual los demandantes no tienen legitimación “procesal” para discutir.

Por otro lado, el uso que el demandado da a la página Web, como el mismo apunta, no tiene finalidad comercial o económica, así que “nada hace pensar que tenga intención de desviar a los consumidores o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios de la demandante”. Respecto de la existencia o

no de un verdadero interés legítimo por parte del demandado para dar información sobre el municipio de Vallehermoso, el Panel considera que, aunque muy tenue, ese interés existe, y los demandantes no han probado lo contrario.

Por último, en relación con la buena o mala fe, el Panel entiende que hay fundadas sospechas de que realmente hay mala fe, pero como hay interés legítimo, eso ya basta para desestimar la demanda, ya que los elementos del párrafo 4,a) de la Política deben probarse y cumplirse separada y acumulativamente. Todo lo anterior lleva al Panel a desestimar la demanda.

13.1 Nuestro análisis:

Hasta el momento hemos analizado diferentes supuestos en los que prevalecía la marca registrada a favor de una de las partes. Pero en el caso que nos ocupa ese hecho no es suficiente, lo cual en el fondo resulta contradictorio puesto que si la misma es conocida, no solo en su ámbito, sino también en la zona, el hecho de que exista un dominio igual si puede privarles de ciertos canales de información como son los que han surgido gracias a las página Web y al mundo de Internet en general.

La solución dada al caso no parece la más adecuada, si bien el demandado no hace la competencia a la actora con el dominio, el interés legítimo que parece existir no es de suficiente entidad para que se le conceda seguir manteniendo el dominio.

Esta resolución puede llevar a situaciones de indefensión puesto que numerosas empresas han elegido el nombre de su tierra para una mejor identificación con la misma, lo que como se observa no es garantía suficiente.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO ESPINOSA, F.J, Las Prohibiciones de Registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, RDM, No. 245, julio-septiembre de 2002, pp. 1186.

ARIAS POU, María, Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio, en Revista de la Contratación Electrónica, No. 76, 2006, p. 3-41.

GARCÍA VIDAL, Ángel, Marcas y Nombres de Dominio en Internet, en Revista de Derecho Industrial y Derecho de Autor, V.18, p. 187-214, 1997.

GIL SÁEZ, J.M, La Protección de las Marcas a Través de las Medidas Cautelares en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal, en AA:VV., El Tratamiento de la Marca en el Tráfico Jurídico Mercantil, Madrid, Consejo General del poder Judicial, Andema, 1994, p. 236 y ss.

GÓMEZ SEGADÉ, J.A., Fuerza Distintiva y “Secondary Meaning” en el Derecho de los Signos Distintivos, Revista CDC, No. 16, abril de 1995, p. 181 y ss.

MAESTRE RODRÍGUEZ, J.A., Planteamiento de la Problemática Jurídica de los Nombre de Dominio. En Actualidad Jurídica Aranzadi, No. 29, Octubre de 1998, pp. 13 y ss.

MEDRANO I MOLINA, J.M., La Tutela de los Nombre de Dominio a Través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN, en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, Vol. 16, No. 1, 2004. p. 103 y ss.

RAMOS HERRANZ, Isabel, Marcas Vs. Nombres de Dominio en Internet, Madrid: Ed.iustel, 2004.