

DISTRIBUCIÓN Y DOMINIOS EN EL MERCADO ELECTRÓNICO

FERNANDO CARBAJO CASCÓN

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca (España).

Sumario: I. Introducción II. La problemática de los contratos y relaciones de distribución en el mercado electrónico de Internet III. Incidencia del nombre de dominio para las relaciones de distribución en el mercado electrónico IV. Aplicación de la UDRP-ICANN al conflicto entre distribuidor y principal en torno a un nombre de dominio V. Conclusión. Soluciones contractuales.

I. Introducción

Las amplias posibilidades comerciales que ofrece el mercado electrónico o virtual generado en las autopistas de la información como Internet, pueden alterar muchos de los paradigmas del mercado físico o presencial tradicional. De hecho puede decirse que el denominado comercio electrónico y otros instrumentos del tráfico en la Red como los nombres de dominio impactan fuertemente en algunos de los conceptos y soluciones establecidas en el tráfico tradicional; en concreto, por el Derecho de contratos, ya sean civiles o mercantiles, por el Derecho de la competencia y por el Derecho de los signos distintivos de empresa como las marcas y los nombres comerciales.

Una de las materias fuertemente afectadas son las relaciones de distribución mediante zonas de exclusiva territorial creadas mediante contratos de distribución como la concesión o la franquicia. La globalidad o universalidad del mercado electrónico puede dar al traste con los pactos de exclusiva territorial concertados entre el empresario principal (concedente, franquiciador) y cada uno de sus distribuidores (concesionario, franquiciado), así como con el equilibrio de intereses que se supone debe existir en el seno de la red de distribución conformada por el empresario principal.

En las posibles alteraciones juegan un papel relevante los nombres de dominio en cuanto instrumentos técnicos de acceso a Internet dotados de una fuerza distintiva sobrevenida en la que destaca su poder en abstracto como identificador comercial, por medio de la cual el dominio puede globalizar la presencia de la empresa en La Red ("*Trademarketing*"), atrayendo el flujo de potenciales clientes en un mercado descontextualizado y desterritorializado por medio de ése su poder evocador¹.

Entendemos por mercado virtual², en sentido abstracto y genérico, el conjunto de relaciones que conforman el tráfico económico y

que se desarrollan en el espacio virtual de marketing y contratación creado en torno a las autopistas de la información como Internet. Y por tráfico económico se entiende el conjunto concatenado de operaciones económicas de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios³. Mercado virtual en sentido amplio, por tanto, que comprende a todos los hipotéticos mercados concretos de bienes y servicios específicos que resultan relevantes desde un punto de vista económico en un espacio geográfico determinado.

En este sentido, no puede desconocerse que, sin duda, el primero en asentarse en ese mercado virtual globalizado y descontextualizado y consolidar su imagen de negocio virtual en torno a la evocación que entre los usuarios de La Red produce su nombre de dominio, logra una importante ventaja competitiva sobre sus más directos competidores, por cuanto atrae y fideliza a un mayor número de clientes, incrementándose progresivamente su valor en el mercado frente al de sus competidores más tardíos en el acceso al mismo medio; fenómeno éste conocido, desde una perspectiva económica, como "*Efecto de Red*".

De manera, pues, que el registro como nombre de dominio del signo distintivo característico de la red de distribución y la explotación en el nuevo mercado electrónico del sitio en línea localizado por aquél, puede ocasionar numerosos y complejos conflictos de índole contractual, conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio y situaciones o comportamientos de competencia desleal entre el distribuidor autorizado titular del dominio y el principal responsable de la red de distribución, así como entre el distribuidor titular del dominio y otros miembros de la red de distribución.

El problema reside, en concreto, en quién registra como nombre de dominio el signo distintivo característico de la red de distribución y qué alcance se da al sitio "*Web*" de comercio electrónico localizado e identificado por el dominio.

¹ Vid. CARBAJO CASCÓN, F. "Sobre la naturaleza y funciones del nombre de dominio". En: Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet. Pamplona. Aranzadi, 1999. Capítulo 1º, 2. pp. 44 y ss. Problemática que se desarrolla aún más en la segunda edición de la misma obra, de próxima aparición.

² Dice QUINTANA CARLO que con Internet ha nacido una nueva modalidad de mercado en el que toda empresa quiere estar presente. Vid. "Internet y su

impacto en el Derecho mercantil". En: Revista Aragonesa de Administración Pública, IV, Internet y Derecho. Zaragoza, 2001. pp. 153 y ss.

³ Vid. sobre la noción de mercado en abstracto como conjunto de relaciones que conforman el tráfico económico, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. Apuntes de Derecho mercantil. Segunda edición Pamplona: Aranzadi, 2001. pp. 119-120.

II. La problemática de los contratos y relaciones de distribución en el mercado electrónico de Internet

Conocemos como contratos de distribución aquellos contratos de colaboración mercantil para la comercialización de productos o servicios, por medio de los cuales una persona física o jurídica (distribuidor) adquiere mercancías para su reventa o presta los servicios de otro sujeto (principal) en el mercado, actuando en todo momento en nombre y por cuenta propia, si bien bajo la imagen y marca u otro signo distintivo de empresa (*v.gr.* nombre comercial) del principal, y generalmente en una determinada zona territorial de exclusiva pactada en el contrato, integrándose con mayor o menor intensidad según el caso en la red de distribución conformada por el principal y asumiendo el compromiso de defender los intereses propios y los del principal dentro de la disciplina y siguiendo las directrices diseñadas por éste para el funcionamiento coordinado de todos los miembros de la red⁴.

Se trata generalmente de contratos legalmente atípicos por cuanto carecen de una regulación legal específica, lo cual no empece su más que evidente tipicidad socioeconómica en el tráfico, ampliamente reconocida por la Jurisprudencia. Ello sin perjuicio de la existencia de algunas normas aisladas relativas a estos tipos contractuales que provienen del sector jurídico-público⁵, o bien del sector del Derecho protector de la competencia o Derecho "antitrust"⁶.

Constituyen tipos contractuales de la distribución, básicamente, los siguientes:

- La *distribución selectiva*, que consiste básicamente en un trato preferencial por parte del principal a determinados distribuidores para que comercialicen, de forma no exclusiva, productos de cierta notoriedad o renombre valiéndose del signo distintivo del principal con fines publicitarios.

- La *concesión mercantil*, en la que el principal concedente se compromete a proveer sus productos de marca al distribuidor concesionario para que éste los revenda con carácter exclusivo en una determinada zona territorial pactada de antemano, valiéndose de la imagen de marca del principal y siguiendo las directrices de marketing, calidad y, en su caso, asistencia técnica predispuestas por aquél⁷.

- La *franquicia*, donde el principal o franquiciador cede la explotación para una zona territorial de un modelo concreto de negocio que gira en el tráfico bajo una marca o signo de empresa de notoriedad o renombre, incluyendo, en su caso, el secreto industrial necesario para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose el distribuidor o franquiciado a respetar las pautas de organización, marketing y calidad establecidas por el principal para toda la red.

Salvo en la distribución selectiva o "*agrèation*", donde la relación se restringe a la distribución preferencial, pero no exclusiva, de ciertos productos de renombre (sistema generalizado en el mercado de perfumes y colonias de prestigio), en los restantes tipos contractuales (la concesión y la franquicia) el contrato de distribución comprende normalmente una licencia de marca o nombre comercial para el tráfico de productos o servicios o la explotación del negocio en una determinada zona territorial con carácter exclusivo⁸.

Pero mientras en la concesión el concesionario puede servirse de su propia marca o nombre comercial junto con la marca o signo del concedente para realizar su actividad en el tráfico, en la franquicia el franquiciado tiene no sólo el derecho sino también el deber de identificarse en el tráfico comercial con la marca o signo del principal, sin poder utilizar signos distintivos propios, ofreciendo así una imagen compacta de la red de distribución⁹.

Puede decirse, así, que la integración vertical entre el principal y cada uno de sus distribuidores, que se produce como consecuencia del contrato de distribución, es mayor o más reforzada en el caso de la franquicia que en el de la concesión. De hecho, en la concesión se percibe fácilmente la distinta personalidad y autonomía jurídica y eco-

⁴ Sin desconocer la polémica doctrinal en torno a la procedencia de una acepción amplia o restringida de los contratos de distribución, hemos optado, sin que ello implique un posicionamiento en relación con el referido debate, por el concepto restringido de contratos de distribución en aras de centrar el objeto del presente trabajo. Respecto del debate doctrinal relativo a la pertinencia de una noción amplia de los contratos de distribución, por todos, MARTÍNEZ SANZ F. La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión. Segunda edición. Madrid: Civitas, 1998.

⁵ Fundamentalmente relacionadas con deberes de registro e información precontractual de los franquiciadores, como ocurre en España con el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

⁶ Como el Reglamento comunitario CE nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del artículo 81.3 del Tratado de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, y a nivel nacional, el Real Decreto 157/1992 de 21 de febrero, de desarrollo del artículo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías.

⁷ La nota de la exclusiva en beneficio del concesionario o distribuidor se presenta como un elemento del contrato que ha venido siendo considerado tradicionalmente por la doctrina española como consustancial al tipo contractual ahora presentado. Así IGLESIAS PRADA J.L. "Notas para el estudio del contrato de concesión mercantil". En: AA.VV. Estudios en

Homenaje a R. Uría. Madrid: Civitas, 1978. p. 255. DOMÍNGUEZ GARCÍA M.A. Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del distribuidor. RDM, 198. p. 427, del mismo autor Los contratos de distribución. Propuesta de una construcción unitaria. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 1984- 1985. p.484, PUENTE MUÑOZ M^ºT. El contrato de concesión mercantil. Madrid: Montecorvo, 1976. p. 427. Frente a estos planteamientos, y entendiendo la concurrencia de la exclusiva como elemento natural del contrato de concesión, MARTÍNEZ SANZ F. Contratos de distribución comercial: concesión y franchising. Scientia Iuridica, 1995. p. 348 y en Indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión. Segunda edición. Madrid: Civitas, 1998. p. 318, nota 706.

⁸ Vid., DOMÍNGUEZ GARCÍA M.A. Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del distribuidor. RDM, 1985. pp. 419 y ss. IGLESIAS PRADA J.L. "Notas para el estudio del contrato de concesión mercantil". En: AA.VV. Estudios en Homenaje a R. URÍA. Madrid: Civitas, 1978. También, RUIZ PERIS I. El contrato de franquicia y la distribución selectiva en el marco del Derecho comunitario y nacional de la competencia. RGD, 1995. pp. 1155 y ss. Finalmente, DÍAZ ECHEGARAY J.L. "El contrato de distribución exclusiva o de concesión". En: BERCOVITZ A. y CALZADA M^º A. (Dir.). Contratos mercantiles. Pamplona: Aranzadi, 2001. pp. 262 y ss.; y DOMÍNGUEZ GARCÍA M.A. "El contrato de franquicia". En: BERCOVITZ A. y CALZADA M^º A. (Dir.). Contratos mercantiles. Pamplona: Aranzadi, 2001. pp. 296 y ss.

⁹ Vid. sobre el mayor grado de integración de la franquicia respecto a los otros contratos de distribución, GALÁN CORONA E. Los acuerdos de franchising ante el Derecho comunitario protector de la libre competencia. RIE, 1986. pp. 687 y ss. ECHEBARRÍA SÁENZ J.A. El contrato de franquicia. Madrid: McGraw-Hill, 1995. pp. 377 y ss. DOMÍNGUEZ GARCÍA, M.A. "Los contratos de distribución: agencia mercantil y concesión comercial". En: CALVO CARAVACA A.L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA L. (Coord.). Contratos Internacionales. Madrid: Tecnos, 1997. Del mismo autor, "El contrato de franquicia". En: BERCOVITZ A. y CALZADA M^º A. (Dir.). Contratos mercantiles. Pamplona: Aranzadi, 2001. pp. 296 y ss.

nómica del concesionario frente al concedente, mientras que en la franquicia el público identifica generalmente cada establecimiento franquiciado con la empresa del principal o franquiciador, hasta el punto que la individualidad empresarial del franquiciado pasa a manifestarse, prácticamente, sólo desde un plano jurídico, en el sentido de que el mismo se mantiene como un centro autónomo de imputación patrimonial de las resultas dimanantes de la realización de su actividad en el tráfico, fuera de lo cual su identidad se difumina en la unidad de imagen empresarial que ofrece la cadena de franquicia¹⁰.

Podrá comprenderse, entonces, que la práctica de los contratos de distribución se encuentre en estrecha relación con el Derecho de la competencia en cuanto mecanismo regulador de los comportamientos de mercado, el cual condiciona y limita mediata y reflejamente el contenido de la "*lex contractus*" y las conductas que de la misma derivan¹¹.

Tanto en la concesión como en la franquicia, las partes se obligan a respetar mutuamente las zonas o ámbitos de exclusiva pactados. El principal se compromete a no concertar nuevos contratos con terceros en esa misma zona y a no servir los productos o materias primas necesarias para el desarrollo de la actividad a otros distribuidores de la zona que se encuentren fuera de la red, así como, generalmente, a no realizar competencia al distribuidor desarrollando por sí mismo su actividad en esa zona. Por su parte, el distribuidor se compromete a acatar los límites de su ámbito de distribución y, en consecuencia, a respetar las zonas de exclusiva del resto de los miembros de la red, así como a no adquirir productos o materias primas de otra persona que no sea el principal, salvo en los casos de comercio paralelo en que un distribuidor se dirige al distribuidor exclusivo de la misma red en otra zona para adquirir una mercancía que será revendida en su zona de distribución, algo habitual en las redes de distribución en casos de falta de stock o similares.

La exclusiva de los contratos de distribución puede manifestarse de diferentes formas, en función de lo pactado en cada contrato, conocido el carácter legalmente atípico de los contratos de distribución en general.

Así, en ocasiones se pacta una *territorialidad simple* en la que el principal se limita a realizar las prestaciones pactadas en el contrato, pero no garantiza al distribuidor la incidencia de otros posibles distribuidores autorizados en la misma zona territorial. En otras ocasiones, la *territorialidad es reforzada*, que obliga al principal y a otros distribuidores de la misma red a abstenerse de realizar una comercialización activa de los productos o servicios de la red en la zona de exclusiva de uno de ellos¹². Finalmente están los supuestos de *territorialidad absoluta*, en los que se impone al distribuidor una prohibición de comercialización pasiva, impidiéndole en todo caso la contratación con clientes ajenos a su área de exclusiva, incluso aunque sea solicitado por los propios demandantes sin intervención previa alguna del distribuidor. Abstención de comercialización pasiva que raramente se presenta en la práctica, por cuanto parece que podría falsear la competencia en el mercado, toda vez impediría el mismo desarrollo eficiente de la comercialización por parte del distribuidor en su territorio de exclusiva y contribuiría a la compartimentación del mercado, convirtiendo las mercancías y los servicios en objetos de comercio de tránsito limitado¹³.

De estos modelos de exclusiva o territorialidad, generalmente se recurre en la práctica a la cláusula de territorialidad reforzada. En atención al correcto funcionamiento de la totalidad de la cadena, cada distribuidor asume contractualmente una obligación de abstención de comercialización activa fuera de su ámbito de exclusiva (es decir, se compromete a no promocionar ni comercializar sus productos fuera de su territorio con la intención captar o atraer clientes de otros posibles miembros de la red o del mismo principal), debiendo atender no obstante toda petición de compra o prestación de un servicio que sea realizada por un cliente independientemente de donde proceda (comercialización pasiva).

Además, cada distribuidor asume un deber contractual de lealtad para con el conjunto de la red, así como un deber de abstención de comportamientos oportunistas, comprometiéndose a velar por la imagen de la marca o signo de empresa característico de la red, a hacer un uso adecuado del secreto empresarial transmitido por el principal en el caso de franquicias, y a respetar las campañas promocionales efectuadas por el principal en interés de toda la red. Deber genérico

¹⁰ Vid. SANTINI G. El Comercio. Barcelona: Ariel, 1998. pp. 86 y ss. Vid. también HERNANDO JIMÉNEZ A. El contrato de franquicia de empresa. Madrid: Civitas, 2000. pp. 494 y ss.

¹¹ Vid. DOMÍNGUEZ GARCÍA, El contrato de franquicia. Op. Cit. pp. 299-300. Para el citado autor, el Derecho del mercado en sentido amplio converge con el Derecho de los contratos en la regulación del contrato de franquicia, aunque con una ratio o teleología diversa en función del bien y de los intereses jurídicamente protegidos. Así los contratos de distribución y, en particular, el contrato de franquicia (por la mayor integración de la red de distribución) se subsume no sólo estática y funcionalmente en el denominado Derecho privado del mercado (competencia desleal, signos distintivos, publicidad, etc.), sino que también se encuentran tipificados y exhaustivamente regulados por el Derecho de la libre competencia. Desde el punto de vista del Derecho de la competencia, la Comisión Europea, responsable de la política comunitaria en materia de integración de mercados, se ha ocupado, como ya se apuntó, de los efectos que en detrimento de la aplicación de las disposiciones recogidas en el artículo 81 del Tratado CE pudieran tener los "acuerdos verticales" (de abastecimiento exclusivo, de uniformidad de precios de reventa, de imposición de políticas promocionales, etc...) en torno a los que se articulan los distintos sistemas de distribución integrada. Fruto de este interés ha sido la promulgación de una serie de reglamentos de exención por categorías relativos a los acuerdos de distribución integrada, admitiendo ciertas prácticas *prima facie* contrarias a la libre competencia.

¹² Se garantiza, por tanto, una posición de monopolio al distribuidor en un mercado de referencia (esto es, una actividad concreta en una zona territorial específica) que, sin embargo, queda fuera de los ilícitos "antitrust" (prácticas colusorias o ententes) al incluirse en el Reglamento CE 2790/99, de 22 de diciembre de 1999, de exención por categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, en el entendimiento de que estos acuerdos pueden mejorar la eficiencia económica de una cadena de producción o de distribución al permitir una mejor coordinación entre las empresas participantes y a una reducción de los costes de transacción y de los costes de distribución de las partes, contribuyendo a optimizar sus niveles de ventas e inversión.

¹³ La ilicitud de las prohibiciones de venta pasiva en cláusulas de territorialidad reforzada parece deducirse sin demasiados problemas del citado Reglamento CE 2790/99, de 22 de diciembre de 1999, de exención por categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (artículo 4 b). Vid. en esta línea, la Directriz de la Comisión relativa a la interpretación del alcance que ha de darse al Reglamento de Exención por Categorías de 22 de diciembre de 1999, punto nº 50 (DOCE, C, 291/12, de 13 de octubre de 2000). Entre la doctrina española se apunta que es doctrina consolidada de los órganos de defensa de la competencia que la protección territorial absoluta -frente a las ventas activas y pasivas- está prohibida por el artículo 1 LDC y no es autorizable. Vid. ARPIO SANTACRUZ J.L. Vid. "La defensa de la (libre) competencia en el comercio electrónico". En: Revista Aragonesa de Administración Pública, IV. Internet y Derecho. Zaragoza, 2001. pp. 169 y ss. p. 187.

de lealtad que se desprende de la propia naturaleza "*intuitu personae*" o "*intuitu instrumentii*" del contrato de distribución como tal; esto es, se desprende del conjunto de circunstancias que rodean la relación contractual en cuestión, a pesar de que esa obligación no pueda extraerse en cada caso concreto de la literalidad del contrato.

Pues bien, ¿cómo inciden en este esquema propio del mercado presencial las posibilidades comerciales ofrecidas por el nuevo mercado virtual generado en torno a Internet u otras autopistas de la información?

La implementación de un negocio electrónico tanto por el empresario principal como por cualquiera de los distribuidores (iniciativa perfectamente lícita si atendemos al principio constitucional de libertad de empresa)¹⁴ puede modificar sustancialmente las condiciones pactadas en el contrato de concesión o de franquicia o las condiciones inherentes a su específica naturaleza y alterar significativamente el equilibrio de intereses entre todos los miembros de la red.

No puede ignorarse que el acceso por cualquiera de los miembros de la red al mercado electrónico sin el conocimiento del principal (acceso, como se ha dicho, perfectamente lícito, tomando como referencia inexcusable el principio de libertad de empresa)¹⁵, conlleva o puede conllevar una alteración significativa en la relación contractual principal-distribuidor y en el equilibrio de la organización coordinada de toda la red de distribución, estructurada sobre diferentes territorios de exclusiva simple o reforzada que han de respetarse mutuamente¹⁶. Además esa alteración puede afectar de forma significativa a la competencia económica en el mercado, modificando los planteamientos jurídico-competitivos por los que se mueven los acuerdos de

distribución en el mercado tradicional y la estructura misma del mercado¹⁷.

La causa es clara: mientras en el mercado presencial cada distribuidor atenderá únicamente a los clientes que se personen en su establecimiento, sito en un determinado territorio, para solicitar la adquisición del producto o prestación del servicio correspondiente, el acceso a un mercado virtual desterritorializado (globalizado) amplía considerablemente, siquiera de forma potencial, el posible número de clientes interesados, pudiendo el distribuidor "*on line*" (si no debiendo, partiendo de una obligación de comercialización pasiva) atender demandas o peticiones de clientes que pueden provenir de cualquier parte del territorio nacional donde opera la red de distribución o, más aún, de cualquier parte del mundo; muy lejos en cualquier caso de su reducido ámbito contractual de exclusiva territorial. Por otra parte las posibilidades que abren el mercado virtual y el comercio electrónico para acercar a los productores y prestadores de servicios a la demanda y colocar o prestar directamente entre el público sus bienes o servicios, puede provocar que los principales se opongan a las nuevas formas de distribución en línea por parte de los miembros de su red comercial, tendiendo progresivamente a la eliminación de intermediarios, lo cual puede generar prácticas contrarias a la libre competencia¹⁸.

Entonces, el acceso de cada distribuidor al mercado electrónico, implementando su propio sitio en línea y convirtiéndose así en negocio electrónico ("*e-business*"), puede constituir de hecho una ampliación de la zona de exclusiva pactada con el principal, alterando el equilibrio de intereses mantenido hasta entonces en el mercado presencial. Y si el que accede al mercado electrónico es el propio empresario concedente o franquiciador, promocionando y ofreciendo sus productos o servicios a cualesquiera clientes interesados de cualquier parte del mundo, podrá dar lugar de hecho a una restricción de las zonas de exclusiva pactadas con sus respectivos distribuidores y también puede suponer una infracción de su deber de abstención de comercialización activa en esos territorios.

Ha de tenerse en cuenta, además, en ambos casos, un factor trascendental para entender la nueva situación: la implementación de un sitio de comercio electrónico goza de la posibilidad de ofrecer mejores condiciones económicas que las habituales en el mercado presencial tradicional, en clara correspondencia con la reducción de costes (personal, material de promoción, etc.) que a corto plazo proporciona una iniciativa económica "*on line*", lo cual sirve a todas luces de incentivo para el desarrollo de iniciativas de comercio electrónico por parte de los distribuidores y del propio proveedor o principal¹⁹.

¹⁴ Señala ARPIO SANTACRUZ en este sentido, Op. Cit. p. 175, que del principio constitucional de libertad de empresa o de iniciativa económica se desprende el sistema de competencia no falseada, según el cual los participantes tienen la posibilidad de acceder al mercado y competir en él en plano de igualdad con los demás concurrentes. Sistema que se traslada ahora al nuevo mercado virtual y al ejercicio de los servicios de la sociedad de la información entre los que cuenta el comercio electrónico. Hace referencia el citado autor al "Trigésimo Informe sobre la Política de Competencia" de la Comisión Europea (año 2000, punto 209), en el que se pone de manifiesto que una de las prioridades en materia de comercio electrónica consiste en crear las condiciones de un entorno abierto y competitivo para que siga siendo un instrumento a disposición y en beneficio de todos los participantes en el mercado. Prioridad que se manifiesta de hecho en el *principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la información*, sentado por la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

¹⁵ Como apunta QUINTANA (Internet y su impacto en el Derecho mercantil. Op. Cit. p. 157), "*si la competitividad es uno de los factores clave de cualquier empresa parece claro que perder de vista el nuevo mercado puede suponer que la compañía se quede fuera de él, con la consecuente pérdida de rentabilidad y beneficios*".

¹⁶ Ha de tenerse muy presente que mientras el principal buscará el acceso a Internet prestando sus propios servicios en línea para reducir así los costes derivados del recurso a intermediarios y distribuidores por zonas, los distribuidores tenderán a ampliar su clientela recurriendo a un instrumento netamente competitivo como es Internet y el comercio electrónico. Se dice que Internet constituye un instrumento esencial de desintermediación. Afirmación que puede admitirse en términos generales, pero sin desconocer que Internet también trae consigo nuevos e interesantes modelos de negocios basados precisamente en la distribución (sitios de suministro de música u otras creaciones intelectuales digitalizadas) y en la mediación o intermediación contractual (sitios de subastas electrónicas o sitios de mediación en línea).

¹⁷ Dice QUINTANA (Op. Cit. p. 159) que el mercado electrónico traerá consigo nuevos ilícitos concurrenciales y obligará a realizar nuevos planteamientos de conceptos básicos de la disciplina como la definición del mercado relevante y su delimitación en el espacio o el lugar de establecimiento del prestador de servicios de la sociedad de la información. Vid. al respecto, ARPIO SANTACRUZ. Op. Cit.

¹⁸ Vid. el caso "B & W Loudspeaker Ltd", en el que la Comisión europea abrió un expediente a esta empresa por haber prohibido a sus distribuidores autorizados a llevar a cabo operaciones comerciales a distancia y especialmente a través de Internet sin razones objetivas. Vid. ARPIO SANTACRUZ. Op. Cit. p. 185.

¹⁹ Se afirma repetidamente que la contratación a través de redes telemáticas abiertas como Internet es funcionalmente más ágil y materialmente más barata que la contratación presencial tradicional y que la contratación a

En definitiva, *la economía o tráfico de red impacta gravemente en las soluciones previstas en la economía o tráfico tradicional, alterando en ocasiones la estructura misma del mercado.*

A la vista de la problemática que se avecina, la Comisión de la Comunidad Europea ha manifestado su opinión sobre cómo deben abordarse las relaciones de distribución en el mercado electrónico, por medio de la Directriz de la Comisión relativa a la interpretación del alcance que ha de darse al Reglamento de Exención por Categorías de 22 de diciembre de 1999²⁰.

Afirma la Comisión Europea en el *parágrafo 51* de la precitada Directriz con carácter general que *los distribuidores han de gozar de plena libertad para valerse de Internet con objeto de anunciar o vender sus productos.* Esto es, la Comisión considera en vía de principio que la prohibición de venta o prestación de servicios a través de Internet a distribuidores autorizados constituye una restricción de la competencia que no puede ampararse en el Reglamento 2790/99 de exención por categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

El problema es complejo, pues los medios electrónicos relativizan la distinción entre ventas activas y pasivas desde el momento en que se coloca en la Red información sobre bienes o servicios que es accesible por cualquier persona en cualquier momento y desde cualquier punto geográfico.

Para la Comisión Europea, *el uso de Internet por parte de los distribuidores habrá de ser consentido, siempre y cuando el mismo no sea canalizado hacia la venta activa en los territorios o grupos de clientes exclusivos de otro distribuidor.* No obstante, la Comisión entiende que por lo general, *la venta efectuada por Internet no se debe considerar como una forma de venta activa en tales territorios o grupos de clientes ya que constituye "un modo razonable de llegar a todos los clientes".*

Es la tecnología la culpable de las disfunciones, pero su simple uso no debe prejuzgar el comportamiento del distribuidor. La Comisión Europea considera que *es venta pasiva la visita de un cliente al sitio "Web" de un distribuidor desde cualquier punto, poniéndose en contacto con él a distancia por medios electrónicos y culminando el contacto en venta, entrega incluida,* resultando irrelevante la lengua que se emplee en el sitio en cuestión o en la comunicación entre las partes.

través de redes cerradas. A través de Internet las partes pueden contratar la adquisición o prestación de bienes o servicios sin necesidad de contactos ni acuerdos previos. Además esa contratación puede tener lugar directamente entre el productor o prestador del servicio y el cliente o consumidor, sin necesidad de recurrir a ningún distribuidor o intermediario como es propio en la contratación tradicional de bienes y servicios, reduciéndose así de forma significativa los costes transaccionales, sin perjuicio de que puedan elevarse los costes de cumplimiento o "enforcement" (seguridad en los pagos, recepción puntual y en buen estado de la mercancía o adecuada prestación de los servicios, etc.). Vid. las relevantes consideraciones de PAZ-ARES C. "El comercio electrónico (Una breve reflexión de política legislativa". En: MATEU DE ROS R. y CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO J.M. (Coord.). Derecho de Internet. Pamplona: Aranzadi y e-bankinter, 2000. pp. 85 y ss. Vid. también, FLORES DOÑA, M^a S. Impacto del comercio electrónico en el Derecho de la contratación. EDESA, 2002. pp. 41 y ss.

²⁰ Publicada en el DOCE, Serie C, N^o 291, de 13 de octubre de 2000. p. 1 y ss. Vid. también en el sitio <http://europa.eu.int>.

Entonces, *en la medida en que un sitio "Web" no esté destinado específicamente para llegar en primer lugar a los clientes situados dentro del territorio o grupo de clientes asignados en exclusiva a otro distribuidor* (por ejemplo, mediante el uso de distintivos o enlaces en las páginas de proveedores a disposición específicamente de los clientes reservados en exclusiva, o bien recurriendo al correo electrónico enviado sin solicitud previa, "spamming", a los clientes individuales o grupos específicos de clientes de otro distribuidor) *no se considerará forma de venta activa*²¹.

No obstante, la Comisión deja una puerta abierta al control del proveedor o principal, reconociendo de manera un tanto ambigua que *éste podrá exigir niveles mínimos de calidad para el uso de un sitio en Internet por sus distribuidores con objeto de revender sus bienes (especialmente para los casos de distribución selectiva), del mismo modo que puede exigir unos mínimos de calidad para una tienda, o la publicidad o promoción en general en el mercado físico tradicional.* Y tampoco se excluye expresamente la inserción de cláusulas contractuales prohibiendo determinadas utilidades de Internet que supongan una política activa de ventas²²; el problema reside en esclarecer qué utilidades de Internet pueden considerarse actos de venta o promoción activa por parte de los distribuidores, algo que se hace tremendamente complejo y casuístico, sobre todo si se parte del criterio sentado por la Comisión Europea en la Directriz comentada.

Así, a pesar de que parece admitir un control o modalización contractual del acceso al mercado virtual por los distintos miembros de la red de distribución, la Comisión Europea concluye diciendo que *la prohibición total y absoluta de la venta por Internet sólo es posible si existe una justificación objetiva, y que en cualquier caso el proveedor no puede reservarse para sí las ventas y/o publicidad en Internet,* en lo que sería un intento por eliminar progresivamente intermediarios en la comercialización de sus productos.

En definitiva, la Directriz comentada establece una solución extremadamente permisiva con los intereses de los distribuidores, acorde con los aires de liberalización económica y con los principios de libertad de empresa y libre competencia, manifestada en la libertad de acceso al mercado virtual global para la prestación de servicios de la sociedad de la información, entre ellos el comercio electrónico.

Sin embargo, estas recomendaciones u orientaciones básicas no son ni mucho menos suficientes para resolver el problema planteado, sirviendo únicamente como pautas hermenéuticas a la hora de enjuiciar un comportamiento concreto susceptible de constituir una infracción contractual o cualquier otro tipo de infracción, como puede ser una vulneración del ámbito de explotación concedido por la licencia de marca o signo distintivo (insita en el propio contrato de concesión o franquicia) o la comisión de actos de competencia desleal.

Podemos encontrarlos, entonces, con infracciones contractuales, con violaciones de signos distintivos y también con actos de competencia desleal por parte del principal y por parte del distribuidor que opten por extender su actividad al mercado virtual creado en torno a Internet, aunque ello dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, siendo una de las más significativas la elección

²¹ Se asimila expresamente la venta electrónica con la venta a distancia por catálogo.

²² Así, ARPIO SANTACRUZ. Op. Cit. pp. 187-188.

del nombre de dominio para la localización e identificación comercial del sitio en línea correspondiente con vistas a atraer el mayor flujo posible de clientela de cualquier parte del mundo.

III. Incidencia del nombre de dominio para las relaciones de distribución en el mercado electrónico

La elección, registro y uso del nombre de dominio para localizar e identificar el sitio en línea donde se desarrolle el negocio o actividad propia de la red de distribución va a resultar determinante, primero, para la existencia misma del conflicto, y segundo para enjuiciar el alcance del mismo.

Ya se expuso antes la notable incidencia que adquieren los nombres de dominio para la organización y funcionamiento del mercado electrónico universal. A un mercado global responde un nombre de dominio unívoco que sirve para localizar un sitio en la compleja telaraña mundial que constituye el WWW y para identificar a su titular, la actividad en él realizada y/o los productos o servicios que se promocionan o se comercializan directamente (comercio electrónico), centralizando así la presencia de la empresa o negocio virtual en la Red y cerrando la puerta al uso del mismo dominio por otros sujetos interesados o con derechos sobre el mismo.

En nuestro caso el conflicto consiste -como fácilmente podrá intuirse- en el registro como nombre de dominio por cualquiera de los miembros de la red de distribución, del signo distintivo característico del empresario principal y de la totalidad de la red, o bien en el registro como dominio del signo por el propio principal, excluyendo así a los distribuidores.

El problema se plantea, generalmente, en el registro como dominio de segundo nivel (SLD) de ese signo distintivo, en cualquiera de los dominios de primer nivel abiertos (TLD), sean genéricos o nacionales; esto es, en aquellos TLDs que no imponen restricción alguna a la elección del dominio ni a las condiciones del solicitante (*cf.*, “.com”, “.net”, “.org”, “.biz”). No obstante el problema puede producirse también en TLDs cerrados, como es el español “.es”, cuando admitan expresamente la legitimación de licenciatarios de marcas o nombres comerciales para registrar el signo como nombre de dominio²³.

²³ La actual regulación del sistema ES-NIC, conformada por la Orden Ministerial de 21 de marzo de 2000 (vid. en <http://www.nic.es>), no contempla esa posibilidad, exigiendo la presentación de una denominación o razón social o de cualquier persona jurídica o una marca registrada en la OEPM o en la OAMI de la que sean titular el solicitante del SLD bajo “.es”. Sin embargo el Borrador de Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, aparecido en abril de 2002 (vid. en <http://www.mcyt.es>), prevé expresamente la posibilidad de que sea el licenciatario de una marca o de un nombre comercial debidamente registrados en la OEPM o en la OAMI el que solicite la asignación de un nombre de dominio bajo el CCTLD “.es”. Posibilidad que -en la línea que exponemos en este trabajo- puede generar problemas entre el titular y el licenciatario (ya que sigue rigiendo con carácter general el principio de servir en primer lugar al primero en solicitarlo), o bien entre varios licenciatarios del mismo signo, como sucede con las redes de franquicia o distribución. A nuestro entender, hubiera sido deseable que la legitimación fuese matizada exigiendo que se aportase una autorización por escrito del titular del signo licenciado. De no ser así debería reservarse siempre el dominio idéntico a una marca o nombre comercial para el titular legítimo del signo, pues la solución contraria podría dar lugar a numerosos pleitos que perjudicarían el acceso a la red de las partes implicadas y el desarrollo mismo del comercio electrónico. Para no frenar el acceso de los

Así pues, podemos encontrarnos con dos tipos de conflictos en la interrelación entre contratos de distribución y nombres de dominio en el mercado virtual:

- Por un lado, el registro como nombre de dominio del signo distintivo de la red de distribución por la empresa principal. Caso éste en el que el conflicto no nace del registro del dominio como tal (algo para lo que está perfectamente legitimada la empresa principal en cuanto legítimo titular del signo distintivo en cuestión), sino del hecho de que su iniciativa electrónica pudiera menoscabar los derechos de exclusividad de los distribuidores.
- Por otro lado, el registro del signo distintivo de la red como nombre de dominio por uno de los distribuidores sin contar con la autorización del principal. Caso que daría lugar al conflicto frente al propio principal (que ya no podrá servirse de su signo característico en el TLD en que lo hubiera registrado aquél) y frente al resto de los miembros de la red o cadena de distribución, por el simple hecho de que será uno sólo de los distribuidores el que globalice la presencia de ésta en el mercado electrónico, al apropiarse de forma exclusiva del nombre de dominio identificativo del producto, servicio o actividad de toda la red que sirve para dar acceso al mercado electrónico y para atraer la demanda prescindiendo de fronteras territoriales.

Aunque el hecho de que la determinación del alcance geográfico y demográfico de la inserción de una página “web” resulte difícilmente determinable, ello no puede servir para privar al distribuidor del recurso a este nuevo mercado virtual en atención a las posibilidades que le ofrece el principio de libertad de empresa y de libre competencia. *Cuestión bien distinta es que tal derecho sea ejercitado tendenciosamente y en detrimento del interés de la red o cadena de distribución, esto es, del empresario principal y de los otros distribuidores.*

Por lo tanto, además e independientemente de los conflictos contractuales (infracción del deber de abstención de comportamientos oportunistas) o de competencia desleal (obstaculización de la posición competitiva del principal y de otros miembros de la red en el mercado virtual, aprovechamiento individual del renombre del signo, perjuicio siquiera potencial de la exclusividad del resto de los miembros de la red) que puedan producirse como consecuencia de ese comportamiento y de su posible reflejo en la estructura del mercado determinando la aplicación del Derecho protector de la libre competencia, tendrá lugar también un más que evidente conflicto entre el titular del signo distintivo de empresa característico de toda la red y el titular del nombre de dominio y licenciatario de ese mismo signo distintivo de empresa; conflicto que se traduciría en analizar una más que posible vulneración del ámbito de influencia concedido con la licencia de marca o nombre comercial pactada en el correspondiente contrato de distribución.

Reclamación ésta última que puede producirse ante los Tribunales ordinarios de justicia, alegando infracción de la licencia de marca (*cf.* artículo 48.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), ya que si el franquiciado o concesionario solicita el registro del nombre de dominio que coincide literalmente -sin cualificación de ningún tipo- con la marca licenciada por el franquiciador o concedente sin

licenciatarios al mercado electrónico, podría preverse la posibilidad de cualificar el signo licenciado con la zona o territorio de exclusividad a fin de su registro y uso como nombre de dominio bajo “.es”.

mediar el consentimiento de este último, podría apreciarse una vulneración del ámbito territorial para el que la marca había sido licenciada, y con ello estaría generando un riesgo de confusión entre el público, lo que permitiría al licenciante el ejercicio del *ius prohibendi* que para la tutela del signo le es reconocido desde la Ley de Marcas.

Estas extralimitaciones del licenciatario pueden valorarse también como un ejercicio abusivo de su derecho contractual al uso de la marca; y, desde esta perspectiva, como un incumplimiento contractual referido a la modalización del uso de la marca en el marco del contrato de franquicia o de concesión, lo que, llegado el caso, pudiera derivar en el ejercicio de las facultades reconocidas para la parte cumplidora desde los artículos 1101 y 1124 del Código civil.

Parece evidente, por tanto, que interpuesta una acción ante los Tribunales por cualquiera de las causas comentadas, la demanda contra el distribuidor titular del nombre de dominio tendría visos de prosperar sin excesivas dificultades.

Sin embargo, la celeridad con que se producen los acontecimientos en el mercado electrónico obliga a los operadores económicos a presentarse rápidamente en el mismo con su signo distintivo más característico para poder ser localizados fácilmente por los usuarios por la evocación que provoca ese signo junto a alguno o varios de los TLDs más utilizados en la práctica ("*trademarking*"), si no quieren quedar desplazados en un mercado globalizado y fuertemente competitivo donde los primeros en establecerse y calar hondo entre los usuarios (por medio de un "*Web*" atractivo y fácilmente manejable) tienen mayores posibilidades de subsistir con garantías y éxito atrayendo más y más consumidores en detrimento de los competidores que llegaron más tarde ("*efecto de red*"). Consideraciones éstas vitales para cualquiera que desee llevar a cabo iniciativas importantes en Internet y que casan mal con la tradicional lentitud y rigidez de los Tribunales de Justicia y por lo tanto con las soluciones normativas previstas en los ordenamientos estatales.

Es por ello que debe estudiarse la posibilidad de que el conflicto entre el signo licenciado y el registro del nombre de dominio pueda solventarse de manera más eficaz recurriendo al *Procedimiento Uniforme de Resolución de Disputas* (UDRP) provocadas por el registro abusivo de nombres de dominio, establecido por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) como resultado de un largo y complejo proceso de autorregulación en materia de nombres de dominio, con la ayuda inestimable de la OMPI²⁴.

No pueden ignorarse los beneficios asociados a este procedimiento autorreglamentado, como son la celeridad en la resolución de los conflictos, el reducido coste económico que conllevan, además de la especialidad de los mismos (manifestada en el renombre y conocimientos de los panelistas) y la vinculación de los registradores a la decisión del panel administrativo, dejando siempre abierta la puerta a los Tribunales ordinarios, de conformidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva previsto en cada ordenamiento nacional²⁵.

²⁴ El texto íntegro de la Política Uniforme de Solución de Controversias y su Reglamento, aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, puede consultarse en la dirección <http://www.icann.org> y traducido al español en <http://wipo2.wipo.int>.

²⁵ Para un análisis de conjunto de la UDRP de la ICANN, pueden consultarse los trabajos de DEL CASTILLO P.M. "Controversias en materia de nombres de dominio. Reglas arbitrales de resolución y resoluciones OMPI en materia

IV. Aplicación de la UDRP-ICANN al conflicto entre distribuidor y principal en torno a un nombre de dominio.

Los paneles administrativos del "*Servicio de Arbitraje y Mediación de la OMPI*" han tenido ocasión de pronunciarse sobre conflictos de este tipo en varias ocasiones. Sirvan a modo de ejemplo los siguientes: caso "*militec.com*" (OMPI N° 2000-0006); caso "*drawtite.com*" (OMPI N° 2000-0017); caso "*vijasescuador.com*" (OMPI N° 2000-0981); y caso "*stanleybostitch.com*" (OMPI N° 2000-0113)²⁶.

También otros proveedores de solución de controversias se han ocupado en alguna ocasión de casos de estas características. Así, por ejemplo, "*The National Arbitration Forum*" (NAF) en el caso "*heelquik.com*" (NAF N° 92527)²⁷.

Como vamos a ver, los criterios de solución del problema no son ni mucho menos pacíficos. Mientras en unos casos los paneles administrativos de resolución de controversias optan por una aplicación restrictiva de la Política ICANN, apreciando la existencia de un interés legítimo en los distribuidores que habían registrado como nombre de dominio de segundo nivel el signo distintivo del principal y característico de toda la red, por el simple hecho de ser concesionarios, franquiciados o simples distribuidores autorizados y, por tanto, licenciatarios del signo distintivo en cuestión²⁸ (resaltando incluso en el caso de la franquicia, no sólo el derecho de utilizar el signo en todas sus iniciativas comerciales, sino el deber contractual de hacerlo, y la prohibición de utilizar signos distintivos propios, lo que reforzaría su registro como dominio por el franquiciado)²⁹, en otros casos se entiende que el licenciatario de un signo distintivo sólo puede utilizar éste de conformidad con los términos del contrato de licencia, sin que su derecho de uso pueda otorgarle los mismos derechos que al titular y legítimo propietario del signo en cuestión, salvo que medie consentimiento expreso de éste, concluyendo que el registro del signo licenciado como nombre de dominio será facultad exclusiva del legítimo

de nombres de dominio". En: REDI. n° 24, julio 2000; RICHARD S. y RODRÍGUEZ P.J. "La ciberocupación y la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio". En: Revista del Derecho Comercial, De Palma, año 33, 2000. pp. 563 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO P.A. Derecho Privado de Internet. 2ª ed. Civitas, 2001. pp. 109 y ss.; PEINADO GRACIA J.I. y MARTÍN SERRANO J.M. "Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio (gTLD)". En: RCE. n° 16, 2001. pp. 3 y ss.; BERENQUER JIMÉNEZ L. "El arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de nombres de dominio". En: CREMADES, FERNÁNDEZ-ORDÓNEZ, ILLESCAS (Coord.). Régimen Jurídico de Internet, La Ley, 2002. pp. 763 y ss.; y CASAS VALLÉS R. "Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio". En: CREMADES, FERNÁNDEZ-ORDÓNEZ, ILLESCAS (Coord.). Régimen Jurídico de Internet. La Ley, 2002. pp. 1495 y ss. Vid también, entre otros, MUELLER M. "Rough Justice: An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy", noviembre de 2000. En: <http://dcc.syr.edu/report.htm>; PFEIFFER T. "Cyberwar gegen Cybersquatter. GRUR, 2001, 2. p. 92 y ss.; y GEY P. Bad Faith under ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy. EIPR, 2001, 11. pp. 507 y ss. Por último, puede consultarse CARBAJO CASCÓN F. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet. 2ª ed. Pamplona: Aranzadi, 2002, de próxima aparición.

²⁶ Pueden consultarse en el sitio <http://arbiter.wipo.int>.

²⁷ Vid. en <http://www.arb-forum.com>.

²⁸ Casos "*militec.com*" (OMPI N° 2000-0006) y "*drawtite.com*" (OMPI N° 2000-0017).

²⁹ Caso "*vijasescuador.com*" (OMPI N° 2000-0981).

propietario del signo y no podrá hacerse sin contar con la autorización de su legítimo titular (expresada en el mismo contrato de licencia o de distribución o bien posteriormente por cualquier medio admitido en Derecho), concluyendo en que el uso del signo distintivo licenciado vulnerando el ámbito material concedido en el contrato de licencia no puede considerarse un uso de buena fe en el sentido de la Política de la ICANN³⁰.

Así, por un lado, algunos paneles de expertos encargados de resolver estos casos entienden que no constituyen casos de abuso, por secuestro o ciberocupación (*“Domain Grabbing”*) o por uso parasitario o desleal en general del nombre de dominio (*“Non Quite Domain Grabbing”*), sino que se trata de meros conflictos casuales o lógicos (*“Logical Choice”*) determinados por la concurrencia en los litigantes de la condición de titular y licenciario del signo registrado como SLD. En consecuencia, consideran que al no tratarse de supuestos de registro y uso abusivo o de mala fe del nombre de dominio no puede aplicarse la Política de la ICANN, afectando a relaciones contractuales de fondo que no son susceptibles de ser enjuiciadas por los paneles administrativos de la OMPI, sino por los Jueces y Tribunales ordinarios.

Por otro lado, otros paneles de expertos entienden que el licenciario carece de legitimación suficiente para registrar como nombre de dominio el signo distintivo objeto del contrato de licencia o de distribución. Se trata -dicen- de una facultad asociada a la propiedad o titularidad del signo que sólo podrá ser ejercitada por su legítimo titular, sin perjuicio de que éste pueda autorizar expresamente a un licenciario para registrar y usar en su favor el correspondiente dominio³¹.

La cuestión principal del debate se sitúa en el origen mismo y finalidad última de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de la ICANN. A este respecto se detectan frecuentemente las posiciones encontradas de quienes ven en la UDRP un mecanismo de solución de controversias limitado exclusivamente a los casos más flagrantes de *“cybersquatting”* o secuestro abusivo de dominios sin fines distintivos ni económicos directos (*“Domain Grabbing”*), frente a los que consideran la UDRP como un eficaz instrumento de solución de controversias provocadas por el registro y uso abusivo de nombres de dominio en detrimento de los derechos y legítimos intereses de los titulares de signos distintivos anteriores, abogando por una interpretación amplia de la Política ICANN a todos los casos de registro y uso abusivo, de mala fe, del nombre de dominio, sea sin fines distintivos o económicos directos (*“Domain Grabbing”*), o sea con fines distintivos o parasitarios con la intención de crear confusión entre el público, o de aprovechar o perjudicar el renombre o notoriedad de un signo distintivo (*“Non Quite Domain Grabbing”*).

Esto es, la polémica creada en torno a los casos concretos de los que ahora nos ocupamos refleja perfectamente el profundo y complejo debate en torno a una aplicación restrictiva o amplia de la UDRP: promovida la primera por los defensores de los intereses de los titulares de nombres de dominio frente a los defensores de los titulares de derechos de propiedad industrial (principalmente marcas y otros signos distintivos de empresa), que abogan claro está por la segunda.

Se quiera o no se quiera, parece más que evidente que, al margen de las consideraciones que puedan hacerse sobre las discusiones previas a su aprobación el 24 de octubre de 1999, la Política Uniforme para la Resolución de Disputas de la ICANN (UDRP), está dirigida claramente a la protección de los titulares de marcas registradas frente a comportamientos abusivos en el registro y uso de nombres de dominio idénticos o confusamente similares, fueran de *“cybersquatting”* en sentido estricto (*“Domain Grabbing”*) o de actos desleales orientados a obstaculizar su posición competitiva, empañar su buen crédito o imagen, o bien destinados a atraer clientela aprovechándose del prestigio o reputación asociada a un signo distintivo (*“Non Quite Domain Grabbing”*). Actos abusivos éstos que pueden ser realizados por un desconocido, pero también por un sujeto con el que se tiene algún tipo de relación contractual o comercial en general.

En este sentido, para evitar equívocos derivados de interpretaciones ligeras (por excesivamente literales) de la Política ICANN, entendemos posible e incluso recomendable (sabiendo discernir en cada caso concreto, cuándo se está ante un supuesto de abuso por el titular del dominio demandado y cuándo ante un supuesto de secuestro a la inversa o *“reverse hijacking”* por parte del titular del signo demandante) *realizar una aplicación-interpretación conjunta de los requisitos básicos establecidos en el artículo 4 a) de la UDRP para la estimación de una demanda: el interés legítimo y la mala fe (artículo 4, a, ii y iii Política)*. Posibilidad, entendemos, que se puede deducir del propio tenor literal de las normas UDRP.

En supuestos complejos como el que ahora tratamos, en los que no aparece definida la frontera entre supuestos de *“Non Quite Domain Grabbing”* y supuestos de *“Logical Choice”*, su correcta apreciación crítica y solución, a la vista de las circunstancias que rodean el caso concreto, sólo puede tener lugar razonablemente dentro de la Política ICANN realizando un *análisis conjunto de los requisitos de interés legítimo y de buena fe* que, de hecho, parece estar contemplado en las propias normas relativas a la prueba de un interés legítimo³².

El artículo 4 c) de la Política ICANN, toma como referencia para analizar la concurrencia de un interés legítimo, el hecho de utilizar o hacer preparativos demostrables para utilizar un nombre de dominio en una oferta de buena fe de productos o servicios (i) y también el hacer un uso legítimo y leal del nombre de dominio sin intención de desviar los consumidores de manera equivocada con ánimo de lucro (ii). Circunstancias éstas que entroncan con los criterios orientativos de una actuación de mala fe en el artículo 4 b) de la Política, sea por registrar el nombre de dominio con la intención de perturbar la actividad comercial de un competidor (iii), o sea por utilizar el nombre de dominio para atraer de forma intencionada con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio en línea, creando un riesgo de confusión con

³⁰ Casos *“stanleybostitch.com”* (OMPI Nº 2000-0113): *“the collateral trademark use necessary to allow resell of Complainant’s products is not enough to give Respondent proprietary rights in Complainant’s trademarks, and certainly not enough to confer the right to use these trademarks as domain names”*. En la misma línea, el caso *“heelquik.com”* (NAF Nº 92527).

³¹ Apunta GARCÍA VIDAL en este sentido que el licenciario sólo podrá oponerse con éxito al uso de la marca por parte de su titular registral como nombre de dominio cuando en el contrato de licencia se le confiera expresamente la facultad de registrar o usar la marca como dominio. Vid. GARCÍA VIDAL A. Derecho de marcas e Internet. Valencia: Tirant lo blanch, 2002. p. 228.

³² Así lo entienden también BERENGUER. Op. Cit. p. 784; y PEINADO GRACIA y MARTÍN SERRANO. Op. Cit. p. 33, nota nº 99.

la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio "web" o de un producto o servicio que figure en dicho sitio (iv).

Pero claro, para, poder enjuiciar "uno actu" el interés legítimo y la mala fe, es preciso atender a todas las circunstancias que rodeen un caso concreto, lo cual incluye, en supuestos como los que ahora tratamos, el análisis de las obligaciones contractuales propias del contrato de distribución³³. Y para ello creemos que puede resultar suficiente la facultad conferida a los panelistas por el artículo 15 a) del Reglamento ICANN para resolver cada supuesto concreto, de conformidad con lo previsto en la propia Política y Reglamento, pero también a cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Así, ese artículo 15 a) del Reglamento puede servir a los panelistas, en el caso que nos ocupa y otros similares, para enjuiciar las obligaciones contractuales que pudieran unir a las partes en relación con cualesquiera normas y principios de derecho aplicables³⁴, a fin de observar algún incumplimiento contractual que pudiera servir, ya en el terreno de la normativa UDRP, para apreciar mala fe en el demandado con el consiguiente déficit o abuso del interés legítimo.

Y es que resulta poco coherente alegar la existencia de un interés legítimo tomando como fundamento el derecho o derecho-deber contractual de usar el signo distintivo licenciado en el contrato de distribución para todas las iniciativas comerciales relacionadas con la venta o prestación de bienes o servicios objeto del contrato (lo que incluye la del comercio electrónico en el mercado virtual creado en Internet), y renunciar posteriormente a analizar las obligaciones contractuales de las partes para resolver sobre la determinación de ese mismo interés legítimo y sobre la existencia de mala fe en el seno de la Política ICANN. Sobre si todo si se tiene en cuenta que en el marco de los contratos de concesión y franquicia el uso del signo distintivo licenciado aparece claramente modalizado y mediatizado por el deber de respeto o lealtad para con el concedente o franquiciador y con el resto de los distribuidores integrados en la misma cadena.

Así es, el contrato de concesión o de franquicia se presenta como título del que resulta una licencia de marca u otro signo de empresa. Ello conlleva la concesión de una serie de facultades para usar la marca o signo objeto de la licencia en el desarrollo de la actividad comercial correspondiente, lo que no impide que, en caso de que nada se hubiera estipulado, el derecho de uso de la marca se delimite en atención a la concreta naturaleza de los bienes y servicios a los que aquélla se incorpora y, también, a la naturaleza del negocio jurídico en el que la licencia se inserta. La marca licenciada en el seno de un contrato de distribución se constituye, en atención a la función económica del contrato, como un activo común que, sin el consentimiento de su titular, no puede ser capitalizado por un solo franquiciado, concesionario simple distribuidor autorizado; y menos aún si ello va a redundar en un perjuicio global para la red.

³³ En contra de lo defendido por el panelista en el caso "viajesecuador.com", anteriormente citado.

³⁴ Es manifiesta, en este sentido, la tendencia de los paneles de expertos a resolver los casos concretos aplicando además de la propia UDRP, normas jurídicas de ordenamientos nacionales (Ley de Marcas o Ley de Competencia Desleal, Código Civil) o supranacionales (v.gr., el Reglamento de la marca comunitaria de 1994) cuando las partes en conflicto sean nacionales o residentes en el mismo país o cuando el conflicto se produzca principalmente en el territorio de un país determinado.

A estos efectos, entendemos que aunque el Panel de solución de controversias no puede enjuiciar ni decidir sobre una cuestión contractual de fondo, es decir sobre si se ha producido una infracción de las obligaciones contenidas en el contrato de franquicia o de otro tipo celebrado entre las partes y decidir al respecto en sede contractual, sí que puede examinar si el uso del signo licenciado como nombre de dominio conlleva una extralimitación desleal del uso contractualmente permitido que pueda valorarse como una actuación de mala fe a los efectos de lo dispuesto en la Política ICANN (una actuación que sirva para desvirtuar la presunción de un interés legítimo en la persona del distribuidor en cuanto licenciario del signo reproducido como dominio), tomando como referencia normas concretas y principios de derecho aplicables al caso concreto en un ordenamiento nacional, supranacional o internacional, como puede ser en nuestro caso, la violación del territorio de exclusiva para el uso del signo distintivo conferido por el contrato de licencia o de distribución, ex artículo. 48.2 de la Ley de Marcas de 2001, o bien la obstaculización de la posición concurrencial de uno o varios terceros o el aprovechamiento de la reputación ajena, ex artículos. 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 1991.

Pues bien, si se parte de la naturaleza y clausulado típico de los contratos de concesión o franquicia, podrá deducirse fácilmente la existencia de un comportamiento desleal por infracción del deber de abstención de comportamientos oportunistas y por hacer primar los intereses particulares sobre el conjunto de la cadena, al registrar como nombre de dominio la marca o signo propio de ésta sin cualificarlo debidamente con la zona de exclusiva asignada en el contrato, y, más aún, sin hacer mención alguna a esa zona de exclusiva en el propio sitio "Web" localizado por el dominio.

Así es, del contrato de distribución con ámbitos de exclusiva y de la composición de intereses que del mismo resulta, difícilmente quedaría justificada la utilización de un elemento distintivo de la cadena (y el nombre de dominio lo es, en cuanto elemento técnico con potencialidades distintivas muy dispares en el mercado virtual) en beneficio exclusivo de uno de sus integrantes sin autorización expresa del franquiciador o concedente titular legítimo de dicho signo.

En este sentido, como ya se ha dicho, en los contratos de franquicia y concesión se incluye habitualmente una cláusula por la que el franquiciado o concesionario se obliga a no realizar actividad alguna de captación de clientela o de venta o prestación activa de productos o servicios fuera del territorio contractual de exclusiva, sin perjuicio no obstante, llegado el caso, de su obligación de suministrar o prestar los productos o servicios objeto de franquicia o concesión demandados por consumidores o usuarios finales cualquiera que sea el lugar de residencia de éstos.

Ya hemos puesto de relieve también la improcedencia de una absoluta reserva por parte de la entidad franquiciadora o concedente del acceso a Internet, si bien, y sin perjuicio de las cualidades del medio en términos de universalidad, determinadas conductas relativas a la utilización del mismo pueden ser calificadas como contrarias a la obligación de abstención de la realización de actividades promocionales de venta a través de Internet en detrimento de la exclusiva de venta que se reconoce a otros distribuidores o a la propia entidad franquiciadora o concedente.

Pues bien, insistimos, el hecho de registrar como dominio el signo licenciado en virtud del contrato de distribución y de habilitar un sitio

en Internet para promocionar y ofertar los productos o servicios objeto de la misma, sin realizar cualificaciones ni advertencias de ningún tipo -ni en el dominio ni en el sitio en línea- sobre la condición de distribuidor del titular del dominio y del sitio en línea (“Web” o similar)³⁵, de tal modo que ello pudiera ocasionar confusión en relación con la concreta identidad del empresario que oferta sus bienes y servicios a través de Internet, constituye -entendemos- una operación activa de captación global de la demanda electrónica que se genere en atención al “goodwill” condensado en la marca en torno a cuya explotación se articula la cadena de distribución.

Consideramos, por tanto, que partiendo de la obligación del Panel de enjuiciar la buena o mala fe del demandado en la oferta de bienes o servicios por medio del dominio (*artículos 4, c, i Política ICANN*), así como de apreciar su intención o no de desviar a los usuarios de manera equivocada con ánimo de lucro (*artículos 4, c, iii Política ICANN*) a la hora de apreciar la concurrencia de un interés legítimo por su parte, se tendría que entrar a valorar todas las circunstancias fácticas que rodean el caso concreto en relación con las obligaciones jurídicas de fondo, pues *el estudio de la buena o mala fe y de la intención o no de desviar a los consumidores no puede dejarse en una apreciación de la existencia de un interés legítimo fundada en una “apariencia buena fe” en la oferta de bienes y servicios a través de un sitio en línea, sino que exige un estudio del fondo del asunto* (esto es, tanto de las facultades otorgadas en el contrato como de los límites contractuales o legales previstos a esas facultades y cualesquiera otras circunstancias que puedan derivarse de la naturaleza de la relación contractual), analizando “*uno actu*” los requisitos segundo y tercero recogidos en el artículo 4 a) de la Política ICANN: *la apreciación de un interés legítimo respecto del nombre de dominio por parte de su titular en función de si el registro y uso del mismo ha tenido o tiene lugar de mala fe*.

En esta línea, no puede olvidarse que el derecho-deber otorgado al franquiciado en virtud de un contrato de franquicia se encuentra modalizado por las también obligaciones contractuales de utilizar y cuidar la imagen de marca en todas sus acciones comerciales, de hacer un uso leal y correcto de la misma y, sobre todo, de usar el signo licenciado para el desarrollo de su actividad comercial sin valerse del mismo para incurrir en conductas de “venta activa” en detrimento de las obligaciones de abstención que se le imponen desde el propio contrato. Es por ello por lo que, frecuentemente, se prevé la exacta determinación contractual de los usos permitidos típicos o atípicos (uso publicitario, rótulo de establecimiento o incluso nombre de dominio) de la marca o signo licenciado, los cuales, caso de no aparecer especificados en el contrato de franquicia, creemos que podrán deducirse sin dificultad del objeto y del conjunto de los derechos y obligaciones contenidos en el mismo.

Entendemos, pues, que el registro y uso del nombre de dominio que reproduce literalmente el signo cedido (licenciado) mediante el contrato de distribución exclusiva puede suponer un uso incorrecto del mismo, en tanto en cuanto puede permitir al distribuidor (desde la confusión creada haciendo ver, por ejemplo, que su sitio es el “website” oficial de la red de distribución) aumentar considerablemente el número de potenciales clientes, en detrimento de los derechos e intereses del principal e indirectamente del resto de los distribuidores que

forman parte de la misma red en otros territorios de España o del extranjero (conocido el acceso universal a los sitios “Web” y el alcance también universal de los nombres de dominio). Lo cual consideramos que podría reconducirse a efectos de la Política ICANN y del procedimiento administrativo uniforme regulado en la misma, a un comportamiento de mala fe en relación con lo dispuesto en los comentarios *artículos 4 a, iii), 4, c, i y iii y también en los artículos 4, b, iii y iv de la mencionada UDRP*, que contemplan en concreto algunos actos ejemplificativos de lo que debe considerarse registro y uso de mala fe a los efectos de estimar la demanda por vulneración de un signo distintivo (marca) por un nombre de dominio.

Tesis ésta que podría verse reforzada por lo dispuesto en el *artículo 2, b) y c) de la Política ICANN*, según el cual, mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro anterior, el solicitante declara y garantiza al registrador que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero y que no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables, correspondiéndole determinar si el registro del nombre de dominio solicitado infringe o viola los derechos de un tercero.

Norma que carece para muchos de efectos sustanciales ante posibles conflictos con terceros, y que por tanto limitaría su eficacia a excluir la responsabilidad del registrador frente a cualquier posible vulneración de derechos de terceros con motivo del registro del nombre de dominio, pero que, a nuestro entender, puede cobrar valor material y deberá ser tenida en cuenta por los paneles administrativos a la hora de enjuiciar la existencia de un interés legítimo real (y no meramente aparente) y la concurrencia de buena o mala fe en el solicitante del nombre de dominio litigioso.

Téngase en cuenta que según el *apartado b) del citado artículo 2 Política ICANN*, *el solicitante del dominio declara que, a su leal saber y entender, el registro no infringe ni viola los derechos de un tercero*. Algo que difícilmente puede ignorar un franquiciado, concesionario o licenciatario de marca o signo en general por cuanto siempre tendrá presente su situación de distribuidor, autorizado por un tercero legítimo titular del signo registrado como SLD, y miembro integrante de una red o cadena más amplia de distribución. Y obsérvese también que el *apartado c) del artículo 2 UDRP* habla de *no utilizar a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables*, lo cual podría servir para incluir el contrato o contratos concertados con terceras partes con derechos sobre el signo reproducido como nombre de dominio (contrato de franquicia o de concesión en cuanto reglamento particular aplicable a sus relaciones con el titular del signo reproducido como dominio) y también la legislación sobre marcas en lo que se refiere a los límites de la licencia de marca o signo, *ex artículo 42.2 LM*, que resulta de aplicación extensiva al contrato y relación de franquicia, por tratarse de un contrato complejo que incluye una licencia sobre un signo distintivo.

V. Conclusión. Soluciones contractuales

Nuestra posición favorable a una aplicación extensiva de la Política ICANN en supuestos como el que analizamos en este trabajo, no significa tampoco que se deba otorgar un trato preferencial en todo caso a los titulares de marcas registradas frente a los titulares de nom-

³⁵ Situación ésta que se corresponde con el supuesto de hecho enjuiciado en la decisión del caso “*vijajesecuador.com*” (OMPI N°2000-0981).

bres de dominio, ni que con la defensa de los titulares de derechos exclusivos anteriores se pervierta la libertad propia del medio. Pero, como se dijo en un momento anterior, no puede desconocerse que la finalidad última de la Política ICANN está precisamente en regular la interrelación entre nombres de dominio y signos distintivos (derechos de marca), en aras de una mejor protección de los derechos exclusivos de terceros frente al registro y uso abusivo de nombres de dominio idénticos o similares por sujetos no autorizados para ello.

La esfera de libertad propia de Internet (que se manifiesta, *v.gr.*, en la libre elección del SLD en determinados TLDs) no debe llevar a consentir comportamientos que perjudiquen o puedan perjudicar las potencialidades comerciales de terceros, ni, en general, un adecuado funcionamiento del mercado (tradicional y virtual) en términos de competencia eficiente; algo para lo que resultan fundamentales los derechos exclusivos sobre signos distintivos de la empresa. Y no puede obviarse, en este sentido, que los conflictos provocados por el registro de nombres de dominio tiene lugar generalmente con marcas o nombres comerciales, esto es, signos distintivos de la empresa de terceros que gozan generalmente de cierta fama o relevancia en el mercado y entre el público consumidor.

Circunscribiéndonos al caso concreto no debe olvidarse que estamos en medio de una relación de distribución mercantil en la que se puede producir un alto grado de integración entre los miembros que forman la red de distribución debidamente coordinados por el responsable último de la misma. En consecuencia no debe ignorarse que el registro y uso como nombre de dominio del signo característico de la red (y, a mayor abundamiento, la implementación y plena operatividad del sitio en línea correspondiente) por uno de los distribuidores sin la debida autorización del titular del signo reproducido como SLD en el dominio, puede alterar significativamente esa relación comercial y, en su caso, el equilibrio del conjunto de la red de distribuidores tanto en el nuevo mercado electrónico como en el mercado presencial tradicional, pudiendo perjudicar también, en último extremo, a los propios usuarios al generar confusión en el mercado sobre la personalidad del prestador de servicios en línea.

Internet genera un nuevo mercado electrónico fundamentalmente libre y global. Ese mercado virtual puede pervertir sin embargo las relaciones comerciales preestablecidas en el mercado presencial. Por eso, circunscribiéndonos al caso de las relaciones de distribución, vista la incidencia que sobre las mismas puede tener el nuevo mercado electrónico y, en concreto, la libertad en la elección y registro de nombres de dominio en algunos TLDs, y vistas las relicencias mostradas hasta el momento por algunos paneles administrativos de resolución de controversias para entrar a valorar el fondo del asunto, convendría que los principales en la relación de distribución (franquiadores, concedentes, etc.) adaptasen los contratos de distribución contemplando las nuevas posibilidades ofrecidas por el comercio electrónico tanto para sus intereses como para los intereses de los distribuidores integrados en su red.

Adaptación que puede incluir fórmulas muy complejas en las que se determine exactamente los comportamientos permitidos a los titulares y las facultades de control del principal sobre la identificación del

sitio "Web" mediante el nombre de dominio correspondiente, el uso del signo licenciado en el mismo sitio o la calidad del sitio en línea como tal, sin llegar a prohibir radicalmente el uso de Internet para la distribución o prestación de los bienes o servicios objeto del contrato de distribución, por ser un comportamiento contrario a la libertad de empresa y a la normativa sobre libre competencia.

Prescindiendo ahora de la descripción minuciosa de las cláusulas contractuales recomendables, puede decirse que la adaptación de los contratos de distribución a las posibilidades otorgadas por los nuevos medios electrónicos y el mercado virtual podría seguir una de las siguientes líneas:

- a) Regular expresamente las iniciativas de comercio electrónico de los distribuidores autorizados, más allá de un simple control formal relativo a la presentación y configuración de la página "Web", concretando el uso que pueden hacer del signo licenciado como nombre de dominio y como signo distintivo en el sitio en línea correspondiente; por ejemplo, obligando al distribuidor a utilizar un dominio debidamente cualificado con su zona de exclusiva y a mencionar expresamente esa limitación territorial en el sitio en línea.
- b) Reservarse el principal o proveedor posibles iniciativas de comercio electrónico por su parte empleando como dominio su signo característico, pero procurando perjudicar lo menos posible las condiciones de los distribuidores de su red para evitar equívocos y posibles conflictos de intereses, dado el alcance desterritorializado del mercado virtual y las amplias posibilidades para ofrecer condiciones más ventajosas a los usuarios, conocida la considerable reducción de costes que conlleva el uso de las nuevas tecnologías.
- c) En caso de multinacionales, permitir expresamente a los distribuidores afincados en otros países el registro del signo distintivo de la cadena como nombre de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente.
- d) Crear plataformas tecnológicas o portales comunes de acceso a Internet por medio de un único nombre de dominio que reproduzca el signo distintivo característico de toda la red de distribución, para localizar e identificar un sitio en línea colectivo en el que se expongan las líneas básicas de funcionamiento de la red y se establezcan hiperenlaces con los sitios de los distintos distribuidores autorizados que, a su vez, serán localizados e identificados, bien mediante subdominios a partir del nombre de dominio principal, o bien permitiendo a cada distribuidor solicitar un nombre de dominio debidamente cualificado con su territorio de exclusiva correspondiente o, en su caso, registrar el signo de la red como nombre de dominio en los códigos territoriales correspondientes a su territorio de actividad.

Todo ello en el más absoluto respeto al principio constitucional de libertad de empresa y, en concreto, al principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la información definido por la normativa sobre comercio electrónico, procurando conjugar los intereses de las partes implicadas en la relación de distribución con el respeto a la estructura eficiente del mercado y a la normativa protectora de la libre y leal competencia.