

# Problemas de Derecho de Marcas en Internet

CARLOS LEMA DEVESA

*Catedrático de la Universidad Complutense*

ANGEL GARCÍA VIDAL

*Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela*

## I.- PRELIMINAR.

La relación entre Internet y los derechos de propiedad industrial e intelectual presenta aspectos de notable interés práctico. De hecho, el auge experimentado durante los últimos años por el fenómeno de Internet ha suscitado la aparición de nuevos problemas en el ámbito jurídico. En este sentido, dado el uso cada vez más frecuente de la red como medio para llevar a cabo transacciones comerciales, es lógico que muchas de las cuestiones que se plantean caigan de lleno en la esfera del Derecho mercantil. De todos los sectores de esta disciplina, el más afectado quizás sea el Derecho de la propiedad intelectual, cuya aplicación es de gran importancia en relación con Internet. Esta afirmación es especialmente cierta respecto al Derecho de autor, que debe dar respuesta a algunas dudas que este nuevo sistema de comunicación plantea en torno a las obras que se encuentran en la red y las infracciones que se pueden producir en la misma.

Ahora bien, para el Derecho de marcas, Internet origina numerosos interrogantes, a algunos de los cuales nos referiremos en esta conferencia;

especialmente, la controversia entre los nombres de dominio y las marcas. Para comprender el supuesto de hecho sobre el que giran los conflictos entre los nombre de dominio y las marcas, es preciso hacer una breve explicación del funcionamiento de Internet y del papel que desempeñan los nombres de dominio.

## II.- ASPECTOS TÉCNICOS

### 1.- Internet.

Una red informática constituye un conjunto de ordenadores conectados entre sí, ya sea por cables, líneas telefónicas, satélites o cualquier otro tipo de medio. Pues bien, Internet se presenta como una red mundial de redes, cada una de ellas autónomas entre sí. De este modo, cualquier ordenador que forme parte de alguna de las redes (denominado *host* o anfitrión) puede contactar con otro. Y puede hacerlo con diferentes finalidades. Entre ellas: 1) enviar mensajes escritos mediante el correo electrónico (*E-Mail*), 2) establecer una conexión que le permita trabajar con los programas y recursos del ordenador remoto (aplicación conocida como *Telnet*); 3) proceder a copiar los ficheros que este anfitrión posee (servicio FTP), o 4) acceder a documentos de hipertexto en el marco de lo que se conoce como “telaraña mundial” o “World Wide Web”.

Para el funcionamiento de la red (habitualmente, cuando se habla de la red sin especificar de cuál se trata en concreto, se está aludiendo a Internet en general) es preciso que concurren dos requisitos. De un lado, que los ordenadores puedan ser claramente diferenciados y localizados. De otro, que esos computadores reconozcan y utilicen un mismo lenguaje que asegure la comunicación entre ellos, lo cual se consigue mediante los denominados protocolos de Internet.

El primero de los requisitos se cumple en el momento en que a cada anfitrión se le adjudica una “dirección Internet”, que por su carácter único y exclusivo lo distingue de cualquier otro ordenador. Estas direcciones se representan como una sucesión de dígitos divididos en cuatro partes

separadas por puntos. Un ejemplo teórico sería el de un ordenador cuyo número IP fuese: 132.44.78.215

Por lo que concierne a los protocolos, de todos los existentes, dos constituyen la base común del funcionamiento de Internet: el de control de transmisión y el protocolo internet, más conocidos por las siglas TCP/IP. La misión del primero de ellos es dividir la información que se quiere enviar a otro ordenador en unidades menores, debidamente numeradas, y a las que se añaden algunos datos destinados a facilitar la transmisión y posterior decodificación por el receptor (que evidentemente ha de contar con el correspondiente software de TCP). Realizada esta labor, el protocolo internet se encarga de marcar cada paquete de información con el número IP del destinatario de los datos. Es preciso, por tanto, que previamente el usuario haya introducido la dirección.

## **2.- Los nombres de dominio.**

Como las direcciones numéricas son difíciles de memorizar, se ha recurrido a la creación del llamado “sistema de nombres de dominio”, que permite asignar y usar universalmente nombres unívocos para referirse a los equipos conectados a la red. De acuerdo con este método, los nombres de los ordenadores están formados por una sucesión de palabras, también separadas por puntos, cada una de las cuales representa un diferente nivel de dominio. Un ejemplo de nombre de dominio es el de la Universidad de Santiago de Compostela: usc.es

Si se tiene presente que los nombres de dominio se leen de derecha a izquierda, en este caso se aprecian dos niveles diferentes. El dominio principal o de primer nivel “.es” indica que el ordenador se encuentra en España. Y el dominio de segundo nivel “.usc”, identifica al concreto anfitrión.

En la actualidad existen dos tipos de dominios de primer nivel (conocidos también como Top Level Domains o TLDs) los genéricos y los

nacionales. Los primeros indican el tipo de organización al que pertenece el ordenador. Se trata de los dominios “.com”, destinado a las compañías comerciales; “.org”, para las organizaciones con fin no lucrativo; “.net”, utilizado por los proveedores de servicio de la red; “.int”, reservado a las organizaciones creadas en virtud de un acuerdo internacional; y de “.edu”, “.gov” y “.mil”. Estos últimos están destinados, respectivamente, a los establecimientos de enseñanza, a la Administración civil y militar de los EE.UU.

Por su parte, los dominios de primer nivel nacionales incluyen una referencia territorial y se corresponden con el código de cada país según la norma ISO 3166 (“.pt” para Portugal, “.it” en Italia, “.de” en Alemania, etc.).

Dentro de cada dominio principal puede existir un número ilimitado de nombres de dominio de segundo nivel, que necesariamente tienen que ser diferentes y que además son elegibles por los usuarios y deben ser registrados. Los nombres de dominio de segundo nivel son los que han suscitado la controversia con los derechos de marca. Por esta razón, cuando se emplea sin más la expresión “nombres de dominio”, se hace referencia, por lo general, exclusivamente a los de segundo nivel.

Junto a los dos niveles analizados, es posible -aunque no necesario- que el usuario decida añadir otros subdominios de tercer o ulterior nivel con el fin de especificar todavía más la localización del ordenador. En estos casos no es preciso, sin embargo, proceder al registro de los nombres.

En punto a la adjudicación y administración de los nombres de dominio de segundo nivel, ésta ha venido correspondiendo -al igual que ocurre con las direcciones IP- a cargo de Internet *Assigned Numbers Authority* (IANA). Este organismo ha sido creado por el *Federal Network Council* (FNC), institución dependiente en última instancia del Gobierno de los EE. UU., y por Internet *Society* (ISOC), una organización no lucrativa cuyo objetivo es mantener y extender el desarrollo y la disponibilidad de Internet y de sus tecnologías y aplicaciones asociadas. Sin embargo, en la práctica, la IANA ha delegado la realización de las funciones que le competen, en relación con los nombres de dominio, en los denominados *Network*

*Information Centers* (NICs). De este modo, el registro de los nombres de dominio de segundo nivel incluidos en los dominios principales de carácter genérico, ha venido siendo responsabilidad del InterNIC; centro creado en 1993 mediante un acuerdo entre la Administración norteamericana y tres compañías privadas: *General Atomic*, *AT&T* y *Network Solutions Inc.* (NSI), correspondiendo en concreto a esta última la responsabilidad del registro.

No obstante, el Gobierno de los EE.UU. ha iniciado una transición que permitirá que el sector privado se encargue de la dirección de la administración del sistema de nombres de dominio de carácter genérico. Por eso, ha creado la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una corporación pública sin ánimo de lucro, en la que habrá representantes de todo el mundo, pero que permanecerá bajo el sistema jurídico norteamericano. En la actualidad nos encontramos en un período de transición, por cuanto se ha concedido una prórroga al NSI para que continúe gestionando los citados dominios de carácter genérico.

Por su parte, la delegación para el registro de los nombres de dominio de carácter nacional recae en diferentes entidades según cada país (DE-NIC en Alemania o Nominet UK Limited en el Reino Unido, por ejemplo). En España, desde la introducción de Internet en 1990, la autoridad que asigna y registra nombres de segundo de nivel incluidos en el dominio “.es” es el ES-NIC. Este organismo depende del Centro de Comunicaciones que gestiona la RedIRIS, una red científica y de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así pues, en último término, el responsable máximo del ES-NIC es el Gobierno.

### **3.- Los identificadores del URL y las direcciones de correo electrónico.**

Diferentes de los nombres de dominio son los identificadores del “localizador uniforme de recursos” (*Uniform Resource Locator* o URL), que se están imponiendo como el más común y eficiente de los modos de referirse a la información disponible en la “telaraña mundial” (WWW) o en cualquier otro servicio de Internet. Estos identificadores también constan de varias partes: 1) El protocolo de transmisión que se va a utilizar (http, ftp,

mailto...) 2) La dirección del ordenador con el que se quiere entablar contacto y 3) eventualmente, las referencias concretas del recurso al que se quiere acceder (directorio, archivo, etc.). Una muestra de identificador en el que aparecen todos estos elementos, es el de la página *Web* en la que se incluye la guía de la Universidad de Santiago: <http://www.usc.es/guia/welcome.html>

Por lo tanto, los nombres de dominio y los URLs, pese a sus evidentes conexiones (los primeros se incluyen en los segundos), no pueden ser identificados. Y lo mismo ocurre con las direcciones de correo electrónico, pues si bien es cierto que en ellas ha de aparecer el nombre de dominio, ha de indicarse además, -con carácter previo y separado por el símbolo @ ("arroba")-, el nombre de la cuenta del concreto usuario al que se dirige el mensaje

Con estos presupuestos hay que señalar que, desde el punto de vista del Derecho de marcas, los aspectos más relevantes que suscitan los nombres de dominio son básicamente dos. En primer lugar, determinar si pueden ser tutelados como signos distintivos. Y, en segundo lugar, precisar si pueden lesionar derechos de terceros sobre signos de empresa (en especial las marcas).

### III.- LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

#### 4.- La naturaleza distintiva de los nombres de dominio.

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la principal función de los nombres de dominio es identificar e individualizar objetos concretos: los ordenadores conectados a la red. Hasta cierto punto, su misión es similar a la de los signos distintivos, pues en ambos casos se procede a diferenciar algo. Sin embargo, los nombres de dominio no pueden ser englobados, en principio, en ninguna de las modalidades que generalmente conforman esa categoría jurídica, ya que la realidad distinguida no es ni la empresa en sí (nombre comercial), ni el establecimiento que constituye su base física (rótulo), ni los bienes y servicios que produce (marcas). Por ello, un nombre de dominio sería equiparable, únicamente, a una mera dirección o a un número de teléfono.

Pese a todo, no puede desconocerse que los nombres de dominio pueden llegar a estar muy próximos a la constelación de los signos distintivos: las empresas intentarán, por lo general, registrar uno que los usuarios de Internet asocien con sus signos. De esta manera, el nombre de dominio -que de forma directa identifica un ordenador-, puede ser utilizado, de modo indirecto, como indicativo, bien de la empresa que está detrás del mismo, bien de sus productos o servicios.

Esta doble naturaleza de los nombres de dominio -que pueden señalar no sólo la localización de los recursos de Internet, sino también la identidad de su fuente-, ha sido reconocida por la jurisprudencia norteamericana. En concreto por el memorándum y la orden del Tribunal de Distrito de Nueva York, de 28 de octubre de 1994 (*MTV Networks v. Curry*). En ella se señala la importancia de un nombre de dominio, que incorpore un signo de la empresa, como un auténtico activo que facilita el contacto con los clientes. Además, se comparan los dominios con otros signos presentes en los EE.UU.; a saber: los números de teléfono "1-800", en los que aparecen palabras que mediante una determinada correspondencia con los dígitos, actúan como regla mnemotécnica, y en los que se pretenderá que el vocablo resultante evoque los signos distintivos de la empresa. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con este tipo de números de teléfono, no existe un directorio donde consten todos los nombres de dominio correspondientes a las empresas, circunstancia que acrecienta la importancia de contar con uno igual o muy semejante a las marcas u otros signos de la entidad.

También la doctrina alemana se ha hecho eco de la capacidad de los nombres de dominio para entrar en la política de signos distintivos de una empresa. Pero en este caso la equiparación se realiza con los indicativos de teletipo (*Fernschreibkennungen*), los cuales -como ha indicado el BGH- al incluir o hacer referencia al nombre comercial u otro signo del titular, aparecen generalmente como distintivo empresarial. Igual conclusión, se señala, es extensible a los nombres de dominio, ya que se cumplen, de igual modo, dos aspectos resaltados por el BGH en relación con los *Fernschreibkennungen*: la aparición de los indicativos durante las transmisiones y su presencia en la documentación comercial. En efecto, también los

nombres de dominio están presentes en la pantalla del ordenador (al menos cuando se emplea la *World Wide Web*) y es muy frecuente, además, imprimir las direcciones de Internet en los documentos de la empresa.

La doble función de los nombres de dominio a la que hemos hecho referencia, pese a no ser tan destacada, suele permanecer cuando se decide utilizar como dominio una expresión que no se corresponde con distintivos ya existentes, por cuanto se suelen buscar términos cortos y fácilmente recordables.

En todo caso, esta característica de los dominios se manifiesta fundamentalmente en el seno de la *World Wide Web*, dado el enorme potencial económico que esta aplicación de Internet encierra.. Al respecto, se ha señalado que el empleo cada vez más frecuente de programas de búsqueda en la “telaraña mundial” puede limitar el significado de los nombres de dominio como signos distintivos. Ello es así en la medida en que estos programas permiten al usuario seleccionar un criterio de búsqueda, presentando como resultado un listado de las diferentes páginas *Web* que hacen referencia al mismo. Pero en esa relación no siempre aparecen los nombres de dominio de los servidores, sino enlaces con las páginas correspondientes.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la conexión se realiza estableciendo como *anchor* -o parte del listado en la que se debe pulsar con el ratón-, la dirección URL, permitiendo así conocer quién está detrás de la página correspondiente. Además, pese al auge de estos programas, para los usuarios que quieren contactar con un concreto recurso, les sigue siendo de utilidad conocer la dirección, pues se ahorrarán la larga espera a la que generalmente obligan estos “rastreadores”. Por último, el uso cada vez más frecuente de las direcciones URL (y por ello del nombre de dominio) como elemento destacado en la publicidad viene a reafirmar, en todo caso, sus propiedades distintivas.



## 5.- La protección de los nombres de dominio como signos distintivos.

Si se tiene en cuenta que los dominios presentan esa doble capacidad identificadora, cabe plantearse si son potencialmente protegibles como tales signos distintivos, especialmente como marca o nombre comercial.

### 5.1. *Los nombres de dominio como marcas.*

La primera de las cuestiones ha sido contestada afirmativamente por la doctrina y reafirmada por la práctica de algunos registros nacionales de marcas. En concreto, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha admitido las solicitudes referidas a los nombres de dominio como marcas de servicios.

También en el Reino Unido, el Registro de marcas (U.K. Trade Marks Registry) ha publicado unas directrices sobre el "Registro de los nombres de dominios de Internet como marcas", admitiéndolos tanto como marcas de servicios como de productos.

En España, la OEPM, pese a que no ha elaborado ningún texto en el que se recojan las líneas que sigue en la materia, ha registrado ya algunos nombres de dominio como marcas. Los casos no llegan a la veintena, pero no sería de extrañar un rápido crecimiento del número de solicitudes. La mayoría de las marcas registradas lo han sido en la clase 38, al entender que los propietarios de las mismas ofrecen servicios por vía telemática, y en menor medida algunas se han incluido en la clase 35 del Nomenclátor.

Admitido, por tanto, en España el registro de los nombres de dominio como marcas, surge la pregunta de si es posible que el titular de uno de ellos se ampare en las previsiones del art. 3.2 de la Ley 32/1988. Es decir: si el titular de un nombre de dominio notorio en España puede reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada confundible con el mismo. Al respecto, aunque no es muy probable, cabe la posibilidad teórica de que la mera utilización de un signo como dominio origine un amplio

conocimiento del mismo por el público, en cuyo caso sería perfectamente aplicable el mencionado artículo.

### 5.2. *La tutela a título de nombre comercial.*

En cuanto a la protección de los dominios como nombre comercial, ésta sólo será posible si se los considera una denominación que individualiza a una persona física o jurídica en el desempeño de su actividad empresarial. Así sucederá cuando el ámbito de operaciones de la empresa se limita únicamente a ofrecer servicios o productos en el marco de Internet o cuando, siendo su campo de actuación más amplio, se utilice siempre el nombre de dominio como distintivo de la empresa.

## IV.- CONFLICTOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS.

La capacidad distintiva de los nombres de dominio acrecienta considerablemente la importancia de poder contar con uno igual a un signo de la empresa. No obstante, los criterios que se siguen en la actualidad a la hora de adjudicar los dominios hacen que no siempre sea posible que el titular de una marca u otro signo distintivo pueda obtener su registro como tal. Téngase en cuenta que no caben dos dominios idénticos en un mismo TLD, y que la asignación de los mismos se produce según el principio de prioridad en el tiempo, (*first come, first served*) y –hasta fechas recientes- sin examinar si se posee el derecho a emplear la denominación solicitada. Así las cosas, surge la posibilidad de que se produzcan dos tipos de supuestos: 1) Que alguien inscriba un dominio igual a una marca que no le pertenece y 2) Que se registre una denominación para la cual se posee un derecho de marca, pero que impide el registro en ese mismo dominio principal a quien es titular de otro derecho de marca sobre idéntico signo para productos o servicios diferentes.

Pues bien, este tipo de situaciones es fuente de conflictos, al igual que ocurre cuando se registra un nombre de dominio que provoca riesgo de confusión por su semejanza con una marca. En la práctica, de hecho, ya han

surgido contiendas entre nombres de dominio y marcas, lo que ha originado ciertas prevenciones por parte de las autoridades que asignan los primeros.

Salvo la excepción del NSI norteamericano, la mayoría de los *Network Information Centers* no han elaborado un sistema propio de resolución de disputas. Este es el caso del ES-NIC en España. No obstante, este centro tiene muy en cuenta la posible colisión entre los nombres de dominio y derechos de terceros y en cierto modo trata de evitarlos. Así se pone de manifiesto en las normas bastante estrictas, que rigen la inscripción de un nombre cuyo dominio principal sea “.es” y que el propio ES-NIC ha elaborado. Se trata de disposiciones dictadas unilateralmente por este centro, que se reserva el derecho de modificarlas si así lo exigiesen condiciones técnicas o de otra clase, y a las que debe someterse todo solicitante de un nombre de dominio como condiciones contractuales de su relación con el ES-NIC.

Según esta normativa, los nombres de dominio se asignarán siguiendo el principio de prioridad temporal. En cuanto a la legitimación para pedir y obtener un nombre de dominio, ésta corresponde a “las organizaciones legalmente establecidas en España, entendiéndose como tal toda persona jurídica de Derecho público o privado debidamente constituida de acuerdo con el marco normativo que las regule”

Objeto de la inscripción sólo podrá serlo, con carácter general, la denominación completa de la correspondiente organización, o bien un acrónimo de la misma lo más cualificado posible, de forma que sea directa y fácilmente asociable con el nombre oficial de la entidad. La única excepción a esta regla se produce en el caso de que se prefiera usar un nombre comercial o una marca registrados en la OEPM, a través de los que habitualmente se identifique al solicitante. Por obvias razones técnicas, se excluyen las marcas gráficas o tridimensionales, y tampoco se admiten los rótulos de establecimiento, dado su carácter local.

De esta regulación se deriva la adopción de medidas tendentes a impedir la existencia de confrontaciones, puesto que se exige que el peticionario tenga un derecho sobre el nombre y por lo tanto pueda

utilizarlo. Pero lo más relevante se encuentra en las prohibiciones absolutas de registro. Entre ellas se prohíbe el registro cuando el nombre de dominio “se asocie de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo o marca distintos de los del solicitante” (Norma 2.11.g.) Esta norma se aplica aunque el dominio coincida con la denominación de la organización solicitante y que claramente busca evitar perjuicios a terceros.

Esta rígida política de ES-NIC provoca que muchas empresas y organizaciones españolas estén solicitando dominios incluidos en TLDs internacionales, especialmente “.com”. Además, aunque se reduce considerablemente, no se elimina totalmente el riesgo de que se produzcan conflictos entre un nombre de dominio registrado en España y un signo distintivo protegido en nuestro territorio. Piénsese en que, dada la descoordinación existente entre el Registro Mercantil Central y la OEPM, a la hora de inscribir las denominaciones sociales, es posible que acceda al Registro una que coincide con una marca ya registrada. Y esta es una situación que la jurisprudencia ha considerado perfectamente válida cuando no exista conexión competitiva entre la actividad de la sociedad y los productos distinguidos por la marca, estimando que siempre que no se use a título de signo distintivo cabe mantener la denominación social. En estas condiciones, si se inscribe la denominación como dominio nacerá probablemente un conflicto, pues se impide el registro al titular de la marca.

En todo caso, el ES-NIC, consciente quizás de que las contiendas son inevitables, señala expresamente que “cualquier disputa sobre los derechos de uso de un determinado nombre de dominio habrá de ser resuelta entre las partes contendientes utilizando los cauces legales normales” (acuerdo bilateral, Juzgados y Tribunales competentes, arbitraje,...)

## **6.- Los conflictos ante los Tribunales: La aplicación del Derecho de marcas.**

El titular de un derecho de marca en España puede encontrarse, por tanto, con que un tercero inscribe como nombre de dominio una denominación idéntica o semejante al signo protegido. Cabe imaginar tres supuestos en función de que el nombre de dominio se incluya en “.es”, en un

dominio genérico (en especial “.com”), o en cualquier otro de carácter nacional. Cuando tenga lugar alguna de estas situaciones, es posible que el titular de la marca considere que se produce una lesión de su derecho y que acuda a los Tribunales en busca de defensa. En todo caso, existirá una lesión del derecho de marca, siempre que se cumplan los siguientes requisitos.

### *6.1.- Uso en el tráfico económico.*

El art. 31 LM establece, en primer lugar, que el tercero habrá de utilizar una marca o signo idéntico o semejante en el tráfico económico.

Decidir si el empleo de un nombre de dominio en la red implica un uso comercial requiere considerar las circunstancias concretas; fundamentalmente, el contenido que se ofrece en el ordenador identificado con ese nombre de dominio. Por ejemplo, en el caso de que se trate de una página *Web*, debe destinarse a fines publicitarios o emplearse para llevar a cabo ventas en la red. Este requisito se cumplirá generalmente cuando el dominio principal sea “.com”, pues, al estar reservado para las empresas, la inscripción en el mismo expresa ya una intención comercial. Por contra, tratándose de *Top level domains* de otro tipo, puede ser más frecuente encontrar dominios de segundo nivel usados únicamente para fines privados de comunicación.

De todo esto se deriva, por tanto, que el mero hecho de inscribir un nombre de dominio sin proceder a emplearlo efectivamente no será relevante para el Derecho de marcas. Sin embargo, en alguna ocasión, la jurisprudencia norteamericana ha admitido que hay uso comercial cuando se registra el dominio con la evidente intención de “venderlo”; operación en la que estará interesado básicamente el titular de un derecho de marca.

### *6.2.- Uso para distinguir productos o servicios.*

Otro de los requisitos exigidos por el art. 31 LM, es la utilización del signo para distinguir productos o servicios. En atención a la capacidad de los nombres de dominio para actuar a la vez como dirección y como identificador, puede cumplirse perfectamente esta exigencia, cuando se usa

una marca ajena como nombre de dominio. De hecho, el empleo en el tráfico económico implica generalmente esta finalidad distintiva. Así, ésta existirá si bajo el dominio se ofrecen bienes o servicios, o si se emplea en la publicidad, de tal modo que se establezca una conexión entre el signo y el producto correspondiente.

### *6.3.- Identidad o semejanza entre signos y entre productos o servicios.*

Para que se produzca una lesión de un derecho de marca es preciso que, de un lado los signos, y de otro lado, los bienes o servicios que se tratan de distinguir, sean idénticos o similares. Todo ello, siempre que “la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores” (art. 31 LM).

Para determinar si existe igualdad entre el dominio y la marca se prescindirá, por regla general, de los nombres de dominio de primer nivel. Cabría, por tanto, predicar la identidad total entre la marca “xyz” y el dominio “xyz.com”. Pero son imaginables algunas excepciones en aquellas hipótesis en las que los caracteres finales de la marca coinciden con un nombre de dominio principal. Cuando esto ocurre, si el dominio de segundo nivel registrado por la otra parte es igual a la marca, excluidos los caracteres coincidentes con el TLD, existirá igualdad. Así, serían idénticas la marca “bcd.com” y el dominio “bcd” incluido en “.com”.

Las cuestiones más interesantes surgen, no obstante, en las situaciones en las que no existe igualdad. Al respecto, cabe dudar de si se aplican sin más los criterios sentados por nuestra jurisprudencia a la hora de valorar la semejanza entre signos distintivos. Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo ha señalado -en reiteradas ocasiones- que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de la semejanza, han de ser los órganos jurisdiccionales los que fijen en cada caso su opinión. Y han de hacerlo mediante un estudio analítico y comparado, en el que ocupa un lugar preferente el criterio que propugna la visión sintética de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética, gráfica y mixta, y atendiendo a la impresión

que normalmente produce en el público consumidor.. Pues bien, considerando que la formación de un nombre de dominio está sujeta a límites más estrictos que los que afectan a la elección de una marca -pues no se puede acudir a imágenes, colores o a diferente tipografía-, parece claro que la comparación ha de ser meramente fonética. Y en este campo, la doctrina alemana- en argumentación extrapolable al Derecho español- ha considerado que debe permitirse un ámbito de coincidencia mayor. Sobre todo si se tiene presente que los usuarios de Internet son conscientes de que el simple cambio de una letra en un nombre de dominio implica acceder a un ordenador diferente.

Por lo que concierne a los bienes o servicios distinguidos, han de ser iguales, o al menos de la misma clase. En principio, no existirá infracción de la marca de un tercero cuando ésta se emplee como nombre de dominio y los productos o servicios ofrecidos bajo el mismo no guarden relación alguna con aquellos para los que se posee el derecho de marca. Sin embargo, el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo, de 2 de junio de 1999, adoptó medidas cautelares y prohibió el uso del nombre de dominio “nocilla.com”, en la página Web <http://www.nocilla.com>, que exhibía pornografía y facilitaba enlaces con empresas de ese sector, a pesar de que la marca “nocilla” identifica una crema a base de cacao y avellanadas. Es decir: a pesar de pertenecer a sectores distintos.

Por lo demás, en la mayoría de las ocasiones, tampoco cabe recurrir al Derecho represor de la competencia desleal, por dos razones. En primer lugar, porque el que emplea el nombre de dominio es titular de un derecho de marca sobre esa misma sucesión de caracteres. Y, en segundo lugar, porque el uso como dominio de un signo sobre el que no se posee un derecho de marca no siempre supone una práctica deshonesta. En este tipo de casos el titular de la marca no cuenta con ninguna medida de defensa, debiendo aceptar lo que no es más que una consecuencia del sistema de adjudicación de los nombres de dominio basado en el principio del *first come, first served*.

En relación con este tema hay que aludir al posible registro como nombre de dominio de una marca renombrada. En esta hipótesis, el titular de ese cualificado signo distintivo no podrá acudir al Derecho de marcas

español, que, como es sabido, no se ocupa adecuadamente de esta modalidad de marca. Así pues, en el caso de que se debilite o se produzca un aprovechamiento indebido de la marca renombrada (o de cualquier otra forma se perjudique a su titular), sólo cabrá invocar la Ley de competencia desleal. Siempre, claro está, que se cumplan las condiciones en ella requeridas, fundamentalmente, que exista finalidad concurrencial y que el acto sea contrario a las exigencias de la buena fe.

### 7.- Sujetos o entidades responsables de la lesión.

La reclamación por la eventual lesión del derecho de marca habrá de dirigirse contra el titular del nombre de dominio. En cuanto a la responsabilidad de los centros encargados de la adjudicación de los mismos, es un tema en el que no existen puntos de referencia en España. Si acudimos a la doctrina alemana nos encontramos que no existe acuerdo sobre la cuestión. Para algunos autores, es claro que las instituciones de registro colaboran en la infracción del derecho de marca, ya que sin su participación ésta no se produciría. De suerte que pueden ser parte en el correspondiente proceso de protección del signo distintivo. Para otros autores, esta responsabilidad debe existir únicamente en aquellos casos en los que resulta evidente que la concesión de un dominio vulnera el derecho de marca, al menos mientras se mantengan las condiciones actuales de los centros en lo que se refiere a insuficiente organización y personal. De lo contrario, se argumenta, podría producirse un auténtico colapso del sistema.

Habría que esperar, por tanto, a que los Tribunales españoles se enfrenten con algún supuesto de hecho en el que figure como parte demandada el centro que procede al registro para ver en qué dirección se inclinan.

En todo caso, esta cuestión es diferente a la de las cláusulas de exoneración de responsabilidad que figuran en los contratos celebrados entre estos centros y los solicitantes de los nombres de dominio, como ocurre en el "Formulario de Solicitud Electrónica (FSE)" del ES-NIC. Aun admitiendo la validez de este tipo de acuerdos, sus efectos se producen únicamente *inter*



*partes*, por lo que nada impediría al titular de la marca afectada demandar a ambas partes contratantes.

#### **8.- Referencia a la petición de transferencia del nombre de dominio.**

Otro aspecto de interés se presenta a propósito de lo que puede pedir el demandante en estos procesos. De acuerdo con el art. 36 LM cabe solicitar la cesación de los actos lesivos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosigan y, en su caso, la publicación de la sentencia a costa de la parte condenada. Ahora bien, el problema es decidir si es factible exigir una transferencia del nombre de dominio.

Por lo que respecta al ES-NIC, los Tribunales pueden requerir al mismo para que anule el registro de un dominio, como medida destinada a impedir que continúe la acción dañosa. Pero no podrán decretar la adjudicación al titular de la marca. Este último deberá, en todo caso, presentar la oportuna petición del nombre de dominio.

### **V.- LOS TRABAJOS INTERNACIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS DE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO**

Los problemas que plantea la configuración actual del sistema de nombres de dominio han originado diversos trabajos internacionales destinados a buscar nuevas soluciones, sobre todo en punto a los conflictos entre los dominios y las marcas. Este problema se abordó a comienzos de 1996 en el marco del Comité Internacional Ad Hoc, conocido con el nombre de sus siglas inglesas (IAHC), que elaboró el “Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet” en mayo de 1997. A la luz del asesoramiento prestado por la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y la solución de controversias, el IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervisión de Política (POC)) elaboró un sistema de solución de controversias para los conflictos eventuales entre marcas y nombres de dominio.

Uno de los acontecimientos más recientes en torno a estos debates sobre la futura organización y administración del sistema de nombres de dominio ha sido la publicación de una “Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet” del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, denominado el “Libro blanco”, publicado el 5 de junio de 1998, que es el resultado de extensos debates públicos celebrados a nivel internacional. En el “Libro blanco”, los EE.UU. instan a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a que inicie un proceso para examinar las cuestiones relativas a los nombres de dominio, con especial referencia a los problemas de marcas.

De hecho, la OMPI ha realizado ese proceso combinado de consultas virtuales por Internet con consultas reales efectuadas en distintas regiones del mundo, con el objetivo de lograr el consenso entre todos los partícipes de Internet sobre las cuestiones señaladas en el “Libro blanco”. Fruto de estas consultas ha sido la publicación en abril de 1999 del informe definitivo de la OMPI sobre el abuso de las marcas en Internet, en el que se examinan cuatro sectores:

- 1) La prevención de controversias en materia de marcas y nombres de dominio.
- 2) La protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas en los dominios de nivel superior genérico.
- 3) El impacto que tendría en los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, la adición de nuevos dominios de nivel superior genéricos.
- 4) En fin, la OMPI también formula una serie de recomendaciones destinadas a satisfacer las preocupaciones de la comunidad de usuarios de Internet en rápida expansión y también reconoce los diversos objetivos sociales, comerciales y de comunicación para los que se utiliza Internet.

En síntesis, algunas de las recomendaciones clave de la OMPI, son las siguientes. En primer lugar, deberá establecerse un sistema administrativo uniforme y obligatorio para la solución de controversias, que examine los casos de mala fe, registros abusivos y lo que se conoce como ocupación ilegal del espacio cibernético. Utilizando este sistema, grupos de tres expertos aplicarán procedimientos ágiles, rápidos y económicos, descritos en el informe, para revisar las reivindicaciones múltiples y suprimir los casos de abuso flagrante de derechos de los titulares de marcas, dejando los casos más complejos a los tribunales.

En segundo lugar, se fijará también un sistema mediante el cual en los casos de las marcas famosas a nivel mundial, los tribunales puedan establecer exclusiones que prohíban a terceros el registro de las marcas como nombres de dominio en gTLD. La situación de estas marcas quedará determinada por un grupo de expertos que se conformará sobre la base de una lista administrada por la OMPI.

En tercer lugar, el informe de la OMPI recomienda un estudio y consultas adicionales sobre la viabilidad de añadir dominios diferenciados no comerciales y limitados por su uso y que puedan resolver las necesidades de privacidad y libertad de expresión de Internet. En tales dominios, los usuarios podrían convenir en que sus datos de contacto permanezcan privados a condición de que no realicen actividades comerciales ni participen en actos que puedan infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. No obstante, la OMPI reconoce que la sugerencia requiere mayores consultas antes de que se pueda formular una recomendación al respecto.

Finalmente, siempre y cuando las recomendaciones del informe sean adoptadas y aplicadas, la OMPI considera que es posible introducir nuevos gTLD. No obstante, mantiene que cualquier nuevo dominio de esta clase deberá, en cualquier caso, añadirse al sistema de nombres de dominio en forma lenta y controlada para garantizar que el impacto de esta experiencia pueda vigilarse y evaluarse.

## VI.- REFERENCIA A OTROS SUPUESTOS DE CONFLICTOS DE MARCAS EN INTERNET.

Además de los problemas que plantean los nombres de dominio, las marcas pueden verse implicadas en otro tipo de conflictos acaecidos en la red.

1) Así, es posible que en el seno de la World Wide Web, se establezca una conexión entre varias partes de la misma web o varias páginas web distintas utilizando para ello una marca ajena. En efecto, las diferentes páginas web aparecen conectadas con un vínculo que aparece en la pantalla del usuario destacado con ciertos recursos gráficos (generalmente subrayado y color). Detrás de este vínculo se encierra la dirección de la página web de destino, de forma que, pulsando con el ratón del ordenador en este vínculo se transmite una orden al programa de búsqueda del ordenador del usuario, de tal modo que se accede directamente a la página web con la que se establece la conexión.

Pues bien, como decíamos, en muchas ocasiones el vínculo que aparece remarcado en la pantalla del ordenador es una marca ajena. Esto puede provocar la reacción del titular de ese signo distintivo. Sin embargo, entendemos, coincidiendo en este punto con Massaguer, que el establecimiento de vínculos no autorizados no puede ser considerado un supuesto de violación de la marca. En efecto, la marca ajena no se utiliza para distinguir productos o servicios, sino para establecer una conexión inmediata con una página web (o con otro recurso de Internet ajeno). Por ello, no se cumple el requisito del art. 31 LM en el sentido de que toda lesión de una marca requiere que el tercero lo use en función distintiva.

2) Junto a la problemática anterior, conocida generalmente con el término inglés de "linking", existe otra parecida que recibe el nombre de "framing". Al igual que el "linking", el "framing" consiste en la conexión entre dos páginas web. Pero en este último caso, la conexión no se establece de forma que el usuario accede en su propio ordenador y con empleo de las herramientas de búsqueda instaladas en su ordenador a otra página web. Aquí la conexión se establece directamente a través de la página web, desde la

que se establece la conexión, con la que el usuario no pierde en ningún momento la conexión. En otras palabras, en la pantalla continua apareciendo la dirección de la primera página web, pero aparecen contenidos de la segunda, enmarcados por elementos de la primera.

De nuevo, coincidimos aquí con Massaguer cuando afirma que en los supuestos de “framing” la utilización de la marca ajena es un uso en función de marca, desde el momento en que distingue productos o servicios (los que ofrece el titular de la marca en los recursos Internet que en ese modo se apropian). Además, parece susceptible de generar un riesgo de inducción a errores, fundamentalmente porque se puede pensar que existe una licencia o autorización para emplear la marca ajena. Por otra parte, y de forma acumulativa, el “framing” puede constituir también un supuesto de competencia desleal, por aprovechamiento de la reputación ajena.

3) Finalmente existe otro tipo de uso de la marca ajena en Internet, que carece de relevancia para el Derecho de marcas. Se trata del uso del signo ajeno en el lenguaje HTML, es decir, en el lenguaje de redacción y formateo empleado en la WWW; y, por tanto, de modo no perceptible por el ser humano. En concreto en la meta-tag key section, que es la sección que es localizada por los buscadores de recursos en la red. Por ello, el usuario que introduzca la marca como palabra de búsqueda encontrará también la página web del tercero.

Es obvio que aquí no se produce un uso en función de marca y que, por ende, no existe vulneración de la marca. No obstante, se puede recurrir al Derecho represor de la competencia desleal, como acto de confusión o como aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

