

LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET COMO SIGNOS DISTINTIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

DOMAIN NAMES AS DISTINCTIVE SIGNS AND PERSONAL DATA PROTECTION

Claudia Pazó Jaudenes

Universidad Ceu San Pablo

RESUMEN: Los nombres de dominio son un elemento clave para poder operar en internet, en el que se provee cada nombre de dominio que conecta con un ordenador. Además la protección de datos de carácter personal es necesaria para proteger a las personas del mal uso de sus datos personales y evitar la violación del derecho fundamental de privacidad de acuerdo con el artículo 18.4 de la Constitución Española.

PALABRAS-CLAVE: ley de competencia desleal; nombres de dominio; signos distintivos; protección de datos de carácter personal.

ABSTRACT: *The domain name system of the internet is a key element for the operation of internet, as by providing unique names for each computer connects to internet.*

INTRODUCCIÓN

¿De qué hablamos cuando hablamos de nombres de dominio? ¿Estamos ante

Therefore, the protection of personal data is necessary to protect people from misuse of personal data and avoid any violation of the fundamental right to privacy in accordance with article 18.4 of the spanish constitution.

KEYWORDS: *competition law; domain names; distinctive signs; data protection.*

SUMARIO: Introducción; 1 Consideraciones generales sobre el derecho de los signos distintivos en internet; 2 Nombres de dominio; 3 Normativa internacional, comunitaria y española; 4 Jurisprudencia comparada; Conclusiones; Bibliografía.

SUMMARY: *Introduction; 1 General considerations about distinctive signs; 2 Domain names; 3 International law, european law and spanish law; 4 Comparative legal jurisprudence; Conclusions; Bibliography.*

un nuevo signo distintivo? ¿Podemos considerarlo extensiones como signos distintivos existentes? ¿Cuáles son los derechos que ostentan sus titulares? ¿Cuáles son los límites a sus derechos?

Y ¿Qué aspectos se deben considerar en materia de protección de datos? Todas estas preguntas obtienen su respuesta a lo largo de la presente obra.

Esta cuestión supera el ámbito puramente teórico, de la misma forma que los nombres de dominio han superado su carácter inicialmente técnico para convertirse en un activo de gran importancia para las empresas y entidades con presencia en Internet. Si se llegara a la conclusión de que un nombre de dominio es un bien jurídico susceptible de protección per se, se abriría un importante abanico de posibilidades de disposición por parte de sus titulares, las cuales podrían constituir una importante fuente de ingresos para aquéllos¹.

Aplicando los criterios establecidos por el mencionado artículo a los signos distintivos, se ha generalizado la opinión entre los autores² que los mismos serán susceptibles de ser considerados como objeto de propiedad cuando así lo prevea expresamente el derecho positivo. En efecto, de acuerdo con LACRUZ³, los signos distintivos se incluyen dentro de la categoría general de bienes inmateriales, los cuales define como aquellos «productos de la mente y la conciencia humanas capaces de manifestación exterior difundible o repetible que pueda ser en alguna forma monopolizada y a los que la ley concede su tutela en forma de derechos de autoría y utilización en exclusiva» 35. Teniendo en cuenta dicha concepción, la ley debe reconocer expresamente la aptitud de un signo distintivo para ser objeto de propiedad.

Nuestro Código Civil ni siquiera menciona la propiedad industrial entre las propiedades especiales contempladas en el Título IV del Libro II bajo la rúbrica “De algunas propiedades especiales”; así en su Capítulo I trata sobre “Las Aguas”; el Capítulo II atiende a la rúbrica “De los minerales”; y finalmente, el Capítulo III versa sobre “La Propiedad Intelectual”.

¹ En este sentido, cabe tener en cuenta, por ejemplo, que desde 1999 un banco surcoreano ofrece, entre otros productos financieros dirigidos a los mercados de las nuevas tecnologías, hipotecas sobre nombres de dominio (para más información ver «Mortgages for Domain Names» publicado en el sitio web de BBC News el 23 de noviembre de 1999 y disponible en <http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/533455.stm>). Para un análisis más detallado de la evaluación del potencial valor económico de los nombres de dominio ver «What's in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral», Jacqueline LIPTON, *The Journal of Information, Law and Technology*, 1999, Issue 2 (disponible en <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/99-2/lipton.html>).

² En este sentido, ver MANRESA y NAVARRO, José M^a y otros, «Comentarios al Código Civil español», Tomo V, pg. 37, Editorial Reus, 1972.

³ LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, «Elementos de Derecho Civil III. Derechos Reales», Volumen 1^o, 3^a edición, Editorial José M^a Bosch.

En la actualidad asistimos al nacimiento de una nueva sociedad, la “Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías” basadas esencialmente en Internet y los grandes avances tecnológicos que, en principio, nos facilitan el día a día.

Las nuevas tecnologías digitales y los medios de comunicación basados en las mismas están generando una globalización o interrelación mundial de las relaciones empresariales de producción y distribución de bienes y servicios, de las relaciones profesionales de asesoramiento y gestión y, por último, de las relaciones derivadas de la creación e intercambio de información de todo tipo sea ya con fines comerciales o no. No podemos dejar al margen, la contribución de “la red” a la mercantilización de la sociedad y, sobre todo, a la globalización económica y cultural.

Internet se ha convertido en apenas una década en un fenómeno social multifuncional de gigantescas dimensiones cuya potencialidad comienza a ser intuita. El punto de partida es que todos los ordenadores que dan acceso a una *página web* precisa ser identificado, lo que se lleva a cabo, a través de un código numérico perfectamente distinguible. De tal manera, para posibilitar una navegación fluida por la red se creó un sistema paralelo de identificación utilizando un código alfanumérico. Este sistema de nombres de dominio (“Domain Name System en adelante, DNS”), en el cual los dominios son entregados por una autoridad u organismo de gestión, se articula en dos niveles: el primero, viene predeterminado por las instituciones de gestión, alude a amplios campos de actividad o a concretos espacios geográficos. El segundo, es elegido libremente por el solicitante, es otorgado en base a un criterio de preferencia temporal.

Obviamente, el nombre de dominio es una dirección electrónica alfanumérica que posibilita la comunicación en Internet entre los distintos equipos informáticos conectados a la red. Sin embargo, la funcionalidad del nombre de dominio va más allá. Cuando su usuario participa en el mercado electrónico, esto se complica, porque parece obvio pensar que el nombre de dominio no sólo va a desarrollar la función técnica anteriormente señala, sino que irá aparejado a funciones que se aproximan al nombre comercial, a la marca, e incluso a otros signos distintivos. Esto es así porque Internet ha abierto un mercado en el que los operadores económicos se hacen presentes y que sin el perjuicio de que se utilicen signos distintivos tradicionales, parece claro que el nombre de dominio es el primer signo que sirve para identificar (mejor dicho, acceder) al operador económico. Podemos concluir, que los nombres de dominio

desarrollan funciones de los signos distintivos tradicionales, pero con la gran diferencia de carecer de un régimen jurídico dirigido a posibilitar el desarrollo de tales funciones. Para poder centralizar el problema, debemos pensar en quién otorga los nombres de dominio y quién otorga una marca y todos aquellos requisitos que son necesarios para tal fin.

CAPITULO I

1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET

1.1 LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PROTEGIDOS EN INTERNET

Los servicios de la Sociedad de la Información dependen del uso de los signos distintivos. Sin ellos, no resulta posible la conexión entre lo presentado en el soporte informático y el mundo fuera de la red. La aparición de Internet ha incrementado de forma notable el valor de las marcas y de los nombres comerciales notorios o renombrados, pues permite obtener la confianza del consumidor. Esta confianza es escasa en la red debido a la facilidad que existe en este ámbito para engañar a los consumidores o usuarios.

Las marcas distinguen los productos o servicios usados por un empresario en el tráfico económico de los restantes productos de naturaleza idéntica o similar. Por otra parte, los nombres comerciales distinguen al empresario de los restantes que desempeñan actividades semejantes que son el objeto de la propiedad industrial, marcas y nombres comerciales⁴. Los tradicionales signos distintivos se pueden definir como aquellos que indican una determinada procedencia empresarial en el mercado, y de este modo permiten distinguir las actividades, establecimientos, productos y servicios de un empresario de los de sus competidores. En este sentido, los nombres y apellidos de las personas físicas, los títulos nobiliarios y las denominaciones de ciertas instituciones⁵ pueden emplearse como signos distintivos en la red, de este modo, se consigue la confianza, tan valorada en este ámbito, de los consumidores y usuarios y, a su vez, designan un origen empresarial.

⁴ Los rótulos de establecimientos tienen una protección sólo local y temporal, tal como expone la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Marcas.

⁵ Los protegidos mediante prohibiciones absolutas de registro en el Derecho de marcas. No, con carácter general, las denominaciones sociales.

De esta manera, podemos llegar a entender, bajo mi punto de vista, que los nombres de dominio tendrán también la naturaleza de un signo distintivo⁶ en base a que el carácter de signo distintivo depende de su uso; pero no debemos olvidar, que esta afirmación es igualmente válida para aquellos signos registrados como marcas o nombres comerciales, que pueden usarse también con finalidades no distintivas. En mi opinión, los nombres de dominio son signos distintivos, también, cuando sean utilizados para actividades empresariales, en la medida en que se distinguen, a través de la correspondiente IP, los establecimientos mercantiles de los comerciantes en Internet, aplicando la analogía, de tal manera que al igual que los rótulos distinguen establecimientos mercantiles fuera de la red⁷.

Los nombres de dominio se pueden considerar como la “reputación” (goodwill) de un empresario, por este motivo, los dominios han llegado a convertirse en importantes activos empresariales. Algunos de ellos, incluso, por su carácter genérico nunca podrían llegar a ser registrados como marcas o nombres comerciales.

En referencia a las denominaciones de origen⁸, marcas de colectivas y de garantía, y otros signos semejantes no son propiamente signos distintivos, aunque a los efectos de este trabajo los consideraremos como tales, en base a su naturaleza está destinada para la identidad en el mercado del origen o las características de los bienes o servicios.

Hay otros signos distintivos que se usan en Internet, que no son signos distintivos propiamente dicho en el concepto tradicional. Es el caso, por ejemplo, de las denominaciones sociales y otros nombres de corporaciones o instituciones,

⁶ CARBAJO CASCÓN Fernando, *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio* (p 58), 2ª Edición. Aranzadi 2002 “...no es un signo distintivo, ni tampoco tiene por sí mismo una función distintiva genuina, lo cual no impide que eventualmente de manera cada vez más frecuente desarrolle funciones distintivas de diferente naturaleza en Internet, asociando el dominio conscientemente al sujeto, actividad o prestaciones que se encuentran en la web a que da acceso”. LEMA DEVESA Y GARCIA VIDAL hablan de la “doble función de los nombres de dominio” (Problemas de Derecho de Marcas en Internet, Informática y Derecho, nº 31, 1999, pp112 y ss. JOSÉ MASSAGUER, por otra parte habla de “signos distintivos atípicos” en su obra “Conflictos de Marcas en Internet” (p. 11116).

⁷ La comparación entre los nombres de dominio y los rótulos de establecimiento fue planteada por primera vez por MASSAGUER, *Conflictos...*, cit, p. 111128.

⁸ Real Decreto 1643/1999, de 22 de octubre, y el Título III de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, cuyo ámbito de aplicación, en un principio, era el sector vinícola que se extendió a otros productos alimentario gracias a la Disposición Adicional Quinta.

las denominaciones de cargos públicos o privados, los nombres y apellidos, los títulos nobiliarios, entre otros. Cada uno de ellos tiene su propia regulación, que impide en determinados supuestos su uso no autorizado. No obstante, en la medida en que se empleen en el mercado con finalidad concurrencial pueden dar lugar a problemas de competencia desleal.

Para la resolución de controversias jurídicas relativas a signos distintivos deberemos atender sobre todo a la percepción que tengan los usuarios de la red del signo utilizado. En esta materia las percepciones importan más que las realidades, por tanto, el método que se debe adoptar a de ser flexible y no extremadamente formalista.

1.2 EL GRUPO NORMATIVO QUE REGULA EL USO EN INTERNET DE SIGNOS DISTINTIVOS (Y EN SU CASO EL DE OTRO SIGNOS DISTINTIVOS PROTEGIDOS) CON FINALIDAD CONCURRENCIAL

Cada uno de los signos distintivos que se han mencionado se regula por sus propias normas específicas. Sin embargo, los podemos llegar a la conclusión de que forman un grupo normativo único todas las que regulan su uso con finalidad concurrencial, y en especial, las relativas a marcas, nombres comerciales, competencia desleal⁹, publicidad y tutela al honor, la cual aplica tanto a personas físicas como jurídicas¹⁰.

⁹ Las normas reguladoras del Derecho de marcas forman un grupo normativo único con algunas normas dictadas en materia de competencia desleal.

¹⁰ En relación con el derecho al honor de las personas jurídicas, debemos tener en cuenta la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1997, nº 861/1997, ponente Xavier O'Callaghan Muñoz. En esta sentencia se expone "una persona jurídica que es atacada en su buena fama, su prestigio o su honor, tiene indudablemente acción para su protección, sea persona jurídica personalísima (universitas personarum), sea del tipo patrimonialista (universitas bonorum). El problema que se plantea es si este honor, fama o prestigio entra en el ámbito de derecho fundamental que reconoce el art. 18.1 CE, desarrollado por la LO 1/1982, de 5 de mayo, y con la misma normativa procesal de la L 62/1978, de 26 de diciembre, o bien queda fuera del mismo y su protección se halla en el ámbito general de la llamada responsabilidad extracontractual prevista en el art. 1902 CC que se ejercita por el proceso declarativo ordinario que corresponda según su cuantía.

La doctrina de esta Sala, en este momento, es clara y sigue la que había iniciado la S. 9 de diciembre de 1993 y desarrolla la del Tribunal Constitucional 139/1995, de 26 de septiembre, que deniega el recurso de amparo que se formuló contra la anterior. Esta sentencia del Tribunal Constitucional expone una doctrina que se resume de la siguiente manera: ninguna norma constitucional ni de rango legal impide que las personas jurídicas puedan ser sujetos de los derechos fundamentales; la Constitución contiene un reconocimiento de derechos fundamentales para determinados tipos de organizaciones; aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a su propia estimación no es patrimonio exclusivo de las mismas; el significado del derecho al honor ni puede no debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas; la persona jurídica puede ver

La expresión “finalidad concurrencial” se usa por ser la empleada por el art. 2 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD) comprende cualquier acto objetivamente encaminado a participar o influir en la entrega de bienes y en la prestación de servicios de un mercado, con independencia de que el agente sea o no un competidor del perjudicado¹¹.

Los principales textos normativos de aplicación en el ordenamiento español en relación con el uso de signos ajenos con finalidad concurrencial serán la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM, que ha derogado la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en adelante LM1988)¹², la LCD anteriormente citada, los artículos 16 y 17 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, acuerdo ADPIC), el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo, CUP) y en especial su art. 10 bis), la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en adelante, LGP), el art. 18 de la CE y la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen (en adelante, LOPH).

Como defiende MASSAGUER, la Ley de Marcas (y los tratados internacionales relativos a esto) tienen una relación de “complementariedad relativa” con la LCD¹³; en primer lugar, siempre se debe examinar el ámbito

lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer su consideración ajena”.

En esta sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 1997 se citan las sentencias del mismo Tribunal de 14 de marzo de 1996 (Fundamento 3º, nº 3, subapartado a)) y 20 de marzo de 1997, y se afirma que “en la Constitución española no se contiene pronunciamiento alguno acerca de la titularidad del derecho al honor en relación a las personas jurídicas, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 que proclama que los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas”, “a partir de la STC 26 de septiembre de 1995, se puede afirmar que de la propia sistemática constitucional el significado de derecho ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección de las personas jurídicas”. La sentencia de 9 de octubre de 1997 declara, en conclusión, que “la persona jurídica tiene derecho al honor, protegido constitucionalmente por el art. 18.1 CE, regulado por la L1/1982, de 5 de mayo, y por la normativa procesal de la L 62/1978, de 26 de diciembre y, por tanto, tiene legitimación activa en el proceso ejercitado conforme a esta última Ley. En este sentido se acoge el primer motivo de casación que permite entrar en el fondo del asunto, planteado en el segundo motivo de casación”.

¹¹ JOSE MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, pp. 122 y ss.

¹² MASSAGUER, Comentario...cit., p.107 entiende que la Ley de Marcas (dentro de su propio ámbito) es de aplicación preferente a la Ley de Competencia Desleal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de ésta en lo que ambas resulten compatibles.

¹³ Vid. MASSAGUER, Comentario..., cit., pp. 82 y ss. en esta misma línea destaca MONTIANO MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, pp. 130 y ss.

de aplicación de ambas normas y los intereses jurídicos protegidos por ellas coinciden. En caso afirmativo, se procederá a aplicar la LM (no olvidemos, que ésta puede remitirse a la LCD). En caso negativo, podrá aplicarse la LCD, para que sea aplicable la protección que dispensa la LM a los titulares de marcas y nombres comerciales será preciso acreditar, la finalidad concurrencial, el uso del signo distintivo en el tráfico económico para distinguir productos, servicios o actividades.

En cuanto a la LGP, según MASSAGUER, la relación es distinta “un eventual conflicto entre la LGP y la LCD ha de resolverse [...] a favor de esta última” si bien, al ser ambas leyes compatibles, deberá optarse por la aplicación concurrente de las dos¹⁴.

La relación entre las normas anteriores y la LOPH, cuando ésta sea aplicable¹⁵, obedece, en mi opinión, y siguiendo a Javier TORRE DE SILVA Y LOPEZ LETONA¹⁶, a un tercer patrón diferente en la medida de que “el perjudicado puede optar entre la protección dispensada por una y otra norma siempre que ambas sean de aplicación”, en contra MASSAGUER¹⁷. Esto se debe a que una Ley ordinaria, como la LCD impida la aplicación de otra con carácter orgánico (la LOPH) que desarrolla un derecho fundamental explícito en la CE y la necesidad de garantizar, una tutela sumaria y preferente como recoge el art. 53.2 de la Constitución, que expone “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.

1.3 LAS TRES CATEGORÍAS DE PROBLEMAS QUE PLANTEA EL USO COMERCIAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET

La clasificación que se pretende realizar no debe considerarse como exhaustiva ni limitativa, simplemente enumerativa

¹⁴ Sobre la relación entre la LCD y la LGP, MASSAGUER, *Comentario...cit.*, pp. 60 a 67.

¹⁵ No siempre las prácticas denigratorias constituyen vulneración del derecho al honor. Habrá que atender al caso concreto.

¹⁶ TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA, JAVIER. Internet, propiedad industrial y competencia desleal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 19.

¹⁷ MASSAGUER, *Comentario...*, cit. pp. 295 y ss.

La LCD en su art. 5, establece una cláusula, comúnmente llamada “cláusula Paz-Ares” *“se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”*. En este precepto, al igual que en el art. 7.1. Código Civil¹⁸, se utiliza la buena fe en un sentido objetivo, como regla de conducta¹⁹. De forma análoga el art. 10 bis 2 CUP dispone que *“constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”*.

Las prácticas asociadas al uso desleal de tales signos pueden incluirse en tres grupos: el primero, el que crearía un riesgo de confusión en el público; el segundo contendría la dilución de signos distintivos notorios o renombrados, y el tercero las prácticas denigratorias y de comparación desleal.

A) LA CREACIÓN DE UN RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO, INCLUYENDO EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

En Internet es bastante frecuente la creación desleal de un riesgo de confusión en el público, incluimos aquí también, el riesgo de asociación y, por supuesto, los supuestos de engaño, además, de la explotación de la reputación ajena.

No sólo habría que mencionar el uso como nombres de dominio de signos registrados como marcas o nombres comerciales ajenos, sino también los conflictos entre nombres de dominio semejantes, determinadas prácticas asociadas al uso de enlaces informáticos (links), el uso de “metatags” y “keywords”, y el uso de palabras en el nombre de dominio o en el título o contenido de la página principal que, aunque no empleen directamente una marca o un nombre comercial protegidos, hacen suponer a los visitantes que la página tiene alguna

¹⁸ MASSAGUER, *Comentario...*, cit., pp. 152 y ss. Este precepto ha de interpretarse en conjunto con el art. 38 CE, que consagra la libertad de empresa, y con el 7.1 del Código Civil, que exige que el ejercicio de los derechos sea “conforme a las exigencias de la buena fe”.

¹⁹ Ver Dictamen del Consejo de Estado número 3555/2000, de 25 de enero de 2001, en el que se distinguen los dos sentidos (subjetivo y objetivo) con los que se utiliza la buena fe en nuestro ordenamiento. La jurisprudencia declara expresamente este carácter objetivo de la buena fe en la legislación de competencia desleal, y lo vincula al art. 7.1. CC “como ya expresó la sentencia de 8 de julio de 1981, es una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atendimento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena” (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1998, número 331/1994, Sala 1ª).

relación con otra empresa o con otra marca o nombre comercial registrados. Debemos recordar que el riesgo de confusión está regulado en los arts. 6 y 12 LCD, 6.d) LGP, y arts. 6.1, 8,34 y 87.3 LM y arts. 16.1 y 2 del Acuerdo ADPIC, arts. 6 bis y ss. CUP y art. 7.6 LOPH.

La LCD considera desleal *“todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno”*, y aclara que es desleal la creación de un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación. La LGP expone lo que se considera por publicidad desleal, *“la que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles”*. En referencia al riesgo de explotación de la reputación ajena, debemos atender a lo dispuesto en el art. 12 de la LCD la cual considera *“desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”* y en especial *“el empleo de usos distintivos ajenos”*.

Las normas actualmente vigentes protegen a los titulares de marcas notorias registradas frente al empleo por terceros del signo para distinguir productos o servicios que no sean similares si dicho uso indica *“un enlace”* entre los productos o servicios y el titular de la marca registrada y a *“condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*²⁰. La vigente LM ha extendido esta protección a los supuestos de *“aprovechamiento indebido”* o *“menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre”* de las marcas o nombres comerciales notorios o renombrados. También intenta evitar que el titular del nombre de dominio o quien use ese signo distintivo en Internet lo registre como marca incluso, si distinga productos, servicios o actividades no similares, tal como exponen los arts. 8 y 51.1.b) LM.

En la medida en que se vulnere el honor de su titular, el art. 7.6 LOPH permitirá perseguir *“la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”*.

²⁰ Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: arts. 4.4.a) y 5.2.

B) LA DILUCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIOS O RENOMBRADOS.

Este grupo hace referencia a la dilución de las marcas notorias o renombradas o de otros signos distintivos igualmente notorios o renombrados²¹. A diferencia de la asociación, en el caso de la dilución de una marca notoria el público es consciente de que no hay ningún tipo de relación, ni por tanto, asociación entre el titular de la marca notoria y quien emplea deslealmente un signo que la diluye. Quien diluye una marca renombrada o notoria no tiene por qué comercializar productos o servicios similares a los distinguidos de la marca.

Constituye dilución, el deterioro de la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir bienes o servicios²². El uso de elementos publicitarios así como, de signos que recuerden la marca renombrada o notoria, para comercializar productos o servicios diferentes de inferior calidad, puede ver perjudicada su fama (tarnishment); incluso, aunque la calidad de los productos o servicios sea semejante ya que ésta práctica puede hacer perder el carácter distintivo a la marca notoria o renombrada.

Estos problemas están contemplados en los arts. 11 y 12 de la LCD, que regulan, respectivamente, los actos de imitación que sufren un aprovechamiento indebido de la reputación ajena y el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquiridas por otro en el mercado.

En el ámbito específico del Derecho de marcas, es decir, siempre que exista uso del signo distintivo en el tráfico económico para distinguir productos o servicios, la protección de las marcas notorias registradas frente al uso del signo por terceros que cause su está regulado por el art. 16.3 del Acuerdo ADPIC, completando esta regulación por el art. 34.2 c) de la LM, que permite al titular de la marca registrada prohibir el uso de signos semejantes o que conlleven a la confusión del público para productos, servicios o actividades no similares, cuando *“con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes y 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 el nombre de dicha marca registrada”*. Esta regulación se complementa con las prohibiciones de registro que contempla el art. 8 de la LM.

²¹ Vid. MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, y MASSAGUER, *Comentario...cit.*, p. 381.

²² TORRE DE SILVA Y LOPEZ LETONA, J. *Internet, propiedad industrial y competencia desleal*, cit., p. 22.

C) LAS PRÁCTICAS DENIGRATORIAS, DE ENGAÑO Y DE COMPARACIÓN ILÍCITA

El tercer grupo de prácticas desleales directamente relacionadas con el uso de signos distintivos incluye, las prácticas denigratorias y de engaño y de comparación ilícita. Una de las características esenciales de Internet es la posibilidad de comparación de bienes y servicios de forma gratuita y rápida; y dada la falta de control y de normas que regulan la red la mayoría de las veces, resulta que estas prácticas de comparación incurren en la denigración del producto, servicios o actividades. En la red es característico encontrarnos páginas en la que los consumidores particulares expresan sus opiniones. La determinación de cuándo una publicidad es denigratoria, induce a engaño o es deslealmente comparativa es en ocasiones difícil de establecer.

Estos problemas están regulados en los arts. 7,9 y 10 de la LCD, también, en los arts. 4, 6.a) y 6.c) de la LGP, así como, los arts. 30 y 34 de la LM; finalmente, también están contemplados en los arts. 10 bis del CUP, y en algunas ocasiones es de aplicación el art. 7.7 LOPH.

El art. 9 de la LCD considera desleal *“la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”*. Así pues, no basta sólo con la exactitud de las manifestaciones para evitar la deslealtad y la denigración, es preciso que sean *pertinentes*. Por otra parte, el texto normativo de publicidad, establece *“es publicidad desleal la que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades”*. Cuando el signo afectado sea una marca, será de aplicación la LM, sus arts. 30 y 34, que anteriormente ya hemos mencionado, es decir, podrá prohibir el uso de publicidad ajena en el titular de la marca; y en especial los arts. 10 bis, apartados 3.2 y 3.3. CUP. Finalmente, no resulta raro que en estas prácticas se vea afectado el honor de las personas, por tal motivo, también, podremos invocar el art. 7.7. de la LOPH que considera intromisión ilegítima *“la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena”*. Recordemos que no siempre las prácticas denigratorias constituyen vulneraciones del derecho al honor²³.

²³ El Tribunal Constitucional en sus sentencias 40/92, de 30 de marzo, y 223/92, de 14 de diciembre, declara que no es necesariamente lo mismo el honor de la persona y su prestigio profesional. No constituye lesión del derecho fundamental la mera crítica a la pericia de un profesional en el ejercicio de una actividad, aunque la difusión de hechos directamente relacionados con el desarrollo y ejercicio

Los actos de publicidad comparativa para ser lícitos deben referirse a extremos análogos o afines, relevantes o esenciales y objetivamente demostrables o comparables, tal y como se expone en los arts. 10 LCD y 6.c) LGP, y a productos o servicios similares, que no sean desconocidos ni de limitada participación en el mercado. También, en algunos casos, la legislación sobre marcas puede aplicarse para impedir el uso de signos ajenos para realizar publicidad comparativa fuera de los límites establecidos en la ley.

1.4 LÍMITES COMUNES AL CARÁCTER DESLEAL DE LAS PRÁCTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS: USO DESCRIPTIVO, INFORMATIVO O COMPARATIVO, USO COMO NOMBRE PROPIO EN EL MERCADO Y MENCIÓN NO COMERCIAL DEL SIGNO

Los tres grupos de prácticas desleales anteriormente descritas tienen en común sus límites, es decir, resulta lícito el uso descriptivo, informativo o comparativo del signo distintivo ajeno en el mercado, así como su uso como nombre de personas físicas en el mercado y la mención no comercial del signo.

El uso de la marca ajena, que tiene lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o del titular del signo, está, en principio, amparado por el art. 37 de la LM. Sin embargo, podrá reputarse desleal cuando su finalidad no sea en realidad la de designar una especie o determinadas características objetivas, sino *“obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”*.

En el aprovechamiento indebido del carácter distintivo del signo, el uso de la marca constituirá una explotación de la reputación ajena. Por otro lado, el aprovechamiento indebido del renombre de la marca, un acto de dilución. Finalmente, el perjuicio desleal al carácter distintivo o al renombre un acto de dilución o una práctica denigratoria, dependiendo de las circunstancias. Por ello, podemos afirmar que el lícito uso descriptivo de la marca está en colisión con cada uno de los grupos anteriormente expuestos. En este mismo sentido, el art. 17 del Acuerdo ADPIC reconoce la posibilidad de permitir *“el uso leal de terminas descriptivos, a condición de que en ellos se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”*.

de la actividad profesional de una persona pueden constituir intromisión ilegítima cuando excedan de la libre crítica a la labor profesional, y por la naturaleza, características y forma en que se hace esa divulgación, haga desmerecer en la consideración ajena su dignidad como persona.

Fuera de los supuestos legalmente establecidos, el titular del derecho de marca tiene de forma exclusiva el derecho de utilizarla en el tráfico económico, y, por tanto, puede prohibir el uso de su marca en documentos de negocios y en publicidad, tal y como recoge el art. 34 de la LM, incluye también, los documentos disponibles en todas aquellas redes de comunicación telemática. Más adelante se examinará las particularidades de estas como nombres de dominio.

No podemos dejar al margen, otras formas de competencia desleal²⁴, sin embargo, no entraremos a analizarlas porque exceden el ámbito de esta obra.

Una vez ya expuestos los principios generales, y estudiados los supuestos conflictivos más frecuentes, procederemos a continuación al examen de los nombres de dominio, sin olvidar, que también incurrir en estos problemas en los enlaces, en los “metatags” y “keywords”. En esta ocasión, nos referiremos sólo a los nombres de dominio por considerarse el objeto principal de esta obra.

CAPITULO II

2 NOMBRES DE DOMINIO

2.1 ESTRUCTURA Y TIPOS DE NOMBRES DE DOMINIO

La dirección electrónica de Internet sigue un esquema conocido como “*Unified Resource Locator*” (URL, localizador uniforme de recursos) el cual, especifica, mediante el protocolo correspondiente (“*http*”, “*ftp*”, “*mailto*”), la aplicación electrónica deseada y, después, la dirección concreta del ordenador con el que se quiere contactar; también puede añadirse referencias de archivos o directorios específicos siempre que se conozcan. Por su parte, el nombre de dominio, que forma parte de la dirección electrónica, operan a través de una jerarquía de niveles (*Domain Levels*) que dependiendo de su nivel, tendrán un mayor poder de identificación. Para una mayor comprensión de la estructura de los dominios, veámoslo con un ejemplo, así, si queremos entrar en la pagina principal de la Universidad San Pablo CEU: *www.uspceu.es*. La dirección “*.uspceu.es*” es el nombre de dominio, es decir, el núcleo de la dirección electrónica. En este nombre de dominio debemos distinguir la abreviatura genérica “.es” que constituye el nombre de dominio de primer nivel o *Top Level Domain (TLD)*, de

²⁴ Entre ellas, la violación de secretos (art.13 LCD) que es de aplicación en Internet aplicado a la violación de controles de informáticos de acceso que protejan secretos comerciales; la inducción a la infracción contractual (art.14 LCD) o la violación de normas (art.15 LCD), incluyendo las contenidas en la LGP.

la combinación de letras “.uspceu.” correspondiente a la institución educativa, es conocido como dominio de segundo nivel *Second Level Domain* (SLD).

Además de los dominios primarios y secundarios (TLD y SLD) respectivamente, podemos encontrarnos subdominios o dominios más altos, es decir, dominios de tercer, cuarto nivel, etc. Que identifican *páginas webs* de un determinado área o departamento de una empresa, e incluso, una persona determina. Así, siguiendo con el ejemplo anteriormente puesto, si queremos entrar en la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU: www.derecho.uspceu.es.

Solo los dominios de primer nivel y segundo nivel, es decir, *Top Level Domain* (en el ejemplo, “.es”) y *Second Level Domain* (en el ejemplo, “.uspceu.”) deben registrarse ante la autoridad encargada del registro de dominios en Internet. El resto, subdominios de niveles superiores no es necesario que se registren, adjuntándose el dominio principal en función de las necesidades de cada organización.

Por tanto, lo que verdaderamente nos interesa, son los nombres de dominio de primer nivel y, también, aquellos de segundo nivel, debido a que a raíz de este último surgen conflictos con signos distintivos amparados por derechos exclusivos de propiedad intelectual.

Los dominios de segundo nivel (SLD) es la parte del nombre de dominio que identifica la procedencia o la clase de información o servicio proporcionados a través de una web. Es decir, se identifica a la persona, entidad o servicios, en algunos casos, ofrecidos. Mientras que los dominios de primer nivel (TLD) pretenden indicar en abstracto bien el carácter o naturaleza de la actividad o información prestada a través del sitio en línea, o bien la nacionalidad, o el territorio al cual está dirigida principalmente la actividad o información contenida en el sitio localizado por el dominio.

El TLD incluye, ad grosso modo, los indicadores genéricos de actividades o materias e indicadores de países o determinados territorios conectados a la red, quedando al libre arbitrio de cada usuario solicitar el registro de un segundo nivel dependiendo de las necesidades de cada empresa, organización o simples preferencias.

Podemos clasificar los nombres de dominio de primer nivel (TLD), distinguiendo entre (i) dominios de primer nivel genéricos y (ii) dominios de primer nivel nacionales o territoriales, siguiendo un criterio de distinción funcional entre los primeros y territorial en los segundos; o en atención a la

elección del nombre de dominio de segundo nivel (SLD). A su vez, podemos distinguir entre (i) dominios de primer nivel abiertos y (i) dominios de primer nivel restringidos, siguiendo un criterio de distinción estructural en función de la existencia o no de restricciones para la elección del dominio de segundo nivel.

Así bien, por un lado, tenemos los dominios de primer nivel genéricos (gTDLs), también, conocidos como dominios de primer nivel internacionales (iTDLs) por no hacer referencia a ningún territorio concreto y que, se caracterizan, de forma teórica, por describir aproximadamente la actividad del sujeto o entidades que tienen previsto manifestarse en una pluralidad de territorios, si bien, esta directriz no se suele cumplir en la práctica, de esta manera, suelen emplearse dominios genéricos para actividades o informaciones de carácter exclusivamente nacional, por ello, el mayor dominio utilizado para estos casos es *es.com* ya que está destinado para actividades en abstracto.

2.2 NATURALEZA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y DEL DERECHO SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO

“El nombre de dominio no es, a priori, más que expediente técnico mnemotécnico dentro de un sistema o medio de comunicación telemático como es Internet; una dirección electrónica alfanumérica que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos de todo el mundo conectados a la red por un mismo protocolo de comunicación”²⁵. De esta manera, el nombre de dominio, en cuanto dirección electrónica, es una “clave” en la red que permite la búsqueda a los usuarios y a su vez, permite la comunicación entre diferentes terminales.

El nombre de dominio de segundo nivel, es elegido libremente por el solicitante. En la práctica, el nombre de dominio es empleado en muchas ocasiones para localizar una determinada terminal informática, sino, también, para identificar un sujeto, indicar y distinguir información, actividades o prestaciones ofrecidas por los anunciantes, desarrollando, así, como ya dijimos anteriormente, funciones distintivas en Internet.

Por tanto, las especiales características del nombre de dominio han motivado que, en muy poco tiempo, la función de los nombres de dominio haya cambiado de forma radical, si en un principio, su característica esencial era la localización de equipos de forma rápida y fácil; ahora, se han convertido

²⁵ CARBAJO CASCÓN F., *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*, cit., p. 68 y 69.

en un signo distintivo. De esta forma, siguiendo a CARBAJO CASCÓN, podemos concluir, que “los nombres de dominio se han revelado, pues como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio de comunicación (Internet), adquiriendo trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo”²⁶.

Así el nombre de dominio cobra gran importancia jurídica por su utilidad en la red, al generar una evocación en los usuarios que les motiva a visitar la web localizado con el mismo.

En definitiva, la capacidad del nombre de dominio para remitirse a una empresa o profesional, hacen de éste que sea un elemento fundamental en la estrategia comercial de los empresarios que deseen acceder a la red para publicar y comercializar sus actividades, prestaciones o servicios, los cuales se intentarán registrar como nombres de dominio.

En realidad, el registro como nombre de dominio del signo o signos propios de una empresa constituye la más importante estrategia empresarial, “*Trademarketing*”²⁷ en el mercado electrónico, pues el dominio es capaz de globalizar la presencia de una empresa en Internet. Podemos concluir que, siguiendo a CARBAJO, “la presencia de una empresa en Internet empleando como nombre de dominio su signo distintivo más característico (marca, nombre comercial) resulta fundamental de cara a la posterior estrategia publicitaria y comercial de esa empresa en el mercado electrónico que se desarrolla en la red”²⁸.

2.3 LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

A) EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ICANN Y LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL ICANN

Las competencias relativas a la asignación de los nombres de dominio estaban atribuidas a DARPA (Department of Defense’s Advanced Research Project Agency), agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América ligada al nacimiento de Internet, gestionaba indirectamente en virtud de un contrato celebrado con el Information Sciences Institute University

²⁶ CARBAJO CASCON, FERNANDO, *Conflicto entre signos distintivos...cit.*, p. 69 y 70.

²⁷ El “*trademarketing*” constituye una estrategia comercial que busca hacer omnipresente un signo distintivo en el tráfico comercial para atraer en masa la atención de los consumidores sobre la actividad, los productos o servicios de una empresa (indicación del origen empresarial, finalidad última de los signos distintivos de empresa)

²⁸ CARBAJO CASCON, FERNANDO, *Conflicto entre signos distintivos...cit.*, p. 77.

of Southern California (USC). El conjunto de las funciones técnicas relativas a esta materia es conocido como Internet Assigned Numbers Authority (IANA)²⁹. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos asumió la titularidad del servicio, para cederlo de forma limitada a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)³⁰. Entre las limitaciones que tiene ICANN, debemos destacar, la necesidad de recabar el consentimiento del Departamento de Comercio para alterar o delegar los TLDs o modificar de forma sustancial las funciones de asignación de nombres de dominio.

B) OTRAS ORGANIZACIONES GESTORAS DE TLDs

Existen otras organizaciones que tienen concedida la gestión de algunos gTLDs, estos nombres de dominio restantes que dependen de la gestión de Network Solutions Inc. Que a su vez, depende de la Administración Estadounidense en materia civil y militar.

De cualquier forma, todos los títulos existentes para gestionar TLDs proceden directa o indirectamente del Gobierno de Estados Unidos.

C) AUTORIDADES ESPAÑOLAS

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, atribuye al Gobierno la potestad para establecer el procedimiento de asignación de nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de España, “.es”.

Por su parte, el Reglamento de Interconexión y Numeración, atribuye al Ministerio de Fomento la competencia para designar, el órgano o autoridad competente para la gestión del registro de nombres y direcciones.

La entidad pública empresarial Red. es, está adscrita al Ministerio de Fomento y tiene por función principal, “a gestión del registro de los nombres

²⁹ Es fácil caer en el error de designar IANA como si fuera una entidad. Sin embargo, es una forma de denominar un conjunto de funciones. En los contratos de fechas 9 de febrero de 2000 y 21 de marzo de 2001 se encomienda a ICANN su desempeño.

³⁰ ICANN presta servicio en virtud del contrato celebrado con el Departamento el 21 de marzo de 2001. Originariamente, el Memorandum of Understanding definía la relación entre el Departamento de Comercio e ICANN como un proyecto conjunto. En la actualidad se contempla como un contrato de servicios prestados por ICANN al Departamento de Comercio. Podemos decir, que la relación entre el Departamento de Comercio e ICANN sea como una transferencia parcial y revocable del servicio y de la responsabilidad asociada a su gestión.

y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) Se trata, por tanto, de la autoridad de asignación³¹. No obstante, las resoluciones del ente público en esta materia son recurribles ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que es el órgano de máxima autoridad española en la materia.

2.4 LOS PROBLEMAS Y SU TIPOLOGÍA

El elenco de signos protegidos por el ordenamiento que puedan entrar en conflicto con nombres de dominio es abierto.

Si nos referimos a los tipos de conflictos que pueden presentarse, todos ellos, excepto los que serán objeto de un estudio específico, pueden agruparse en alguna de las tres categorías que mencionábamos en el Capítulo I de este trabajo.

- (i) Creación de un riesgo de confusión en el público entre el titular del nombre de dominio y el titular del signo protegido;
- (ii) Dilución de marcas y nombres comerciales notorios o renombrados;
- (iii) Prácticas denigratorias.

Como ya hemos explicado estas categorías, resulta absurdo, volver a hacerlo, bastaría con recordar que quien diluye una marca renombrada, o crea un riesgo de confusión con ella, así como quien la denigra en el tráfico económico, debe someterse a las consecuencias que ello soporta.

No obstante, hay tres problemas específicos que son característicos de los conflictos relativos a nombres de dominio.

- (i) La necesidad de determinar en qué circunstancias el mero registro de un nombre de dominio, o su registro acompañado de un uso no comercial, constituyen un uso del signo en el tráfico mercantil para distinguir los productos, servicios o actividades, o una práctica con finalidad concurrencial.
- (ii) Los conflictos que surgen por la imposibilidad de registrar dos nombres de dominios idénticos para distinguir productos, actividades o servicios, si esto fuera posible incurriríamos en una práctica desleal por riesgo de confusión ante el público.

³¹ <http://nic-es>.

- (iii) Los conflictos que surgen por el ámbito de aplicación territorial de los nombres de dominio y de los restantes signos protegidos. El titular de un nombre de dominio puede serlo también, de otro signo coincidente, protegido por el ordenamiento. De esta forma, la característica de globalidad que presenta Internet, es decir, el conflicto entre signos distintivos protegidos en diversas jurisdiccionales estatales. También, puede darse la circunstancia, de que el titular del nombre, sin ser titular de otros signos distintivos coincidentes, desarrolle lícitamente su actividad fuera del territorio español.

2.5 LAS SOLUCIONES SUMARIAS EN EL SENO DE ICANN

El registro de nuevos nombres de dominio se rige por el principio “first come, first served”. Con carácter previo al registro del nombre de dominio se comprueba que éste no sea coincidente con otro anteriormente registrado, pero no se investiga el derecho que pueda tener o no el solicitante o un tercero al uso del signo distintivo.

Debemos tener en cuenta, que ICANN establece dos vías de actuación para solucionar los conflictos que puedan surgir entre el titular de un nombre de dominio y el titular de otro signo protegido. Estas vías son las siguientes:

En primer lugar, (i) la vía judicial ordinaria o arbitral establecida en cada jurisdicción. ICANN se compromete a cancelar, transferir o realizar cualquier cambio en los nombres de dominio si recibe cualquier orden judicial por parte de un tribunal ordinario o arbitral.

En segundo lugar, (ii) se proporciona un mecanismo extrajudicial sumario para la resolución de algunos de los conflictos más graves entre marcas y nombres de dominio. Esta segunda vía, merece un especial interés, ya que es preciso observar que la naturaleza jurídica de este mecanismo de resolución de conflictos no es propiamente arbitral. Esta vía solo es aplicable a determinados supuestos, es decir, aquellas en las que el titular de una marca puede demostrar tres extremos:

- (i) que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos, y
- (ii) que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio, y

- (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. Si no concurren todos y cada uno de estos requisitos, el interesado deberá acudir a la jurisdicción ordinaria.

A) EL NOMBRE DE DOMINIO ES IDÉNTICO O CONFUSAMENTE SIMILAR A LA MARCA SOBRE LA CUAL EL DEMANDANTE TIENE DERECHOS

En referencia a este primer requisito, para que se cumpla es preciso que el demandante sea efectivamente titular de la marca, y además, que exista identidad o similitud que confunda. En relación con esto, la identidad existe siempre que las denominaciones así lo sean, aunque otros elementos de diseño puedan estar presentes. En cuanto a la similitud fonética, a mi juicio, podemos concluir, que esto es muy complicado de establecer y por tanto, no podemos decir que el dominio sea idéntico o confusamente similar³².

B) EL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO NO TIENE DERECHOS NI INTERESES LEGÍTIMOS EN RELACIÓN CON EL NOMBRE DE DOMINIO

Este segundo requisito, debe entenderse por un derecho o interés legítimo, con referencia al nombre de dominio, entre otros, los siguientes:

- (i) Los que con anterioridad a tener conocimiento del conflicto hayan usado o realizado preparativos de uso del nombre de dominio o de un nombre semejante en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii) Los que sean comúnmente conocido por un signo coincidente con el nombre de dominio, aunque no lo haya registrado como marca.
- (iii) Los que hagan uso legítimo y no comercial o “justo” del nombre de dominio, sin el propósito de crear confusión entre los consumidores sin desacreditar la marca en cuestión.

De acuerdo con esto, podemos concluir que el requisito esencial consiste en que el titular del nombre de dominio carezca de derechos o intereses legítimos.

³² En cuanto a la similitud fonética, se ha entendido por ejemplo, que la marca highclass.com no es similar a la marca High Class by Claudio Budel. El guión no es obstáculo para la coincidencia.

A este tenor, debemos hacer una breve referencia al nuevo procedimiento que establece la entidad Red. es para estos casos.

No podemos dejar al margen, que la entidad pública española Red. es ha modificado el procedimiento de reasignación de nombres de dominio de interés general, es decir, para la reasignación de los nombres de dominio en aquellos casos en que se haya producido un registro abusivo de los mismos, desarrollando las normas específicas de procedimiento del Plan Nacional de Nombres de Dominio.

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su Disposición Adicional Sexta, apartado Tres, dispone: “la asignación de nombres de dominio de Internet bajo el.es se realizará de conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición, en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, en las demás normas específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos, con las prácticas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet”.

Cada cierto tiempo, surge la necesidad de recuperar nombres de dominio. es que han sido registrados por personas o entidades privadas y que prestan un elevado interés general. En muchas ocasiones estos nombres de dominio se registran con fines especulativos y provocan confusión con el titular asignado y el sujeto que verdaderamente representa el interés general asociado a ese concreto nombre de dominio.

La instrucción prevé que, en el caso de que se detecte que un nombre de dominio presenta un elevado interés general, el presidente de Red.es pueda, mediante resolución motivada, declarar de forma excepcional el nombre de dominio como interés general. La entidad Red.es cancelara el nombre de dominio y lo reasignará a favor del sujeto que represente el interés general.

No es propiamente una expropiación. La persona física o jurídica, que registra un nombre de dominio directamente relacionado con el interés general, sin representarlo, dispone del uso, nunca de la propiedad, de un recurso público que legítimamente no le corresponde. Por esta razón bajo ningún concepto puede hablarse de “expropiación” sino de “reasignación”.

C) EL NOMBRE DE DOMINIO REGISTRADO Y USADO DE MALA FE.

Este último requisito, puede entenderse cumplido siempre que se acredite, entre otras, una de las siguientes circunstancias, esta lista no es “*numerus clausus*”, sino una lista abierta. Aquí podemos distinguir:

- (i) Que existan indicios de que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferirlo de algún modo al demandante titular de la marca;
- (ii) El nombre de dominio ha sido registrado para impedir su registro por el titular de una marca, siempre que el titular del nombre de dominio lo haya hecho obedeciendo a un patrón de conducta³³;
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado fundamentalmente con el propósito de crear problemas en el negocio de algún competidor;
- (iv) Al usar el nombre de dominio, se ha intentado, voluntariamente, atraer usuarios produciendo una confusión con la marca de forma totalmente voluntaria³⁴.

La exigencia del requisito de mala fe. Si el registro no fue de mala fe, incluso en caso de posterior uso del nombre de dominio de mala fe. Así, no existe mala fe en el registro de un nombre de dominio coincidente con la denominación de una empresa del mismo titular, aunque sea coincidente con la marca utilizada por un tercero con anterioridad. Tampoco existe mala fe, en el registro de nombres de dominio coincidente con la marca de un tercero, si no existen elementos de juicio que permitan afirmar que el registro se hizo con conocimiento de la existencia de una marca coincidente.

A grandes rasgos, podemos decir que se excluye la mala fe en el registro de nombres de dominio genéricos cuya coincidencia con marcas extranjeras era desconocida por el solicitante en el momento del registro. Ni siquiera, existe mala fe en el registro del nombre se excluye necesariamente cuando éste es de fecha anterior al inicio de uso y registro de la marca de un tercero.

³³ Para entender este requisito, lo explicaremos con un ejemplo, Decisión Forum Hewlett-Packard Company v. Jeff Burgar. En este asunto, el demandado había registrado 1.300 nombres de dominio coincidentes con nombres y marcas renombrados. Denis Toeppen, por su parte, registró 240, algunos de ellos coincidentes con marcas de mucho renombre.

³⁴ En casos de coincidencia entre nombres de dominio y marcas ajenas, para acreditar la ausencia de mala fe, una vez descubierta la coincidencia, es oportuno reenviar los e-mails recibidos al titular originario de la marca.

2.6 PROTECCIÓN DE DATOS Y NOMBRES DE DOMINIO

La protección de datos es un derecho fundamental regulado en el ordenamiento jurídico internacional a través de la Directiva Europea de Privacidad, y a través de la Carta de Derechos Europeos, y en el ordenamiento jurídico español en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y su Reglamento de desarrollo 1720/2007, 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo objeto ha sido ampliado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 292/2000 en la que el Tribunal Constitucional en sus Fundamentos Jurídicos Sexto y Séptimo³⁵ ha definido como *“la esfera de los bienes de la personalidad que pertenece al ámbito de la vida privada, unidos al respeto de la dignidad personal, el derecho al honor y el ejercicio de los derechos de la persona”*.

De esta forma podemos concluir que el objeto de derecho a la protección de datos es más amplio que el derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía no solo a la intimidad que se recoge en el artículo 18.1 de la Constitución Española que reza *“se protege el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”*. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional anteriormente mencionada, expresa que *“La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad [...]”. En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En fin, el derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. [...]”*.

En ocasiones, los nombres de dominio pueden incorporar datos de carácter personal, como los apellidos y el nombre de personas físicas, por lo que, en consecuencia en estos supuestos en los que el nombre de dominio está compuesto por datos de carácter personal, el nombre de dominio servirá de enlace unívoco e infalible con la URL de la web de una determinada persona

³⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre RTC 2000/292.

cuya IP es considerada un dato de carácter personal, tal como lo ha destacado la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en múltiples ocasiones, y por ende le resulta aplicable la normativa de protección de datos de carácter personal. A modo de referencia, destacamos el informe de la AEPD 327/2003 es claro al señalar: *“Así pues, aunque no siempre sea posible para todos los agentes de Internet identificar a un usuario a partir de datos tratados en la Red, desde esta Agencia de Protección de Datos se parte de la idea de que la posibilidad de identificar a un usuario de Internet existe en muchos casos y, por lo tanto, las direcciones IP tanto fijas como dinámicas, con independencia del tipo de acceso, se consideran datos de carácter personal resultando de aplicación la normativa sobre protección de datos”*.

Asimismo, y en este sentido, el Grupo Europeo de Trabajo del artículo 29 cuyas opiniones son referentes en materia de protección de datos para los países miembros de la UE, en su Dictamen 4/2007 considera las direcciones IP como datos sobre una persona identificable declarando que en el caso de direcciones IP *“no cabe duda de que se puede hablar de datos de carácter personal en el sentido de la letra a) del artículo 2 de la Directiva”*.

Por todo ello, se considera que también en estos casos y en aras de asegurar en términos establecidos por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, la máxima garantía de los Derechos Fundamentales de las personas, entre los que se encuentra el derecho a la privacidad, consagrado en nuestro texto Constitucional en su artículo 18.4 *“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”*. Por tanto, será necesario considerar que el tipo de *“nombre de dominio de Internet”* el cual incorpore un determinado apellido o apellidos y que, en su caso, lo acompañe un nombre, es también un dato de carácter personal que, como tal, se encuentra amparado por el régimen establecido en la normativa de protección de datos, siendo aplicable la excepción prevista en la LOPD que establece que los nombres de personas físicas utilizados por empresas o personas jurídicas para fines comerciales, y que no permitan su distinción no son considerados datos de carácter personal tal y como se desprende del artículo 2.2 de la LOPD.

La importancia de delimitar qué se entiende por dato de carácter personal no es baladí, porque si consideramos que determinada información constituye un dato de carácter personal, ello implica el sometimiento de dicha información a los principios exigidos por la normativa de aplicación de protección de datos. De ahí, que el concepto de dato personal se encuentre ligado al ámbito de aplicación tanto de la LOPD como del Reglamento 1270/2007, de 21 de diciembre, por el que

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RDLOPD).

Por otro lado, debemos tener en cuenta que cada vez que registramos un nombre de dominio cabe la posibilidad que se publiquen datos personales en bases de datos como por ejemplo WHOIS, en este caso, debemos tener en cuenta dos posibles casos. En primer lugar, que los datos personales no se publiquen siempre y cuando antes del momento de registrarlo se solicite la anonimización de los datos aparejados al nombre de dominio. En estos supuestos, los datos personales del propietario del nombre de dominio no se harán públicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los datos pueden ser anónimos ya que como mínimo serán públicos los datos del contacto técnico y administrativo. Cabe mencionar que la finalidad para la recopilación de datos suele ser el mantenimiento de la relación contractual e intercambio de información entre el proveedor de servicios (dominios) y el usuario, cuyos datos también suelen ser utilizados para el envío de información, mejora de la calidad de los servicios, comercialización (tarea que se debe identificar como tal), etc.

No obstante, puede ser que el titular del nombre de dominio no solicite esta anonimización por lo que los datos personales serán públicos, y suelen ser recopilados en bases de datos para consultar la titularidad de los dominios como lo es "WHOIS", la cual no es una fuente accesible al público, en este sentido debemos recordar que la LOPD en virtud del artículo 3 hace una relación detallada de lo que se entiende como fuente accesible al público, apartado j) al identificar como tales: *"Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación"*, definición que se extiende y en parte aclara en el artículo 7 del RDLOPD.

En el caso de obtener datos de carácter personal de cualquier otra fuente de información no indicada en el articulado legal, el responsable del fichero *deberá obtener siempre el consentimiento previo del afectado*. Son varias ya las ocasiones en las que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha indicado en sus resoluciones o informes jurídicos que ambas definiciones son una enumeración taxativa, que limita y no tiene discusión, respecto a lo que cabe considerar como

fuentes accesibles al público, y así por ejemplo no tienen esta consideración las páginas web, ya que la AEPD considera que Internet no es un medio de comunicación social.

No obstante, debemos precisar que encontramos una clara excepción en el artículo 11 de la LOPD en el que se afirma que no será necesario el consentimiento del afectado cuando así lo prevea una Ley.

Esta excepción se contempla con el ente público de asignación de nombres de dominio “.es” Red.es así en la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su Disposición Adicional Decimoctava, Procedimiento de asignación de nombres y direcciones de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), establece que “La Entidad Pública empresarial Red.es dará publicidad a los procedimientos de asignación y registro que se adopten, los cuales estarán disponibles al público por medios electrónicos y de forma gratuita”.

En conclusión, en primer lugar, debemos tener en cuenta que el derecho de protección de datos es un derecho fundamental que está regulado en varios textos normativos internacionales como nacionales. En segundo lugar, y en mi opinión y para cumplir fielmente con lo dispuesto en la normativa de aplicación de protección de datos podemos entender que WHOIS no es una fuente accesible al público ya que no puede considerarse como una “guía de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por su normativa específica” tal y como se desprende del artículo 7.1 apartado a) del RDLOPD.

CAPITULO III

3 NORMATIVA INTERNACIONAL, COMUNITARIA Y ESPAÑOLA

3.1 NORMATIVA ESPAÑOLA APLICABLE A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CONFLICTOS RELATIVOS A NOMBRES DE DOMINIOS

A) LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

El art. 2 de la LM bajo su rúbrica “Adquisición del Derecho” expone de forma textual *“El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones presentes en*

la Ley". En el Derecho español el registro de un nombre de dominio supone por sí misma la adquisición de derecho sobre la denominación³⁶.

El art. 34 de la LM "Derechos conferidos por la marca" establece "1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico". El registro de un nombre de dominio que sea igual a la marca en cuestión por una persona distinta a su titular requerirá la autorización expresa del titular legítimo de la marca³⁷. "2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico" la aplicabilidad de esta disposición en el ámbito de los nombres de dominio deberá basarse en el principio de especialidad, para de este modo evitar el riesgo de confusión³⁸.

El art. 40 de la LM cuyo título es el siguiente, "Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales" establece "El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia,

³⁶ En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 85/2001 (Sección 1), de 20 de junio de 2001 (RJ 2001/321020) expone "la disposición de un dominio en Internet con la denominación de referencia no constituye elemento justificativo o exculpatorio alguno, sino que, antes al contrario, supone otro elemento más de la clara ilicitud del uso público de la marca que no corresponde, de acuerdo con la realidad registral que ampara la Acusación Particular, dentro de los mecanismos legales establecidos, precisamente, para la protección de los derechos de propiedad en este ámbito mercantil". En este mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 517/2002(Sección 11ª), de 21 de noviembre (AC 2006/284) establece expresamente "el proceso de registro de dominios en Internet no confiere derecho alguno sobre el uso de nombres y marcas comerciales".

³⁷ Así lo indico la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valencia nº 207/2002, de 19 de diciembre de 2003 (RJ 2004/826) que consideró que el registro por parte de una empresa de promoción artística de una serie de nombres de dominio idénticos a las marcas cuya titularidad era de un artista con la que había suscrito un contrato de representación constituía una infracción a los derechos del artista, ya que este contrato no contemplaba de forma expresa la posibilidad de proceder a dicho registro por parte de la empresa.

³⁸ En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 299/2005 (Sección 15), de 22 de junio (RJ 2006/1530) que indica "la acción de violación que reconoce tal precepto tiene, pues, su campo de actuación dentro del principio de especialidad y busca sólo evitar el riesgo de confundibilidad que pueda ocasionar quien sin estar legitimado por el registro para el uso de una marca, distinga con ella (idéntica o semejante a otra registrada) productos o servicios idénticos o similares a los identificados con ésta". Por otra parte, esta misma sentencia, afirma que la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe basarse en "una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de los mismos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica y que las semejanzas, de haberlas, es preciso que estén referidas, no solo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente, a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la misma. Y todo ello, a la luz de un consumidor medio que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz", tal y como ha venido sosteniendo la jurisprudencia en el ámbito marcarío.

todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible. Este artículo ampara la posibilidad de solicitar medidas cautelares cuya finalidad sea bloquear un nombre de dominio objeto de un procedimiento judicial, de modo que no pueda ser transferido por la parte demandada a un tercero durante el transcurso del correspondiente procedimiento. Distintas resoluciones ha considerado que son de aplicación los arts. 726 y 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)³⁹. Por otra parte, el titular del nombre de dominio puede plantear un interdicto para retener la posesión sobre dicho dominio, en el caso, de que se considere que existe un riesgo de pérdida de la posesión⁴⁰.

B) LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, COMPETENCIA DESLEAL

El art. 2 establece el “Ámbito objetivo” que establece “1. *Los comportamientos previstos en esta Ley tendrá la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.* 2. *Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero*”. Al aplicar este precepto en el ámbito de los nombres de dominio se ha considerado que, a efectos de evaluar la conducta sometida a la LCD, debe darse un uso activo del nombre de dominio, vinculándolo a una oferta de productos o servicios. Así el registro de un nombre de dominio sin combinarse con un uso en el mercado del mismo, ha sido considerado ajeno al ámbito de la LCD⁴¹.

El art. 4 de la LCD establece el “Ámbito territorial”, establece que “*La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español*”. Sin embargo, debemos tener en cuenta, que en este ámbito y el carácter esencial de globalidad que tiene Internet, y por tanto, el sistema de nombres de dominio, no impide la aplicación

³⁹ En este sentido, por ejemplo, la auto de la Audiencia Provincial de Asturias nº 140/2004 (Sección 1) de 19 de octubre de 2004, así como, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 266/2005 (Sección 15) de 3 de noviembre.

⁴⁰ Así lo consideró, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6. De Valladolid nº 355/2000, de 19 de diciembre de 2000, la cual puntualizó “el existo de la ccion ejercitada poreal demandante pasa, primero por acreditar su posesión *nec vis, nec clam, nec precario* (sin haber incurrido en fuerza, clandestinidad o precario), y, segundo, por probar que la entidad demandada ha realizado actos de perturbación de dicha posesión con *animus spoliandi*”

⁴¹ En este sentido, ver, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos nº 230/2005 (Sección 2º), de 3 de mayo (RJ 2005/2071).

de este artículo a aquellos casos en los que se puede determinar que los efectos de la conducta en cuestión se producen en el territorio español⁴².

El art.5 establece “Clausula general” en el cual se expone “*Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe*”. En el ámbito de los nombres de dominio, los tribunales españoles han considerado que el uso de los mismos debe responder a una conducta objetivamente de mala fe. Más allá de los supuestos previstos en la propia ley, es decir, confusión, engaño, denigración, imitación o explotación de la reputación ajena. Se ha considerado que existe mala fe, en más supuestos que no están tasados en la Ley.⁴³

A continuación trataremos de los actos más importantes que se consideran desleales en la LCD y que tienen cierto interés en el ámbito de los nombres de dominio.

El art. 6 de la LCD establece los “Actos de confusión” que cita “*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos*”.⁴⁴ El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

⁴² En este sentido, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valencia, de 17 de Abril de 2001, (RJ 2001/2324). Por otra parte, la alegación de cualquier normativa adoptada en este ámbito por ICANN u otras entidades de gestión de registro de nombres de dominio, en el procedimiento ante tribunales españoles deben tener carácter subsidiario y no vinculante. En este sentido, ver la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza nº 528/2002 (Sección 5ª), de 24 de Septiembre (RJ 2002/1633).

⁴³ La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 293/2005, (Sección 15), de 21 de junio de 2005 (RJ 2005/180742) consideró que los titulares españoles de una serie de nombres de dominio basados en las denominaciones “Carrefour” y “Champion” habían actuado de mala fe al haber constituido dos sociedades en las Islas Vírgenes cuyas denominaciones sociales eran idénticas a dichas marcas para crear una apariencia de legitimidad para registrar y utilizar los nombres de dominio a fin de ofertar a través de ellos productos de consumo.

⁴⁴ En relación con la aplicación de este artículo en el ámbito de los nombres de dominio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 194/2006 (Sección 11), de 12 de mayo (RJ2006/933), indicó: “la prohibición de un nombre de dominio únicamente ha de aceptarse cuando se produce una violación de la marca y ésta presupone que el signo ha sido utilizado en el nombre de dominio en el tráfico económico que, desde el punto de vista de la legislación sobre competencia desleal podría considerarse como un acto de confusión no solo el uso, como nombre de dominio, de un signo distintivo ajeno, sino que registrar un nombre que se asocie claramente a servicios que presta otra persona, aunque no sea idéntico, puede generar riesgo de asociación en el mercado y fundamentar así la deslealtad de la práctica”.

El art. 7 de la LCD expone “Actos de engaño” el cual establece “*Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas*”⁴⁵.

El art. 9 de la LCD trata sobre los “Actos de denigración” y expone “*Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar si crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes*”.

El art. 11 de la LCD bajo la rúbrica “Actos de imitación” establece lo siguiente “*1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2 no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno*”⁴⁶.

El art. 12 trata sobre “Explotación de reputación ajena” su texto es el siguiente “*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*”. En estos supuestos, y a diferencia de los criterios utilizados en el ámbito de las marcas, la comparación entre los productos o servicios en cuestión no debe basarse en criterios estrictamente formales, sino que debe incorporar otros parámetros que permitan una comparación teniendo en cuenta la realidad del mercado en cuestión⁴⁷.

⁴⁵ Al aplicar este artículo a los nombres de dominio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, nº 517/2005 (Sección 11), de 21 de noviembre (RJ2006/284) indicó que a través de un uso como el descrito del nombre de dominio “se parasita el fondo de comercio de la marca más conocida, se pierden negocios a favor del competidor desleal, y en muchos casos, de no actuar en contra del infractor, -tolerando el uso que haga de la marca-, puede perderse la eventual acción contra el mismo”.

⁴⁶ En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas, nº 588/2002 (Sección 4º), de 4 de octubre (RJ2003/80268), en la que se consideró que el registro de un nombre de dominio utilizando la marca “Don Algodón” y su posterior uso para la oferta de productos similares imitando los comercializados por el titular de la mencionada marca pretendía confundir de forma deliberada a los consumidores.

⁴⁷ En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 299/2005 (Sección 15), de 22 de junio (RJ 2006/1530) indica que “el concepto de riesgo de confusión [...] no se trata de un concepto

Por otra parte, se ha considerado que el aprovechamiento de una situación coyuntural de retraso en el pago de las tasas de registro de un nombre de dominio por parte del titular de la marca idéntica a dicho dominio para obtener el registro de tal nombre de dominio y su posterior uso aprovechándose de la reputación de la marca en cuestión constituye una actuación de competencia desleal, susceptible de encajar dentro del supuesto contemplado en este artículo.

C) LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, Y A LA PROPIA IMAGEN

El art. 2 establece la “Delimitación de la protección civil y del consentimiento”.

El art. 7 establece que *tendrán consideraciones de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley: [...] 6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga*⁴⁸.

D) REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El art. 10 de la LPI bajo la rúbrica “Obras y títulos originales” establece “1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científica expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro [...]”⁴⁹.

puramente normativo, esto es, derivado de la simple comparación de los signos en conflicto y de los productos o servicios con ellos identificados, sino de la intervención de otros muchos factores, tales como los precios de los productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc.”

⁴⁸ La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, nº 115/2006 (Sección 1), de 30 de marzo (RJ2006/249659), estableció expresamente la aplicabilidad de dicho precepto al ámbito de los nombres de dominio, indicando que, en relación al uso comercial no consentido del apellido Salvador Dalí por parte de un hotel “no puede más que aceptarse que la sociedad demandada está utilizando indebidamente el apellido de D. Salvador Dalí, mundialmente conocido como Dalí, por lo que al denominar a la sociedad, al hotel y el dominio de Internet con dicho nombre está violando el derecho a la imagen de dicha persona.

⁴⁹ La vinculación directa de un nombre de dominio a una obra protegida por derechos de propiedad intelectual comporta que dicho dominio quede englobado dentro del ámbito objetivos de los derechos conferidos en la LPI, en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, nº 645/2005 (Sección 10ª), de 11 de octubre (RJ 2006/40063).

El art. 17 de la LPI bajo el título “Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades” que dice “Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”⁵⁰.

CAPITULO IV

4 JURISPRUDENCIA COMPARADA

No sorprende la copiosa jurisprudencia⁵¹ que, todos los Estados, han protegido a los titulares de marcas notorias o renombradas frente a quienes han registrado de mala fe nombres de dominio susceptibles frente a quienes han registrado de mala fe nombres de dominio susceptibles de confusión con dichas marcas.

La mayoría de la jurisprudencia en los casos de mala fe, es unánime, de tal forma que los tribunales conceden protección a la marca renombrada y condenan al cybersquatter a la cancelación o transmisión del nombre de dominio. En España, el caso que mayor importancia tuvo, fue el caso Nocilla⁵².

En estos casos, quienes registran un nombre de dominio no persigue confundir al usuario en la comercialización de sus bienes y servicios, sino sólo en el acceso a su pagina web, ya que esta confusión inicial puede ser explotada de forma comercial, bien mediante banners publicitarios, bien mediante la captación del interés del internauta ofreciéndole otras bienes o servicios.

Por el contrario, en los casos en los que no se aprecia mala fe, la jurisprudencia comparada ha seguido los principios generales que rigen el Derecho de marcas y el Derecho de Competencia Desleal, es decir, exigen, para dictar sentencia condenatoria la prueba de un uso del signo en el tráfico económico

⁵⁰ En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia nº 23/2001 (Sección 4ª) de 5 de enero (RJ 2001/68) consideró que para poder justificar el registro de un nombre de dominio deberá acreditar ser el autor intelectual tanto de la denominación en cuestión como del proyecto en el que el mismo se enmarque, siempre que se susceptible de protección por medio de los derechos que otorga la LPI.

⁵¹ En la red puede encontrarse recopilaciones de la jurisprudencia de diversos Estados en relación con el problema: Estados Unidos, cabe destacar, www.jmls.edu y www.patents.com. España www.dominirius.com y además www.domainhand-book.com.

⁵² Resuelto por el Juzgado de Primera Instancia nº13 de Bilbao, mediante sentencia de 28 de septiembre de 1999

y una violación del derecho de marca o bien una finalidad concurrencial y una conducta desleal.

El estudio jurisprudencia se refiere a los problemas de conflicto en el ámbito de dominios que ya hemos explicado en el Capítulo II de esta obra. A continuación los estudiaremos con más detalle.

4.1 REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO, O SU REGISTRO ACOMPAÑADO DE UN USO NO COMERCIAL

No ha constituido ningún obstáculo para la jurisprudencia el hecho de que el titular del nombre de dominio registrado de mala fe no haya hecho aparentemente uso comercial alguno de él. Por lo general, cuando los tribunales han alcanzado el convencimiento de que el demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe y con ánimo de lucro, para vender el dominio al titular de la marca o a un tercero, han considerado que el mismo registro acompañado de una oferta de venta, es ya un uso del signo en el tráfico económico, y han aplicado la legislación sobre las marcas. Esta conclusión ha sido alcanzada por los tribunales de Estados Unidos en la sentencia sobre el caso *Panavision*⁵³, en la que se declaró que la práctica descrita era una “comercial use” del signo y diluía la marca famosa.

Más difícil es la fundamentación de estas sentencias, cuando el titular del nombre de dominio se limita a registrarlo de mala fe, sin hacer uso alguno de él, y sin ofrecerlo en venta a terceros, esperando, quizás, a la oferta del titular de la marca notoria. En realidad, si la mala fe se pudiera probar, podría argumentarse que el registro con la exclusiva finalidad de obtener una oferta de compra del titular de la marca o del nombre comercial, ya sean notorios o no notorios, constituye una conducta con finalidad obstructiva y por tanto, con finalidad concurrencial, y en España estaría prohibido en base al art. 5 de la LCD, no por la legislación marcaria, pues no hay un uso en el tráfico económico para distinguir productos o servicios.

Sin embargo, queda un gran problema por resolver, como es el registro de un nombre de dominio de buena fe o su registro, también, de buena fe acompañado de un uso no comercial, cuando dicho nombre de dominio sea coincidente con un signo distintivo no notorio, a diferencia de otros supuestos, como el de el registro de un nombre de dominio con la única finalidad de

⁵³ *Panavision International, L.P v. Toeppen*, 945 F. Supp 1296. U.S. 9th Circuit Court of Appeals, n° 9755467.

enajenarlo al titular de la marca o del nombre comercial, tal conducta, como ya hemos dicho, tendría una finalidad obstructiva y por tanto concurrencial, y estaría prohibida en un principio en base al art. 5 de la LCD. En estos casos en los que no concurre mala fe, podrá darse una finalidad no concurrencial que justifique, de tal forma, el registro del nombre de dominio. Como fue el ejemplo de “ajax.org”, registrado de buena fe con finalidad no concurrencial⁵⁴.

Por desgracia, en estos casos, la jurisprudencia no es unánime, y en algunas ocasiones, se ha exagerado en la protección del titular de la marca frente a actuaciones realizadas de mala fe sin finalidad concurrencial.

4.2 TITULAR DE UN NOMBRE DE DOMINIO QUE LO ES TAMBIÉN DE OTRO SIGNO COINCIDENTE, PROTEGIDO EN EL MISMO ORDENAMIENTO

En primer lugar, debemos tener en cuenta, que presentan graves dificultades las controversias entre el titular de un nombre de dominio coincidente con su nombre y apellidos y el titular de otro signo distintivo igualmente coincidente. En estos casos, el signo en conflicto no suele ser usado como un título de marca para los mismos bienes y servicios distinguidos por ésta, ya que, si no, sería necesario proteger al titular de ésta. En estos procesos, el debate se centra, como no podía ser de otra manera en la existencia o no de mala fe, acompañada de ánimo obstructivo y, por tanto, concurrencial por parte de quién registró el nombre de dominio. No podemos olvidar que en nuestro Derecho de marcas, el derecho al uso en el tráfico económico del propio nombre completo coincidente con una marca registrada es lícito, aunque, como no puede ser de otra manera, sólo es posible si se hace de buena fe, no podemos decir, que baste sólo con este requisito, por supuesto, también se exige que el uso no se haga “a título de marca”, tal y como expone el art. 37 a) de la LM⁵⁵.

Las controversias relativas a conflictos entre otros signos protegidos en el mismo ordenamiento, por ejemplo, conflictos entre dos marcas, entre una marca y un nombre comercial etc., uno de los cuales coincide con un nombre

⁵⁴ Este conflicto enfrentó a la multinacional Colgate - Palmolive, que alegaba dilución de una de sus marcas notorias (“ajax”) con los titulares de una web site sin ánimo de lucro. CARBAJO CASCÓN, *Conflictos...cit.*, nota 77.

⁵⁵ Existe un precedente discordante, que solo puede explicarse por las particularidades del Derecho alemán, en la que se declaró que el derecho al uso del nombre y apellidos debía ceder ante el titular de una marca notoria. Asunto Krupp (OLG Hamm, 13.01.1998 - 4 U 135/97, NJW - Computerreport 1998, p. 174).

de dominio, la jurisprudencia acaba resolviendo estos conflictos aplicando las mismas reglas que se regirían las relaciones entre estos signos fuera de Internet. Por ejemplo, en España el caso Nexus⁵⁶, en este caso se planteó la cuestión como un conflicto entre signos distintivos protegidos coincidentes, haciendo exclusión al nombre de dominio. Sin embargo, cuando ocurrió lo contrario, caso Krupp antes citado, se privó al demandado de su nombre de dominio. Debemos tener en cuenta, que en el ordenamiento español, la buena fe es el principio que preside la solución de conflictos, como es sabido, la buena fe se presume y corresponde a la parte contraria probar la mala fe.

Otro tipo de controversias que también se solucionan en la jurisprudencia a través de los principios generales que rigen en el ordenamiento interno es la que enfrenta a los titulares de una marca con licenciatarios de ésta o con revendedores de los productos distinguidos por ella, cuando éstos la registran como nombres de dominio, es por ejemplo el caso de Sony⁵⁷.

Por último, debemos tener en cuenta, los supuestos de coincidencia sólo parcial que habrán de resolverse con arreglo a los principios que presiden el Derecho de marcas, atendiendo a la existencia de un riesgo de confusión o asociación en el público, o a la posibilidad de dilución del signo notorio. Cuando no media la mala fe, estos riesgos pueden reducirse mediante la inclusión de las oportunas advertencias en la *web site*.

4.3 TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO QUE LO ES TAMBIÉN DE OTRO SIGNO COINCIDENTE PROTEGIDO EN DISTINTO ORDENAMIENTO, O DESARROLLA LÍCITAMENTE SU ACTIVIDAD FUERA DEL TERRITORIO ESPAÑOL

En este apartado vamos a estudiar los problemas que suscitan los nombres de dominio registrados de buena fe, cuyo titular lo es también de otro signo coincidente protegido en un ordenamiento diferente del español o que desarrolla de forma lícita su actividad fuera del territorio español, cuando esos nombres de dominio son coincidentes con marcas españolas o cuando el uso de tales signos podría considerarse desleal en España.

⁵⁶ Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, nº 36, de 26 de junio de 1998. Puede consultarse en la pagina web www.dominiuris.com.

⁵⁷ En el asunto Sony, la sociedad Alifax tenía derecho a utilizar la marca Sony para la reventa de los productos adquiridos al titular de la marca y, por tanto, en régimen de agotamiento del derecho de marca, pero no, según declaró el Tribunal, a registrar el nombre de dominio "sony.com".

Algunas de las primeras resoluciones judiciales, que finalmente no fueron acogidos por la doctrina, extendieron la protección de la marca nacional frente a los titulares de marcas extranjeras que las utilizaban como nombres de dominio para su actividad comercial limitando el ámbito territorial de estas últimas, por el simple hecho de que los sitios web eran accesibles desde el territorio nacional. Estas resoluciones ponen en peligro el desarrollo de la Sociedad de Información, en la medida en que imposibilita inversiones importantes de buena fe en cualquier nombre de dominio, pues no parece posible descartar la posibilidad de que existiera una marca no notoria coincidente registrada en cualquier otro ordenamiento.

En cuanto a los supuestos de coincidencias sólo parciales, nos remitimos a lo anteriormente expuesto en el apartado segundo bajo la rúbrica "4.2. Titular de un nombre de dominio que lo es también de otro signo coincidente, protegido en el mismo ordenamiento"⁵⁸.

4.4 LA UTILIZACIÓN DE UN DOMINIO PUEDE CONSIDERARSE PUBLICIDAD. STJUE 11 DE JULIO DE 2013

Los dominios pueden considerarse una forma de hacer publicidad, al respecto debemos tener en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2013⁵⁹. Esta sentencia analiza el supuesto de hecho siguiente: Belgian Electronic Sorting Technology NV («BEST») y Visys NV («Visys»), son sociedades que operan en el sector de la fabricación y venta de sistemas de clasificación con tecnología láser. El Sr. Peelaers, socio fundador de Visys y primer demandado en el litigio principal, registró el nombre de dominio www.bestlasersorter.com, al que corresponde un sitio de Internet cuyo contenido es, al igual que el sitio de Internet que corresponde al nombre de dominio www.lasersorter.com, idéntico al de los sitios que Visys ya había utilizado anteriormente con los nombres de dominio www.visys.be y www.visysglobal.be. BEST presentó ante la Oficina de Marcas del Benelux una marca figurativa constituida por el término «BEST». Un agente judicial comprobó que, al introducir en el buscador del sitio www.google.be los términos de búsqueda «Best Laser Sorter», aparecía como segundo resultado, justo después del sitio Internet de BEST, un vínculo al sitio Internet de Visys y que ésta utilizaba como metatags (palabras codificadas en el código fuente de

⁵⁸ Ver apartado 4.2 *Titular de un nombre de dominio que lo es también de otro signo coincidente, protegido en el mismo ordenamiento*. De esta misma obra.

⁵⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2013.

un sitio de Internet en sus sitios web, no visibles en la página web y que sirven para describir el contenido de ésta), que se referían a la identidad de BEST o que se correspondían con nombres de productos que esta empresa comercializa. Best consideró que el registro y la utilización del nombre de dominio *www.bestlasersorter.com*, así como el uso de esos metatags, vulneraban su marca l y constituían una infracción de las disposiciones en materia de publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Partiendo de este supuesto de hecho, El TJUE recuerda que la definición de «publicidad» que se recoge en las directivas UE, es especialmente amplia, no se limita a las formas de publicidad clásica y persigue el objetivo de evitar que perjudique tanto a los consumidores como a los comerciantes y distorsione la competencia dentro del mercado interior. En primer lugar, respecto al registro de un nombre de dominio, el TJUE establece que éste es un mero acto formal mediante el cual se solicita al organismo designado para la gestión de los nombres de dominio que haga constar, por una contraprestación, ese nombre de dominio en su base de datos y que dirija a los usuarios de Internet que lo tecleen exclusivamente a la dirección IP indicada por el titular de tal nombre de dominio. El mero registro de un nombre de dominio no supone, que ése vaya a utilizarse en efecto posteriormente para crear un sitio de Internet y por tanto no entra en el concepto de «publicidad». Sin embargo, el uso de un nombre de dominio, como el controvertido, constituye una forma de comunicación que se dirige a los consumidores potenciales y les sugiere que, con ese nombre, encontrarán un sitio de Internet en relación con tales productos o servicios o incluso con la pertinente sociedad. Respecto a los indicadores de hipertexto formados por palabras clave («keyword metatags»), que remiten a las denominaciones de los productos de un competidor y al nombre comercial de éste, cuando un usuario de Internet busque productos de ese competidor. Tal uso de indicadores de hipertexto constituye una estrategia de promoción por cuanto su objetivo es estimular al usuario de Internet para que visite el sitio del usuario y se interese en los productos o en los servicios de éste y por tanto una forma de «publicidad».

CONCLUSIONES

Internet es una manifestación de carácter técnico social y económico que está transformando el mundo, tal es su magnitud que se calcula que es utilizada por mas de 200.000.000 millones de personas. Técnicamente es un conjunto de redes enlazadas entre si, comúnmente se conoce como “superautopista

de la información” ya que a través de ella se encuentran ordenadores que la almacenan.

Los nombres de dominio cuentan con un carácter individualizador y evocativo de los signos distintivos, circunstancia que puede ocasionar conflictos con la exclusividad de los signos distintivos. Además se erigen como vehículo de penetración en mercados, bajo características patrimoniales y de acceso público comunes a los signos distintivos. No obstante, si reflexionamos sobre la naturaleza de los nombres de dominio y de los signos distintivos debe tenerse en cuenta el desarrollo de estos, no podemos dejar al margen, que los principios de propiedad de los signos distintivos en los nombres de dominio no se cumplen, como son, el principio de tipicidad, de territorialidad y de especialidad.

En conclusión, podemos afirmar que los nombres de dominio son expresiones de signos distintivos dependiendo del uso que se haga del sitio web en Internet que identifique y que por ser creaciones del intelecto, se adquiere sobre ellos la propiedad a partir del contrato de registro del nombre de dominio, momento desde el cual se lleva al patrimonio de su titular un activo que, luego de haberse registrado, le otorga una especie de exclusividad en lo que respecta a Internet y una facultad para exigir su respecto desde su primer uso, sin perjuicio que puedan ser registrados como marcas.

Ahora bien, el registro de un nombre de dominio puede violar los derechos de propiedad industrial conferidos a un tercero, ya sea porque comporta una usurpación del signo distintivo o porque provoca en el mercado una confusión que pueda dar lugar a actos de competencia desleal.

En referencia a la propiedad industrial, en el caso de que el signo distintivo sea notorio, es imposible para el titular del nombre de dominio gozar del interés legítimo y en consecuencia deberá cancelar. En los demás casos, verificado el interés legítimo del titular del nombre de dominio, no podrá ordenarse su cancelación.

Así pues, hasta el momento, el tratamiento de la cuestión ha sido bastante tímido, aunque cada vez más se ha ido tratando el tema, dándose acercamientos parciales que, si bien ofrecen una regulación sobre diferentes aspectos jurídicos propios de los nombres de dominio, no constituyen por el momento una respuesta legal satisfactoria a esta cuestión.

De este modo, no cabe sino concluir que actualmente los nombres de dominios constituyen unos signos distintivos *sui generis*, sin un reconocimiento jurídico propio definido. De este modo, en ciertos casos los nombres de dominio

pueden ser «atraídos» por la esfera jurídica de otros signos distintivos legalmente reconocidos. También cabe indicar que los nombres de dominio constituyen entes jurídicamente independientes de los signos distintivos típicos, de modo que cualquier disposición sobre los derechos referidos a tales signos no deberá considerarse automáticamente extensible a los correspondientes nombres de dominio.

Tal y como se ha indicado a lo largo del presente trabajo, la falta de posicionamiento del ordenamiento español respecto a esta cuestión impide o dificulta sobremanera una adecuada gestión legal de los nombres de dominio por parte de sus titulares, además de privarles de la seguridad jurídica mínima exigible.

BIBLIOGRAFIA

CARBAJON CASCÓN, FERNANDO Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio. 2ª Edición. Aranzadi 2002.

GARCÍA VIDAL, ANGEL Marcas y nombres de dominio en Internet. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1997.

LACRUZ BERDEJO, JOSE LUIS Y OTROS. Elementos de Derecho Civil III. Derechos Reales. Volumen 1, 3ª Edición, Editorial José Mª Bosch.

LEMA DEVESA, CARLOS y GARCIA VIDAL, ANGEL Problemas de Derecho de Marcas en Internet, Informática y Derecho. Revista jurídica iberoamericana, 1999.

MANRESA Y NAVARRO, JOSE MARIA Y OTROS. Comentarios al Código Civil Español Editorial Reus, 1972.

MASSAGUER JOSÉ, Conflictos de Marcas en Internet, En Revista General de Derecho, nº 648, 1998. También en Themis Revista de Derecho, nº 39, 1999.

_____. Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Civitas, 1999.

MONTIANO MONTEAGUADO MONEDERO, La protección de la marca renombrada, Editorial Civitas.

TORRE DE SILVA Y LOPEZ LETONA, J. Internet, propiedad industrial y competencia desleal, Editorial: Centro de Estudios Constitucionales.