

CONFLICTOS DE MARCAS EN INTERNET *

José Massaguer**

1. INTRODUCCIÓN

Internet puede convertirse en una fuente inagotable de conflictos para el sistema de marcas, término este último que en este trabajo se emplea en el mismo sentido amplio en que lo hace en su rúbrica la Ley de Marcas (en adelante, "LM") y que, por lo tanto, y salvo que se indique otra cosa o se deduzca otra cosa del texto, comprende los signos distintivos cuya protección jurídica se ordena en dicha norma, es decir, marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Son de todos conocidos los conflictos surgidos con ocasión de la obtención y ulterior utilización de un *domain name* idéntico a una marca previamente protegida, de común a través de su registro, en favor de un tercero no relacionado con el titular del *domain name*. Junto a ellos aparecen día a día los conflictos típicos de marcas, esto es, los motivados por la utilización de una marca ajena o incompatible con una marca ajena en la propia página web o en otros recursos introducidos en la Red, especialmente propiciados por el cruce de la territorialidad del sistema de marcas con la globalidad de Internet. *Ad portas* están además otros enfrentamientos más sofisticados, provocados por ciertas prácticas nacidas al amparo de las posibilidades técnicas que ofrece Internet, o mejor dicho que ofrecen los protocolos de comunicación y el sistema de direcciones empleados en Internet, que se conocen por las expresiones inglesas *meta-tagging*, *linking* y *framing*.

El acceso, cada vez más común, a las posibilidades tecnológicas que las comunicaciones nos brindan actualmente, no deja de ser un campo muchas veces conflictivo.

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual se plantean múltiples problemas, sobre todo en la utilización comercial y las ventajas mercantiles de ciertas denominaciones marcarias que, dentro del Internet, pueden estar controladas por personas distintas a los titulares de los derechos establecidos sobre ellas.

Esta problemática es analizada detalladamente por el autor en el presente ensayo, donde nos indica qué clase de conflictos se están presentando en este campo y las posibilidades de solución que desde el Derecho pueden ser planteadas.

* Este trabajo se ha realizado en el marco de un proyecto de investigación financiado por la DGICYT (PB94-1037), titulado "La protección de los signos distintivos en el ordenamiento jurídico español, comunitario e internacional", del cual el autor es investigador principal.

** Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Pompeu Fabra (España)

El actual estado de la legislación y de la práctica ciertamente no permite abordar el tratamiento de estos supuestos con grandes seguridades y certezas, y ello no sólo por lo imprevisible de las prácticas que con el tiempo acaben por introducirse, sino también, y en particular, por la radical disparidad de principios y reglas existentes entre Internet y el sistema de marcas. Sin que parezca necesario entrar ahora a examinar los aspectos de orden técnico-jurídico que encarnan esta contraposición, no estará de más advertir un hecho fundamental, de orden histórico y al propio tiempo estructural y funcional, que se halla en la base misma de los conflictos de marcas en Internet. No debe olvidarse, en efecto, que Internet se concibió para la transmisión de información militar y conoció después su definitivo asentamiento como infraestructura para el intercambio de información en la comunidad universitaria; o lo que es lo mismo: fue concebida de espaldas a la actividad económica. Esto es, el ciberespacio fue diseñado en sus aspectos estructurales y funcionales básicos para finalidades distintas de la realización de actividades económicas. Esto explica, no en último lugar, que en no pocas ocasiones se hayan tomado opciones y soluciones organizativas y operativas que, con el objetivo de facilitar el acceso, transmisión y manejo de información, conducen directamente a conflictos difícilmente superables con los principios y reglas de orden jurídico que gobiernan el ámbito de las relaciones económicas (así, por ejemplo, puede recordarse cómo la circulación de información a través de Internet exige la realización de ciertas copias en las diversas máquinas implicadas en el proceso de transmisión y acceso a los contenidos, en abierto conflicto con los derechos de propiedad intelectual de que puedan ser objeto dichos contenidos). Los operadores económicos, sin embargo, han encontrado en Internet un nuevo espacio para el desarrollo de su actividad promocional y comercial, y si de hecho es evidente hoy día la importancia de estos usos de Internet, lo cierto es que el desarrollo de su potencial como herramienta comercial, y en particular el desarrollo del comercio electrónico, permanece aún en el campo de lo venidero. La importancia que desde esta perspectiva posee la clarificación de la protección jurídica de las marcas en Internet es una cuestión obvia.

2. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS AJENAS EN INTERNET

Siendo Internet un espacio especialmente apropiado y cada vez más empleado para la promoción y

contratación de prestaciones de toda índole, naturalmente es un ámbito adecuado para que se susciten así mismo los conflictos de marcas más básicos (y al mismo tiempo menos sofisticados); esto es, los conflictos desencadenados por la utilización no consentida de una marca idéntica o similar a otra ajena para diferenciar productos idénticos o similares, sea en las páginas web, sea en los demás recursos que los operadores económicos introducen habitualmente en Internet (y no la mera utilización como *domain name* que es extremo del que se tratará más adelante) con el fin de promocionar sus actividades, establecimientos, productos o servicios, y no con el fin de promover directamente la contratación e incluso de realizar electrónicamente transacciones relativas a sus productos o servicios.

En este contexto no existe, a mi juicio y asumiendo que Internet no es un espacio virtual al margen del Derecho, ninguna especialidad en lo que se refiere a la calificación de dicha utilización como invasión de la exclusividad del titular de la marca cuando se denota las condiciones requeridas con carácter general, esto es y por lo que se refiere al Derecho español, utilización a título de marca (para distinguir productos o servicios) de un signo idéntico o semejante a otro registrado en relación con productos o servicios idénticos o similares de forma tal que exista un riesgo de inducir a errores (artículo 31 LM), que en este contexto, y si es que presumimos la fidelidad del legislador español a la inspiración comunitaria que declara haber asumido en la Exposición de Motivos, es tanto como riesgo de inducir a los destinatarios a confusión, incluida la asociación. De hecho, los tribunales extranjeros no han dudado en considerar que la utilización de una marca ajena en la propia página web para distinguir los servicios ofrecidos de este modo constituye un supuesto de violación de marca.¹

No significa ello que la solución de esta clase de conflictos no depare problemas. Los hay, y graves, esencialmente como consecuencia de la contraposición latente entre la territorialidad del sistema de marcas (no superada a estos efectos ni por el sistema de marcas internacionales del Arreglo de Madrid y del Protocolo al Arreglo de Madrid, ni por los sistemas de marcas regionales, como el establecido en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria) y la dimensión planetaria inherente a Internet. No es difícil imaginar que la marca sea utilizada en la Red del modo en que ahora se considera, esto es y desde la perspectiva del titular de una de las marcas en

¹ *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.*, 939 F.Supp. 1032 (N.S.D.N.Y. 1996), *Zippo Manufacturing Comp. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).

conflicto, que la utilización de la marca incompatible con la propia sea hecha precisamente por un tercero que es titular de un derecho de marca o de otra clase (derecho al nombre, derecho de autor, derecho sobre un diseño industrial, y otros) válidamente adquirido según la legislación de otro Estado. Un supuesto de estas características ha sido resuelto en el caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.*², en el que el tribunal del distrito neoyorquino entendió que la utilización de la marca "playmen" en una página web introducida en un servidor sito en Italia constituía el incumplimiento de una condena a cesar en la distribución de revistas portadoras de dicha marca en los Estados Unidos por ser ello constitutivo de una violación de la marca estadounidense, habiendo los tribunales italianos rechazado en el pasado la acción de nulidad presentada por el titular de la marca estadounidense "playboy" contra la marca italiana "playmen" basada en su supuesta incompatibilidad.

Y lo cierto es que no parece especialmente sencillo hallar una solución satisfactoria a estos enfrentamientos: la utilización de la marca en la *home page* o en otra clase de recursos en Internet por su titular es irremisiblemente una utilización a título de marca cuando, como sucedió en el caso indicado, la página web tenía por objeto el inmediato y directo ofrecimiento de los productos distinguidos con la misma. Incluso en los casos en que no exista la posibilidad de contratar los productos o servicios correspondientes, puede convenirse sin dificultad en que la marca se puede utilizar, y de hecho se utiliza en buena parte de los supuestos, con una innegable finalidad publicitaria. Es por ello que en estos casos de enfrentamiento entre titulares de marcas válidamente registradas, existe un nada despreciable riesgo de que se acabe asistiendo a condenas de cesación cruzadas. Así parece que ha de ser, en efecto, hasta que no se establezcan normas de carácter internacional que aborden el tratamiento de esta clase de conflictos, cuya solución probablemente (y si se descarta, como sin duda ha de descartarse, una prohibición de que la utilización de marcas de cualquier clase en la Red consista en un uso a título de marca) pasa por el respeto de los derechos adquiridos válidamente según la legislación de cualquier país (firmante del correspondiente acuerdo internacional) con la salvedad de aquellos supuestos en los que el uso de la marca propia se haga en unas condiciones tales que pueda repu-

tarse desleal, y paralelamente por evitar las apelaciones dirigidas directamente a los mercados cubiertos por marcas ajenas.

Entre tanto, y en el contexto internacional en que se ubica esta clase de conflictos, la solución debe pasar, en la línea de lo que se acaba de apuntar, por una necesaria moderación en el alcance de las condenas de cesación y, muy en particular, por el debido respeto a las exigencias del principio de territorialidad, del que se sigue la improcedencia de condenar a retirar la marca de la página web en cuestión (pues ello lleva a extender los efectos de la condena más allá del ámbito de vigencia de la marca en el caso de que no se encuentre protegida en todo el mundo, comenzando por el país en que esté emplazado el servidor que la contiene). Las condenas de cesación en estos casos deben orientarse a prohibir que la marca se utilice con el fin de promover los productos o servicios en el territorio en que se encuentra en vigor la marca³, así como a imponer la adopción de las medidas necesarias para evitar la confusión en el país en que la marca en cuestión esté registrada (como indicaciones acerca de la falta de vinculación con el titular de la marca registrada en dicho país) y las solicitudes provenientes de su territorio (como indicaciones que adviertan que los ofrecimientos realizados no se dirigen al país en cuestión y que no se atenderán solicitudes de envío a su territorio).

3. CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DOMAIN NAMES

a) Algunas nociones básicas acerca de Internet y del sistema de *domain names*

Para comprender mejor los problemas implícitos en los conflictos entre *domain names* y marcas, y en especial para identificar las claves de estos conflictos y los planos en que se desenvuelven, parece aconsejable analizar algunas cuestiones básicas acerca de Internet y, en especial, acerca de los *domain names*.

En términos muy básicos se puede decir que Internet es el conjunto intangible que forman una multitud de grupos de ordenadores que se hallan interconectados entre sí por medios de telecomunicación (cable, satélite, láser, radiofrecuencia, entre otros) o, si se prefiere, de redes abiertas de ordenadores de

² Cit. *Supra*.

³ En este sentido la sentencia dictada en el caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.*, cit. *supra*, prohibió al demandado aceptar nuevas suscripciones procedentes de los Estados Unidos y, por otro lado, le condenó a cancelar las suscripciones ya realizadas desde los Estados Unidos y a restituir las sumas percibidas por este concepto.

tal forma que cualquier ordenador (perteneciente a particulares, empresas, instituciones y administraciones públicas) conectado a una de estas redes pueda comunicarse con cualquier ordenador de las otras redes interconectadas. La interconexión que genera la Red, sin embargo, no sólo es fruto del enlace más o menos físico entre ordenadores, sino también, y sobre todo, del empleo de un mismo conjunto de protocolos de transmisión de datos; así como, de otro lado, del empleo de un mismo sistema de direcciones que permite la identificación y reconocimiento recíproco de todos los ordenadores interconectados.

La dirección completa de cada uno de los ordenadores conectados a Internet es el llamado *fully qualified domain name*, el cual consta de dos elementos separados entre sí por un punto: el nombre del ordenador, que corresponde al primer elemento por la derecha (y que en la práctica consiste con frecuencia en el grupo de letras "www") y, de otro lado, el *domain name*. Éste, a su vez, consta normalmente de otros dos elementos también separados entre sí por un punto: El *top level domain* y el *individual second-level domain name*. El *top level domain* (TLD) o simplemente dominio, está formado por el último grupo de letras, que bien describen la naturaleza de la actividad del sujeto que opera el ordenador identificado (hasta la fecha: ".com" para actividades comerciales y personales, ".edu" para educación, ".int" para organizaciones internacionales, ".org" para organizaciones no lucrativas, ".gov" para organismos de la Administración, ".mil" para instituciones y departamentos militares; de los cuales sólo los cuatro primeros pueden ser obtenidos por el público), en cuyo caso el correspondiente TLD se conoce como *generic top level domain* (gTLD) o también como *international top level domain* (iTLD), o que bien describen el país en el que han sido asignados, expresado a través de las dos letras que según el código ISO-3166 identifican a cada uno de los países, en cuyo caso el TLD se conoce como *national top level domain* (nTLD). El *individual second-level domain name* (SLD) es el conjunto alfanumérico caracterizador o individualizador de la dirección, de la entidad o sujeto que opera en el correspondiente equipo informático. En algunos países, como por ejemplo en el Reino Unido, existe una ulterior división jerárquica intermedia entre el nTLD y el SLD, que corresponden con grupos de dos letras indicativas de la naturaleza de la actividad del sujeto que opera el equipo informático identificado. Además existe la posibilidad de anteponer otros conjuntos

alfanuméricos al SLD, del que se separan de nuevo mediante un punto, con el propósito de identificar los contenidos que introduce un determinado usuario en el ordenador del titular del SLD, o de identificar los contenidos correspondientes a una determinada unidad o dependencia del titular del SLD.

El *domain name* es una pieza de lo que se conoce como *Domain Names System* (DNS), esto es, del entero sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a Internet, establecido, gobernado y administrado por un intrincado conjunto de instituciones cuya actuación en este ámbito se realiza, hoy por hoy, sobre bases estrictamente jurídico-privadas⁴. En efecto, *domain name* no es el elemento del cual en última instancia se valen los ordenadores para reconocer a los demás ordenadores conectados a la Red (y en particular a los servidores web donde se alojan los contenidos introducidos en las páginas web y en otros ficheros accesibles al público), sino el llamado número de Protocolo Internet o dirección IP (*IP address*) asignado a cada ordenador, que no es otra cosa en definitiva que una serie de números (cuatro grupos de números desde el 0 al 255, separados entre sí por un punto) del todo similar al número de teléfono. De hecho, en un principio no se utilizaron *domain names* para identificar los ordenadores con los que se quería establecer comunicación, sino series de números, las que fueron ulteriormente reemplazadas por los *domain names*, esto es, por conjuntos alfanuméricos. Ello se debió a la sencilla razón de que, por un lado, es más fácil recordarlos e incluso posibilitan un acceso intuitivo a la Red y de que, por otro lado, permiten reconfigurar o reemplazar los equipos informáticos sin necesidad de cambiar al mismo tiempo su elemento de identificación (cambia la dirección IP asociada al equipo informático, pero no el correspondiente *domain name*). Pero esta sustitución, en realidad, sólo se ha producido de cara al usuario. En efecto, el primer paso en la navegación consiste precisamente en sustituir el *domain name* que introduce el usuario por la dirección IP del ordenador al que se desea acceder, lo que se realiza a través de una gigantesca base de datos descentralizada y organizada en sucesivos escalones jerárquicos – cada uno de los cuales corresponde con los diferentes niveles de dominios –, en cuyos servidores, que naturalmente están interconectados, se almacenan las direcciones de red IP existentes y los correspondientes *domain names*. De tal forma, el *domain name* introducido por el usuario es traducido en la correspondiente dirección IP por el servidor de *domain*

⁴ Vid. la excelente y completa introducción que ofrece A. GIGANTE. "Blackhole in Cyberspace: The Legal Void in Cyberspace", 15 *The John Marshall J. Of Computer & Information L.* 1997, p. 412 ss., pp. 413-424

names al que está conectado su ordenador, dirección IP que es enviada al *root server* correspondiente al dominio de primer nivel de que se trate en cada caso, que remite al ordenador del usuario la identificación completa del ordenador en el que están alojados los contenidos a que se desea acceder. Sólo entonces puede establecer el ordenador del usuario conexión con el ordenador del destino inicialmente designado con el *domain name*. Aún más, parece que todo este proceso se puede obviar introduciendo directamente la dirección IP en lugar del *domain name*.

El diseño del DNS se debe a la *Internet Engineering Task Force* (IETF), y su gestión está dominada por su origen: los programas de investigación en tecnología de intercambio de paquetes de información y en redes de comunicación financiados por la Administración estadounidense y desarrollados por entidades públicas estadounidenses. La supervisión y control de los aspectos técnicos concernientes a los llamados parámetros Internet, entre los cuales se encuentran tanto las direcciones IP como el DNS, está en manos de la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), entidad dependiente del Gobierno de los Estados Unidos y de la *Internet Society* (ISOC). La IANA tiene delegada la asignación de las direcciones IP a escala continental a los correspondientes registros regionales (RIPE NCC en Europa) y la gestión del DNS a *InterNIC*, que puede ser calificada como *joint-venture* establecida entre las siguientes entidades estadounidenses: *U.S. National Science Foundation* (NSF), la *AT&T* y la *Network Solutions Inc.* (NSI). En particular, la asignación de iTLD libremente registrales (".com", ".org", ".edu" y ".net") está concedida en la actualidad, y tras un concurso celebrado en 1992, por la NSF a la NSI; la gestión de los NICs correspondientes a los diferentes nTLD está concedida por la IANA a distintas entidades nacionales. En particular, la gestión del Registro Delegado Internet en España (ES-NIC), esto es, del Registro Internet correspondiente al dominio ".es", se ha confiado al Centro de Comunicaciones del CSIC RedIRIS. Todo este entramado está basado en normas técnicas comúnmente aceptadas por consenso y en acuerdos de naturaleza contractual (las cosas, como se expone a continuación, pueden estar a punto de cambiar), que llevan a la existencia de un monopolio de hecho en el ámbito de cada uno de los TLD.⁵

Dicho esto, no debe ocultarse, sin embargo, que los actuales son probablemente tiempos de cambio. No me detendré ahora a explicar las deficiencias del DNS detectadas y sentidas en la práctica, esencialmente referidas a la estrecha dependencia de las entidades rectoras respecto de la Administración estadounidense en un ámbito de clara dimensión universal, a la posición de monopolio que ostentan los diferentes NICs y muy en particular el NSI, así como lo insatisfactorio de las relaciones entre el DNS y el sistema de marcas, y de la forma en que procedimental y materialmente se han prevenido o, en su caso, resuelto estos conflictos. Bastará indicar que últimamente, y en buena parte sobre la base de la falta de orden normativo del DNS, se han gestado diversas iniciativas encaminadas a introducir algunos cambios importantes en el actual panorama organizativo e institucional, mas no en el técnico.

Prescindiendo en este momento de los intentos privados por establecer y poner en marcha registros competidores integrados en la vigente configuración del DNS, sin duda la iniciativa más destacada es la emprendida por las diversas entidades (entre ellas, IANA, ISOC, OMPI) que en noviembre de 1996 constituyeron el llamado *Internet Ad Hoc Committee* (IAHC). Los trabajos del IAHC finalizaron con la publicación de un informe, de fecha 4 de febrero de 1997, en el que se contenían diversas propuestas para normar la configuración y gestión de los iTLDs⁶. La clave de la renovación consiste en la adición de nuevos iRLDs, que en principio serían los siete que se especifican en el Informe (".firm" para empresas, ".store" para empresas que ofrezcan productos en ventas, ".web" para entidades cuya actividad esté relacionada con la web, ".arts" para entidades cuyas actividades estén relacionadas con la cultura, ".rec" para entidades cuya actividad esté relacionada con el ocio, ".info" para entidades que presten servicios de información, y ".nom" para personas físicas) a los que posteriormente se podrían añadir otros. La regulación propuesta para la administración de estos nuevos iTLDs se contiene en el llamado *Memorandum of Understanding* (MoU), cuyas piezas fundamentales son: la apertura del número de registros habilitados para la concesión de los nuevos iTLDs; la creación de un *Policy Oversight Committee* (POC) encargado del control último de la gestión de los nuevos iTLDs; y el

⁵ De hecho, no han pasado desapercibidos los aspectos conflictivos que, desde la perspectiva de la legislación de defensa de la competencia, tiene todo este entramado de acuerdos y prácticas: *vid.* J.B. NORDEMANN, CH. CZYCHOWSKI y P.W. GRÜTER. "The Internet, the Name Server and Antitrust Law" ECLR, 1998, p. 99 ss., *passim*.

⁶ Entre otros muchos, ofrece una descripción completa y detallada, A GIGANTE, 15 *The John Marshall J. Of Computer & Information L.* 1997, p. 424 al final

establecimiento del *Council of Registrars* (CORE), en el que se han de integrar las entidades habilitadas para registrar los nuevos iTLDs. A ello se añade la previsión de nuevas normas y procedimientos de concesión para los nuevos iTLDs y para la solución de disputas, de las que me ocuparé más adelante (Cfr. *infra* b). Los desarrollos para la implantación del sistema iTLDs CORE han ido a buen ritmo, pero han encontrado dos obstáculos por ahora insuperables: la negativa de la NSI a integrarse en este sistema y, sobre todo, la bien conocida y explícita oposición de la actual Administración estadounidense, debida en esencia a la percepción de que el nuevo sistema lesiona los intereses estadounidenses.

De hecho, esta oposición ha llevado a la Administración estadounidense a iniciar su propia reforma del DNS, cuyas líneas y contenidos constan en el documento de trabajo (*Green Paper*) elaborado por el Departamento de Comercio, que con el título *A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses* fue publicado el 30 de enero de 1998⁷ y fue sometido a un trámite de consulta que finalizó el 30 de marzo de 1998. Las necesidades de cambio se aprecian, entre otros extremos, en la inexistencia de competencia en el registro de los *domain names*, en la ineficiencia de las medidas de prevención y solución de conflictos entre *domain names* y marcas, en la ausencia de una regulación del DNS, en la falta de universalidad del DNS o en la innecesaria participación de agencias de investigación públicas estadounidenses en la gestión del DNS. Y las propuestas de reforma giran, en primer lugar, en torno a la finalización de la intervención de la Administración de los Estados Unidos de América en la gestión del DNS, sin que ello se traduzca en su desestabilización, para lo que se proponen diversas disposiciones de orden institucional y funcional destinadas a asegurar una gestión del DNS eficiente desde un punto de vista técnico (creación de una entidad no lucrativa por los registros de direcciones IP y por los NICs existentes, domiciliada en los Estados Unidos de América y constituida según sus leyes, a la que gradualmente se han de transferir las funciones que desempeña actualmente la IANA, y la supervisión del proceso de puesta en marcha por la Administración estadounidense), y, en segundo lugar, en torno a la introducción de competencia en

el registro de los *domain names*, basada en la diferenciación entre registros y registradores, de modo que únicamente habrá un registro por TLD gestionado por una sola entidad (que competirá con los registros de otros TLDs) abierto, sobre bases de no discriminación, a todas las entidades que cumplan los requisitos técnicos exigidos y sin límite de número, tengan la habilitación requerida para actuar como registradores (que competirán entre sí en la captura de clientes deseosos de obtener el registro de un TLD). De ello se sigue tanto la apertura del sistema a nuevos TLDs (se proponen cinco nuevos iTLD cada uno de ellos, administrado y gestionado a través de su correspondiente registro, que será concedido a las primeras entidades que lo propongan y reúnan los requisitos técnicos establecidos al efecto), como el mantenimiento de la posición de NSI (con ciertos cambios, como la pérdida del iTLD “.edu” que habría que transferirse a una nueva entidad no lucrativa, o la obligación de separar sus funciones de registro y de registrador, así como, a consecuencia de ello, la obligación de tomar las medidas técnicas adecuadas para que los demás registradores puedan llevar a cabo inscripciones en los registros de iTLD que conservarán). Lugar destacado en el *Green Paper* ocupan las cuestiones relativas a los conflictos entre *domain names* y marcas, de los que se tratará más adelante (Cfr. *infra* b). Entre los comentarios recibidos destaca, junto con los previsibles parabienes del NSI y oposición del CORE, la posición crítica adoptada por la Unión Europea, fundada en el excesivo americanismo de la propuesta, en el olvido del sistema iTLD-CORE y de las propuestas OMPI para la resolución de conflictos .

b) Las claves del conflicto entre el sistema de marcas y el sistema de *domain names*

Los conflictos entre marcas y sistema de marcas, de un lado, y *domain names* y DNS, de otro, tienen su origen en el desajuste existente entre la evidente coincidencia de sus funciones y la divergencia de sus respectivos principios y reglas básicas. Esto mismo es válido para los demás signos distintivos protegidos mediante derechos de exclusiva; esto es y en el desarrollo español, para nombres comerciales y rótulos. A continuación, y con el único propósito de no complicar la exposición, únicamente se ha

⁷ Se puede encontrar en www.ntia.doc.gov/intiahome/domainname/dnsdrft.htm (visitada el 28-III-98).

⁸ Entre las muchas noticias de prensa aparecidas al respecto, vid. “EEUU y Europa, enfrentados por el registro de direcciones en la red” *Ciberp@is*, 9-IV-98, p. 7. Los comentarios al *Green Paper* presentados por la Comunidad Europea (“*Internet Governance. Reply of the European Community and its Member States to the US Green Paper*”) puede consultarse en www.ispo.cec.be/eif/policy/goverplay.html (visitada el 25-V-98). Todos los comentarios recibidos durante el trámite de audiencia, pueden encontrarse en www.ntia.doc.gov/intiahome/domainname/130dftmail (visitada el 18-IV-98).

de hacer referencia a las marcas, en el bien entendido de que lo expuesto es trasladable *mutatis mutandis* a nombres comerciales y rótulos.

Bajo el primero de aquellos aspectos que se acaban de apuntar, ciertamente no se oculta a nadie que si las marcas diferencian unos productos o servicios de otros en función de su origen empresarial, los *domain names* distinguen unos recursos introducidos en la Red de otros también en función de su procedencia. Pero aún hay más. En efecto, lo cierto es que en la práctica los *domain names* establecen una vinculación entre el recurso Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad, en su caso económica o empresarial, a que se refiere el contenido del recurso Internet en cuestión, y en su caso entre este sujeto y el recurso Internet como lugar de contratación de las prestaciones allí ofrecidas. En este sentido, no parece dudoso que los *domain name* son en esencia signos distintivos, aún signos distintivos atípicos que, en atención al contenido de los recursos Internet que identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales⁹ o incluso de los rótulos de establecimiento¹⁰. Esta proximidad funcional, sin embargo y como se encuentra implícito en la atipicidad que se acaba de apuntar, no tiene reflejo en una paralela proximidad institucional y organizativa, y desde esta última perspectiva ni en el orden sustantivo (condiciones para el registro) ni en el orden procedimental (trámites para el registro).

En efecto, si el sistema de marcas permite la identificación y diferenciación inmediata del titular de los signos y medios correspondientes, el DNS sólo permite identificar al ordenador previa conversión del *domain name* en *IP address*; si el sistema de marcas es público, en el sentido de que su gestión está confiada a administraciones públicas nacionales o internacionales y su regulación tiene origen y carácter legal, el DNS es privado, puesto que su gestión está encomendada a entidades de Derecho Privado que establecen la regulación pertinente; si el sistema de marcas, y por ello las marcas protegidas, tiene un carácter territorial, esto es, su vigencia se limita al territorio del Estado o conjunto de Estados correspondiente y sólo en dicho territorio se puede reclamar el uso exclusivo así como aspirar a evitar la identidad, el DNS tiene un alcance universal: el *domain name* permite

acceder al ordenador así identificado desde cualquier lugar, sin que la existencia de SLD idénticos, por ejemplo como consecuencia de su redundante registro en diferentes NICs o si se prefiere bajo diferentes dominios de primer nivel, depare el riesgo de identificar y localizar el ordenador erróneo, el sistema de marcas asume el riesgo de identificar y localizar el ordenador erróneo; si el sistema de marcas asume el riesgo de confusión como clave para solventar los conflictos entre signos, en el DNS este papel corresponde al principio de identidad; si el sistema de marcas está presidido por el principio de especialidad, que limita la eficacia de la protección jurídica que procura a los productos, servicios, actividades o establecimientos idénticos o similares y en consecuencia permite duplicidades en ámbitos diversos, el DNS es también en este punto universal, siempre, eso sí, dentro de cada dominio (de primer o ulterior nivel); si en el sistema de marcas no es desconocida la protección de los signos usados pero no registrados (*cf.* artículos 3.2, 3.3, 14 y 78 de la LM, o artículos 6 *bis*, 6 *spties* y 8 del CUP), en el DNS no existe protección sin registro, y más aún si en el sistema de marcas los signos y medios distintivos anteriores, incluso ajenos al sistema de marcas (*cf.* artículo 13 de la LM), impiden la protección, el DNS no ha integrado los sistemas de protección de signos y medios distintivos entre los antecedentes que impiden la concesión o el mantenimiento de un *domain name*, y cuando lo ha hecho (como sucede en cierta forma en las Normas y Procedimientos para el Registro de un Nombre de Dominio bajo «es») ha prescindido de los antecedentes que puedan derivar de principios y reglas incompatibles, como son en particular la territorialidad y la especialidad; en fin, si el acceso al sistema de marcas está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos estructurales (*cf.* artículo 2 de la LM) y al respeto de ciertas condiciones expresadas como prohibiciones de registro que, en esencia y de forma muy simple, aseguran que las marcas poseen fuerza distintiva en particular, que no monopolizan los signos que deben estar a disposición de cualquier operador y que no invaden los derechos anteriores de terceros, el registro de un *domain name*, aunque se verá tiende a introducirse alguno de estos requisitos, es ajeno a muchas de las preocupaciones que inspiran la regulación del sistema de marcas en este punto, como manifiesta con

⁹ Vid. Un apunte en este sentido en el "Informe del Grupo Español sobre la cuestión (Q) 143: marcas y nombres de dominio de Internet". En: Grupo Español de la AIPPI, Informes Río de Janeiro, 1988, publicación No. 24 del Grupo Español de la AIPPI, 1988, p. 103 y ss., p. 105 y 109.

¹⁰ En este sentido, Trib Milano ordenanza del 9 de junio de 1997, *Amadeus Marketing SA c. Lógica srl=dir.inf.*, 1997, p. 955.

claridad la admisibilidad del registro de términos genéricos como *domain names*¹¹.

Esta evidente divergencia institucional y organizativa, de otro lado, no ha sido eficazmente paliada por una coordinación entre el sistema de marcas y el DNS. Como queda apuntado, el registro de *domain names* se halla gobernado por un principio de prioridad, pero una solicitud de registro de marca anterior a la solicitud de registro de un *domain name* no impide su registro, porque las únicas anterioridades relevantes al efecto son los *domain names* anteriormente registrados bajo el mismo TLD. Durante el tiempo en que la utilización de Internet se limitó a los ámbitos militar y universitario, ciertamente no hubo motivos para que *domain names* y marcas entraran en conflicto. La época de relaciones pacíficas, sin embargo, ha terminado tan pronto como se ha iniciado la utilización comercial de la Red, primero como plataforma promocional y, cada vez más, como mercado en el que ofrecer y también contratar productos y servicios. Bien puede decirse que los conflictos de los que se ha tenido noticia se han producido en torno a casi todas y cada una de las divergencias apuntadas. Y lo cierto es que, en la medida en que el ciberespacio no escapa al campo de aplicación de la ley terrenal, la protección jurídica de las marcas ha acabado por obligar a aceptar que éstas constituyen un elemento al que el DNS no puede dar la espalda sin incurrir en el grave riesgo de verse envuelto en una escalada de litigios que, considerado no sólo su número sino también su dimensión planetaria, habría de acabar por sumirlo en un caos absoluto.

No puede extrañar, por ello, que las normas y procedimientos de registro de los NICs presten una atención creciente a los diferentes aspectos relacionados con marcas y signos distintivos, y en particular que incorporen normas tendentes a prevenir en la medida de lo posible la aparición de conflictos entre marcas y *domain names*. Bajo este primer aspecto, son de destacar la limitación a uno solo del

número de *domain names* que puede registrar un mismo solicitante, la prohibición de que el SLD coincida con un nombre genérico o con un topónimo, la exigencia de que el SLD sea el nombre del solicitante o un acrónimo directamente derivado del mismo, salvo en los casos en que se trata de una marca registrada. (cfr. Norma 12 de las Normas y Procedimientos para el Registro de un Nombre de Dominio bajo "s"). Incluso se han establecido normas sobre disputa de conflictos (cfr. *Network Solutions' Domain Name Dispute Policy (rev. 03)*¹²), que no han despertado precisamente entusiasmo¹³; no faltan supuestos en los que sólo se ha previsto una remisión a los cauces legales (cfr. Norma 2.15 de las Normas y Procedimientos para el Registro de un Nombre de Dominio bajo "es").

En estos extremos se han centrado, como era de esperar, una buena parte de las propuestas de reforma avanzadas en los últimos tiempos. Aún más, su importancia ha captado la atención de otras instituciones como la OMPI¹⁴ (que ha llegado a involucrarse directamente en el IAHC y en el sistema de resolución de conflictos allí previsto) o la Comisión Europea¹⁵.

De hecho una de las razones que se ha esgrimido para justificar la propuesta de creación de nuevos iTLDs hecha en el Informe de IAHC es precisamente reducir los conflictos entre marcas y *domain names*, proporcionando a los titulares que en su día no registraron su marca bajo el dominio ".com" una nueva oportunidad para obtener un iTLD ajustado a sus actividades. Muy optimista parece pensar, sin embargo, que los titulares de marcas, y muy en especial de marcas reputadas, consentirán de buen agrado que un tercero registre un *domain name* idéntico o similar a su marca bajo ninguna clase de dominio, o simplemente que renunciarán a la posibilidad de obtener un *domain name* coincidente con su marca bajo los dominios; bien puede ser que en la práctica, la existencia de una pluralidad de iTLDs, además de aumentar los costes de obtención y man-

¹¹ Aceptada por los tribunales alemanes, que han rechazado la aplicación analógica de las prohibiciones absolutas de registro de marcas al registro de *domain names* y no han visto un acto de competencia desleal por obstaculización en la obtención de semejantes *domain names* consistentes en términos descriptivos o genéricos: *LG Frankfurt aM "wirtschaft-online.de"* = NJW-CoR 1997, p. 173, *LG München I "stat-shop.com"* = NJW-CoR, 1997, p. 496.

¹² En vigor desde el 25 de febrero de 1998 = www.netsol.como (visitada el 16-III-98).

¹³ Por todos, cfr. ST. MACAULEY. "The Federal Government giveth and taketh: How NSI's Somain Name Dispute Policy (Revision 02) Usurps a Domain name Owner's Fifth Amendment Procedural Due Process", 15 *The John Marshall J. Of Computer & Information L.* 1997, p. 547 ss., passim.

¹⁴ Cfr. los documentos OMPI *Trademarks and Internet Domain names* = TDN/MC/I/1 (de cuya gestación da noticia J.A. GOMEZ SEGADE, "OMPI: Marcas y nombres de dominio en Internet", XVII ADI 1996, pp. 1156-1157), y *Possible Issues to Be Considered in the Context of Harmonization of National and Regional Laws Concerning Trademarks and Internet Domain Names* = TDN/CM/II/2)

¹⁵ Cfr. el documento de trabajo de los servicios de la Comisión DGXV/E-3, *The Internet Domain Name System and Trademarks*.

tenimiento de un *domain name*, acabe incluso por incrementar las posibilidades de que aparezcan situaciones potencialmente litigiosas (y al respecto ha de recordarse que la existencia de los nTLD no ha supuesto un alivio, sino precisamente un factor de proliferación de los conflictos). En aquel mismo sentido se orienta también la previsión de una publicación de la solicitud de los *domain names* previa a su concesión, completada con un sometimiento a un determinado Derecho nacional para el caso de que se suscite alguna controversia por violación de marcas y con un sometimiento necesario a mediación y voluntario a arbitraje, según los procedimientos diseñados por la OMPI y administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Finalmente, el Informe del IAHC contiene los principios institucionales y materiales de un particular procedimiento de solución de conflictos entre marcas y *domain names*, que claramente satisface los intereses de las compañías transnacionales: De una parte, se prevé que los solicitantes de *domain* han de someterse al *Administrative Domain Name Challenge procedure* que se ventilará ante los *Administrative Challenge Panels*, que se sustanciará según el procedimiento dispuesto por la OMPI y será administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; de otra parte y en lo relativo a las reglas de fondo, se prevé que un *domain name* idéntico o esencialmente similar (como resultan, por ejemplo, de las variaciones en la puntuación, de las traducciones, de las variaciones fonéticas, de las supresiones, adiciones o alteraciones de una letra o número) a las marcas internacionalmente conocidas (registradas al menos en treinta y cinco países, usadas y reconocidas por el público) o globalmente conocidas (registradas al menos en setenta y cinco países) sólo pueda ser utilizado con el consentimiento del titular de estas marcas bajo un solo iTLDS, si se trata de una marca internacionalmente conocida, y bajo cualquier iTLD, si se trata de una marca globalmente conocida (y ello, en principio, prescindiendo de toda consideración al principio de especialidad), sin que al titular del *domain name* que lo sea también de una marca idéntica o de otros derechos sobre el signo en cuestión se le consuele con otra cosa que una vaga referencia a que en la decisión se tendrá en cuenta adecuadamente estos derechos (que es justamente el espacio que, a primera vista, puede quedar para atender al principio de especialidad). Durante la tramitación del procedimiento quedaría en suspenso el uso del *domain name* objeto de disputa.

También en el *Green Paper* se aborda esta cuestión con un grado de precisión y detalle todavía escaso. Los puntos de partida son, también aquí, la introducción de nuevos iTLDS, el reconocimiento a los titulares de marcas de los derechos atribuidos por la correspondiente legislación, el aseguramiento de la transparencia imprescindible para identificar y localizar al titular de un *domain name*, la previsión de mecanismos rápidos para resolver los conflictos a cargo de los registros (a los que se impone la adopción de un sistema de resolución de disputas y en el que no deben involucrarse los registradores) que permitan acceder a los tribunales de justicia, una determinación convencional de la legislación aplicable guiada por la existencia de una conexión como el domicilio del registro, el lugar donde se encuentra la base de datos del registro o donde se encuentra el servidor A, y la suspensión del uso del *domain name* disputado durante la resolución del procedimiento si la objeción se produjo dentro de los treinta días siguientes a su registro.

Tanto las medidas actualmente adoptadas como las propuestas contribuirán sin duda a la reducción del número de litigios. De hecho, si se considera el impresionante número de *domain names* actualmente registrados, no puede decirse que exista un grado de conflictividad elevado. La puesta en marcha de mecanismos de mediación y arbitraje todavía contribuirá a reducir al menos la visibilidad de estos conflictos. A mi modo de ver, sin embargo, los problemas no radican tanto en que haya o no disputas, sino en la dificultad de alcanzar una situación justa, y en particular respetuosa con las situaciones ganadas, sea en el sistema de marcas o en el DNS. En efecto, el enjuiciamiento de los conflictos que se producen en este ámbito puede tomar dos puntos de partida: o bien el DNS es un espacio al que no llega el Derecho existente, o bien su virtualidad no le priva de terrenalidad y, por ello, queda sometido al imperio del Derecho existente. La línea de aproximación seguida hasta la fecha, y nada indica que vaya a dejar de serlo, es la segunda: el fortalecimiento y control de la aplicación de las normas sobre derechos de propiedad industrial es, en efecto, uno de los objetivos asumidos por la Comunidad Europea en este ámbito¹⁶, y ésta es en particular la orientación que se aprecia en el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión *The Internet Domain name System and Trademarks*¹⁷, como por lo demás demuestra el hecho de que la falta de una suficiente protección

¹⁶ Cfr. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "La competitividad del sector europeo de las tecnologías de la información y la comunicación" (TIC) = COM (97) 152 final.

¹⁷ Cit supra.

de las marcas sea precisamente una de las críticas hechas por la Comisión Europea al *Green Paper* estadounidense¹⁸. Pero las soluciones que se proponen se alejan de las que hasta la fecha se han puesto en práctica en el sistema de marcas. No se puede olvidar en este sentido, por ejemplo, que la introducción de una marca supraterritorial (carácter que sin duda poseen los *domain names*) como la marca comunitaria ha venido de la mano de un escrupuloso respeto a los derechos adquiridos por terceros en los diversos territorios afectados, sin perjuicio de la previsión de algunos mecanismos correctores encaminados a facilitar la implantación de la marca supraterritorial, y por una recíproca integración de las marcas supraterritoriales y territoriales en los respectivos catálogos de anterioridades, sin perjuicio nuevamente de alguna previsión procedimental que facilita la implantación de las primeras¹⁹. Desde otra perspectiva, no puede pasarse por alto que se trata de una solución interna al sistema de *domain names*, que ciertamente está abierta al titular de una marca sin necesidad de previo registro de un *domain name*, pero que ciertamente también de momento se configura más favorable a los intereses de las grandes marcas y, de otro lado, no es un cauce excluyente de la jurisdicción, por lo que especialmente los titulares de las pequeñas marcas tendrán la posibilidad de hacer valer sus derechos fuera del sistema, ante los tribunales de justicia que ciertamente no están sujetos a las normas de origen comercial que regulan los aspectos sustantivos del registro de *domain names*. En suma, toda solución que no atienda adecuadamente, tanto en el fondo como en la forma, los legítimos intereses de los titulares de marcas y otros derechos anteriores, podrá reducir a niveles razonables la conflictividad en el interior del sistema, pero lo hará necesariamente a costa de un tratamiento discriminatorio. Y esto mismo se puede producir a la inversa, esto es, en los casos en que se haya obtenido un *domain name* no respaldado en una marca u otro derecho anterior y se haya invertido en su difusión y consolidación en la Red, y aún así, se deba afrontar el despertar del titular de una marca en un país cualquiera.

A decir verdad, no se ve cómo se puede alcanzar un resultado satisfactorio si no es con una homogeneización de principios y reglas básicas entre el sistema de marcas y el DNS de alcance mundial y de carácter

normativo, que hoy por hoy no sólo resulta inimaginable sino que difícilmente se podrá poner en práctica si ha de respetar –como es debido– las situaciones preexistentes. El pesimismo ha cundido hasta el punto de que no faltan propuestas de marcha atrás: la sustitución del *domain name* por la *IP address*²⁰, que al menos no supondría una dificultad adicional para la localización que se realice a través de las herramientas de búsqueda (*crawlers* o *spiders*) o de las bases de datos conectadas a dichas herramientas sin merma de las posibilidades de utilización de las propias marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales, nombres civiles y demás signos distintivos en sentido amplio en las propias páginas web y demás recursos introducidos en la Red. En tanto no tenga lugar ninguno de estos desarrollos habrá que hacerse a la idea de convivir con los conflictos entre marcas y *domain names*, algunos de los cuales son muy básicos y otros, por el contrario, enormemente complejos desde un punto de vista técnico.

c) *Domain grabbing*

A la vista de cuanto se ha explicado acerca de las características del sistema de asignación de *domain names* y de la escasa presencia de la actividad económica en Internet en el comienzo del DNS, no puede extrañar que los primeros conflictos entre marcas y *domain names* fueran suscitados por los registros de *domain names* cuyo SLD consistía en marcas de gran implantación y reconocimiento, que fueron obtenidos por algunos “iniciados” con el evidente propósito de obtener una compensación por cederlos a los titulares de las marcas afectadas. Esta práctica se ha denominado *domain grabbing* o *domain pirating*, y a quienes la han puesto en práctica *cybersquatters*. Estos casos son de todos conocidos –se ha llegado a decir, en relación con los Estados Unidos de América, que el listado de marcas afectadas por esta práctica era una especie de *who is who* de la economía: *Mc Donald's*, *Coke*, *Hertz*, *Nasdaq*, *Viacom*, *MTV*, *Avon*, *Levi's*, *Readers Digest*, incluso *windows 95*-, y en la mayor parte de las ocasiones, como tampoco puede sorprender, finalizaron con acuerdos de transacción. Pero no ocurrió así siempre.

En efecto, no faltan pronunciamientos judiciales en casos de *domain grabbing*, dictados por tribunales de diversos países. En los Estados Unidos de América,

¹⁸ Cfr. “*Net speaks out on green paper*” = www.news.com/News/Item/0.4.40427.00.html (visitada el 3-IV-98)

¹⁹ Me permito remitir al lector a mi trabajo “*Algunas Cuestiones en torno a las Relaciones del Sistema de Marcas Comunitario con los Sistemas de Marcas Nacionales y con el Sistema de Marcas Internacionales*”, En: *Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial. Homenaje a J. Delicado*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, p. 309 ss., p. 314 - 325.

²⁰ Y lo cierto es que esta última idea ya está en circulación: CH. WAELDE, en L. EDWARDS y CH. WAELDE (ed.). “*Law and the Internet*”. Hart: Oxford, 1997, p. 45 y ss., p. 65.

sentado desde un principio que los *domain names* no sólo identifican ordenadores sino también al sujeto que introduce contenidos en estos ordenadores²¹, se han concedido medidas cautelares y órdenes de cesación definitivas en favor de los titulares de marcas famosas registradas por terceros como *domain names* sobre la base de que esta clase de registros constituyen *per se* infracciones de los derechos concedidos a estas marcas bajo las leyes antidilución estatales o federales²² y, en su caso de forma acumulada, sobre la base de que constituyen actos de violación del derecho de marca *tout court*²³; en algún caso incluso la demanda se ha dirigido contra NSI, en cuanto responsable del NIC que había registrado el *domain name* "pirata", sin que se admitiera la excepción de falta del equivalente a nuestro litisconsorcio pasivo, por estimarse que en esta clase de ilícitos extracontractuales el demandante puede interponer la acción contra cualquiera de las personas que ha participado en su comisión²⁴. Un supuesto de *domain grabbing* especialmente llamativo fue resuelto por la *Chancery Division* de la *High Court of Justice* en el caso *J Sainsbury plc v. One in A Million*²⁵, que condenó a los demandados a transferir los registros de *domain names* coincidentes con marcas famosas de que eran titulares a los titulares de las marcas afectadas (entre otros, "burgerking.com", "burgerking.co.uk", "macdonalds.com", "nokia.co.uk", "motorola.co.uk", "markandspencer.com", "markandspencer.co.uk", "marconi.com", "virgin.com", "spicegirls.com", "cadburys.com", "sainsburys.com", "britishtelecom.net", "britishtelecom.co.uk", y otros) por estimarse que esta práctica constituye un acto de competencia desleal (*passing-off*) y un acto de violación de derecho de marca.

Como en los Estados Unidos, también en el Reino Unido se han interpuesto acciones por esta causa contra la entidad encargada de la gestión del NIC conjuntamente con los titulares del registro, declarándose *ex parte* en el caso la existencia de un acto de violación de marcas y de competencia desleal (*passing-off*) y concediéndose las medidas cautelares solicitadas²⁶. Por su parte, los tribunales alemanes han afrontado el enjuiciamiento de esta clase de prácticas con un doble enfoque: de un lado, y en una línea específicamente ajustada a las características propias del *domain grabbing*, se ha considerado que constituye un acto de competencia desleal cuando ha podido establecerse que el correspondiente registro se ha obtenido con la finalidad de obstaculizar a un tercero²⁷; de otro lado, y en una línea de carácter general, se ha considerado que constituye una invasión del derecho al nombre reconocido en el parágrafo 12 BGB, que se extiende también a la firma de las compañías y a cualquier signo distintivo de naturaleza similar al nombre²⁸, tanto si se reproducen íntegramente como parcialmente o en abreviatura²⁹, así como a los nombres de la ciudades³⁰.

En España no parece fácil que se produzca un supuesto de *domain grabbing*, puesto que según las Normas de Registro sólo se puede registrar como *domain name* el nombre completo o un acrónimo del titular o un nombre comercial o marca registrado en la IEPM (*cfr.* Norma 2.12) y, de otro lado, se prohíbe el registro de los términos que se asocien de forma pública y notoria a un acrónimo o marca distintos de los del solicitante del registro (*cfr.* Norma 2.11). En el caso de que se produjera un conflicto de esta clase

²¹ *MTV Networks v. Curry* 867 F. Supp. 202 (S.D.N.Y. 1994)

²² *American Standard, Inc. v. Yoeppen*, 96 CV 02147 (C.D. III. 1996), *Intermetic, Inc. v. Toeppen*, 96 CV 01982 (N.D.III. 1996), *Panavision International v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), recientemente confirmadas por el Noveno Circuito de Apelaciones ("Cyberpirate loses domain suit" = www.news.com (visitada el 18-IV-98)).

²³ *Actmedia, Inc. v. Active Media, Int'l Inc.*, 1996 U.S. dist LEXIS 20814, 1996 WL 399707 (N.D. III.1996)

²⁴ *Lokheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 1997 WL 721899 (C.D. Cal 1997).

²⁵ *Sainsbury plc v. One In A million* del 28 de noviembre de 1997 (copia en archivo propio).

²⁶ *Harrods Ltd v. UK Network Services Ltd.* (vide noticia en Linklaters I&P 37/1997).

²⁷ LG München I 9 de enero de 1997 "dsf.de" / "eurosport.de" / "sportschau.de" = NJW-CoR, 1997, p. 496, LG Berlin 30 de octubre de 1997 "esotera, de" (copia en archivo propio).

²⁸ LG Ham 25 de marzo de 1997 "krupp.de" (copia en archivo propio), KG (Berlín) 25 de marzo de 1997 "concert-concept.de/concept.com" = NJW-CoR, 1997, p. 495, LG Düsseldorf 30 de setiembre de 1997 (copia en archivo propio).

²⁹ LG Frankfurt a. M. 26 de febrero de 1997 "das.de" = CR, 1997, p. 287: El registro del *domain name* "das.de" infringía el derecho al nombre de la demandante, la entidad *Deutscher Automobil Schutz*.

³⁰ LG Mannheim "heidelberg.de" = CR 1996, p. 353, LG Lüneburg "celle.de" = CR, 1997, p. 288, LG Braunschweig "braunschweig.de" = CR, 1997, p. 414, LG Ansbach "ansbach.de" = NJW-CoR, 1997, p. 498.

de supuestos, la obtención del *domain name* no se realiza con el fin de utilizarlo, sino, de transferirlo al titular de la marca afectada tras alcanzar un acuerdo al respecto. De ahí que parezca posible descartar que en estos casos exista una violación de marca, como también puede descartarse que exista un acto de competencia desleal por confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En efecto, el mero registro no es un uso de la marca en el tráfico económico ni tampoco puede aceptarse en este caso que sea un acto preparatorio de un uso ulterior, presupuesto de hecho de la violación del derecho de marca según el artículo 31 de la Ley de Marcas³¹. En cambio, es posible acudir a la acción de competencia desleal, puesto que el registro, en la medida en que no se pueda amparar en ningún título y sólo se revele como acción dirigida a dificultar el normal desenvolvimiento de la actividad de un tercero, constituye un acto de obstaculización, contrario a la cláusula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal³². El recurso a la acción de competencia desleal tiene además una doble ventaja: por una parte, no existen dudas acerca de la posibilidad de interponer la demanda aun antes de que se haya realizado el acto desleal (*cf.* artículo 18.2.a LCD)³³ y, por otra, entre los legitimados pasivos se cuentan también los que cooperan a la realización del acto de competencia desleal (*cf.* artículo 20 LCD), condición que puede considerarse atribuible a ES-NIC y en definitiva a su titular que no es otro que el CSIC, sin que evidentemente la exoneración de responsabilidad que se establece en la Norma 2.16 de las Normas de Registro ES-NIC sea en absoluto oponible a terceros. La acción de competencia desleal puede integrar en este caso, al lado de las pretensiones declarativas y cesatorias, otras de remoción, que

tengan por objeto la liberación del registro del *domain name* e incluso su transferencia al demandante.

d) La infracción de los derechos derivados de una marca mediante la utilización de un *domain name*

Como no podía ser de otra forma, los conflictos entre marcas y *domain names* fueron desplazándose con el paso del tiempo desde el *domain grabbing* a supuestos considerablemente más complejos desde un punto de vista técnico. Así han surgido, y se han resuelto, litigios que han enfrentado al titular de una marca con el titular-usuario de un *domain name* idéntico o similar. Las correspondientes demandas se han deducido y estimado sobre distintas bases. En este sentido, se ha fallado que constituye una violación del derecho de marca por concurrir en el riesgo de confusión requerido al efecto tanto la utilización de un *domain name* idéntico a una marca anterior³⁴ como el empleo de un *domain name* semejante a una marca anterior³⁵. Un ejemplo del primer grupo es el caso que se generó en torno al *domain name* "juris.com"³⁶: *Juris Inc.*, titular de la marca "juris", requirió en diversas ocasiones a *The Comp Examiner Agency Inc.*, compañía dedicada a la comercialización de software para llevar los de registros de tiempo y honorarios por abogados y titular del *domain name* "juris.com" para que cesara en la utilización de su *domain name* por constituir infracción de la marca "juris", a lo que esta última reaccionó presentando una demanda de nulidad de la marca por ser genérica, a la que *Juris Inc.* contestó con una reconvencción por violación de marca, logrando que se dictara una medida cautelar ordenando a la actora que cesara en la utilización del *domain name* disputado. Igual-

³¹ Así en los Estados Unidos, *Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 15699 (N.D. III. 1977)

³² No puede ocultarse que en algunos casos, las fronteras pueden ser extraordinariamente difusas, como ilustra el caso *Avery Dinnison Corp. V. Sumpston*, CV 97-407 JSL (C.D. Cal. 1998) [puede consultarse en www.iplawyers.com/averydinnison.htm (visitada el 29-V-98)], donde se acogió la demanda por dilución de marca presentada por el titular de las marcas "avery" y "dennison" como consecuencia de la obtención de los *domain names* "avery.net" y "dennison.net" por una compañía cuyas actividad consiste en obtener el registro de apellidos habituales como *domain names* para su ulterior alquiler como parte de una dirección de correo electrónico a personas naturales cuyo apellido coincide con estos *domain names*, quienes consiguen personalizar al máximo su dirección de correo electrónico colocando al principio su nombre de pila seguido de la @; así, se registra el SLD "Pérez" y se alquila a Juan Pérez un buzón de correo electrónico cuya dirección es juan@perez.

³³ En materia de marcas, sin embargo, la cuestión no resulta tan evidente: *cf.* C. FERNÁNDEZ NOVOA. "Sistema Comunitario de Marcas". Montecorvo: Madrid, 1995, p. 235-236 en nota (109), y P. PORTELLANO. "Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista". RDM, núm. 221, 1996, pp. 759-760 en nota (81).

³⁴ *The Comp Examiner Agency Inc. v. Juris Inc.*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 20259 (C.D. Cal. 1996), *Cardservice Int'l, Inc. v. McGeen* 950 F. Supp. 737 1997 U.S. Dist. LEXIS 552 (E.D. Va. 1997), *Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Bucci*, 42 USPQ 2d 1430 (S.D.N.Y. 1997), *Teletech Customer Care Mgmt., Inc. v. Tele-Tech Co.*, 1997 U.S. Dist LEXIS 9590 (C.D. Cal. 1997), *Arrondissementrechtbank Amsterdam* 15 de marzo de 1997, *Labouchere c. IMG Holland NV* = EIPR, 1997, D-214; Trib Milano ordenanza de 9 de junio de 1997, *Amadeus Marketing SA c. Logica srl*, cit supra.

³⁵ *Playboy Ent. Inc. v. Calvin Designer Label* 985 F. Supp. 1220 (N.D. Cal. 1997).

³⁶ *The Comp Examiner Agency Inc. v. Juris Inc.*, cit supra.

mente se han resuelto pleitos en los que las partes enfrentadas eran el titular de una marca y el titular de un *domain name* semejante, no idéntico, estimándose que en el caso se producía una violación del derecho de marca y un acto de competencia desleal. Un ejemplo del segundo grupo es el resuelto en el conflicto habido en torno a los *domain names* "playboyxxx.com" y "playmatelive.com"³⁷, cuya utilización se consideró contraria a los derechos de *Playboy Enterprises, Inc.* sobre sus marcas "playboy" y "playmate". Tampoco en este contexto han faltado casos en los que el NIC correspondiente ha sido parte demandada y, en consecuencia, afectada por la orden de cesación en el uso del *domain name* que se dictó³⁸.

En el Derecho español, la solución de esta clase de conflictos entre marcas y *domain names* depende en gran medida del entendimiento que se tenga de la función del *domain name* y, en particular, de la finalidad de sus usos. Como antes se indicó, en el Derecho español la existencia de un acto de violación del derecho de marca, al menos mientras no se incorpore en este punto la Directiva de Marcas (*cfr.* 5.1 DM), presupone que el signo o medio distintivo en cuestión ha sido utilizado precisamente a título de marca, lo que según el ya mencionado artículo 31 de la Ley de Marcas exige no sólo su utilización en el tráfico económico sino también, e ineludiblemente, su uso para distinguir unos productos o servicios de otros.

De la primera de estas exigencias debe seguirse que el registro de un *domain name* no constituye *per se* una infracción del derecho de marca, sin perjuicio de que, a la vista de las circunstancias del caso, pueda entenderse que constituye un acto preparatorio de una utilización que ha de vulnerar aquel derecho de exclusiva y, en este caso, deba ser acogida la demanda por violación de marca³⁹.

La segunda de aquellas exigencias debe entenderse cumplida tanto en los casos en que el signo en cuestión se emplea para distinguir de forma directa e inmediata productos o servicios, como en aquellos otros casos en los que se emplea para diferenciar elementos de cualquier clase suficientemente relacionados con el tráfico económico de productos o servicios. A pesar de que la función técnica propia de los *domain names* es la identificación y localización de los ordenadores conectados a Internet o de recursos introducidos en estos ordenadores, a mi juicio, no debe existir inconveniente para admitir que la utilización del *domain name* como referencia que conduce a una *homepage* en la web o a otro recurso puede constituir un uso a título de marca a los efectos del artículo 31 de la Ley de Marcas. En efecto, y para el caso de que no se quiera dejar de reconocer sustantividad a la función técnicamente propia de los *domain names* como elemento de identificación del emplazamiento de una página web, habrá de advertirse que en el pasado ya se consideró que la utilización en el tráfico de los signos de esta clase podía colisionar con los derechos de marca ajenos, como ya establecieron los tribunales de los Estados Unidos de América respecto de los números de teléfono compuestos por letras o por números y letras⁴⁰, o como ya reconociera la doctrina jurisprudencial alemana respecto de las claves de télex⁴¹. En mi opinión, sin embargo, es lícito ir todavía más allá y, en particular, reconocer que los *domain names* cumplen en la práctica una función de identificación e individualización de un determinado sujeto en el tráfico, del modo en que, además y a las claras, demuestra la integración de Internet en la estrategia de comunicación y relaciones con la cliente y de los *domain names* en la política de protección de los signos distintivos de los operadores económicos. Y en este sentido debe advertirse que el *domain name* designa y diferencia a un sujeto en el ejercicio de su actividad, y en este sentido cumple inmediata-

³⁷ *Playboy Ent. Inc. v. Calvin Designer Label*, cit. supra.

³⁸ *Porsche Cars of America, Inc. v. Chen et Network Solutions, Inc.* No. 96-CV-234 (E.D. Va. 1996) [el estado actual del pleito se puede consultar en www.jmls.edu/cyber/cases/domain (visitado el 12-Vid-98)]

³⁹ En esta línea parece que deben interpretarse los pronunciamientos de tribunales alemanes que, no obstante lo categórico de los términos empleados en alguna ocasión, han establecido que el registro de un *domain name* constituye una violación de marca en el sentido del párrafo 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: LG Düsseldorf de 4 de abril de 1997 "epson.de" (copia en archivo propio), LG Braunschweig de 5 de agosto de 1997 "deta.com" (copia en archivo propio), o KG (Berlin) "concert-concept.de/concert-concept.como", cit. supra, como de otra parte se ha considerado que, en su caso, e mero registro de un *domain name* constituye por sí mismo una infracción del derecho al nombre tutelado por el párrafo 12 BGB: LG Lüneburg "celle.de", cit. supra.

⁴⁰ *Dial A-Matress Franchise Corp. v. Page*, 880 F.2d 675 (2d Cir. 1989), o *Murrin v. Midco Communications, Inc.* 726 F. Supp. 1195 (D.C. Minn. 1989). Sobre el registro de este tipo de marcas, *cfr.* J. TH. MACCARTHY. "Maccarthy On Trademarks And Unfair Competition". 3era. edición. Clark-Board-Callaghan, Nueva York, 1995, § 7.02 [4].

⁴¹ BGH "Fernschreibkennung" = GRUR Int. 1986, p. 475. Precedente repetidamente recordado ahora al tratar de los problemas suscitados por los *domain names* desde la perspectiva del sistema de marcas: Ad ex. T. BETTINGER. "Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen". GRUR Int., 1997, p. 402 ss., p. 409.

mente la función de los nombres comerciales; no parece aventurado asumir que el usuario que introduce un *domain name* coincidente con el nombre de cierto sujeto o que encuentra en la base de datos de una herramienta de búsqueda un *domain name* coincidente con el de un determinado sujeto, espera que aquella instrucción le lleve a la página web de dicho sujeto o que esta referencia le proporcione la dirección de Internet de dicho sujeto, y en su caso que le lleve a ella a través del enlace correspondiente, lo que hace del *domain name* un medio objetivamente adecuado para atraer la atención del público sobre los recursos Internet así identificados. Siendo ello así, no estará de más recordar ahora que no es especialmente dudosa la incompatibilidad entre signos distintivos de diversa naturaleza. Y ello no sólo entre los signos distintivos típicos, como de forma clara revela la inclusión de los nombres comerciales y marcas entre las anterioridades que determinan la imposibilidad de registro de una marca solicitada con posterioridad (cfr. artículo 12.1 LM) y viceversa (artículos 81 LM en relación con artículo 12.1 LM), sino también entre signos distintivos típicos y atípicos, como muestra la línea jurisprudencial que sanciona con nulidad y condena a modificar las denominaciones sociales que entren en conflicto con marcas⁴². Además de ello, el uso de un *domain name* puede satisfacer las más estrictas exigencias del uso a título de marca, en la medida en que el *domain name*, como ha tenido ocasión de señalarse, se percibe en el tráfico como un medio de identificación de los recursos Internet de un determinado sujeto y en la medida en que a través de los mismos se promueva de cualquier manera la contratación de productos o servicios, lo que comprende desde la mera presentación de productos o servicios, hasta su ofrecimiento directo (indicación de características, precio, condiciones de compra, forma de entrega o prestación, y otros) e incluso la inmediata puesta a disposición de las informaciones o herramientas precisas para su contratación *on line* (indicación de la dirección de correo electrónico, que con frecuencia se hace en forma de vínculo, de modo tal que una vez pinchada

aparecen en pantalla una hoja de correo electrónico pre-formateada) o de otro modo (indicación de un número de teléfono o fax para información o pedidos)⁴³, sin que pueda olvidarse ahora que todo ello debe guardar cierta conexión con el territorio nacional para que en el caos pueda entenderse infringida la marca vigente en el territorio en cuestión⁴⁴. No puede pasarse por alto, en efecto, que el uso del signo registrado en relación con su ofrecimiento, con su contratación e incluso con la publicidad constituyen utilizaciones a título de marca típicas (artículo 31.2 LM), y en este sentido debe recordarse que es cada vez más frecuente la inclusión de los *domain names* no sólo en el papel de correspondencia sino en todo género de soporte y material publicitario. Y en este sentido parece lícito tomar en consideración la indicación del *domain name* en la publicidad y en cualquier clase de comunicación con el público para afirmar que en el caso se utiliza propiamente a título de marca.

De ahí no debe deducirse que la utilización de un *domain name* constituya en todo caso una infracción del derecho del titular de la marca. En efecto, para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre marca registrada y *domain name* y, además, que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del *domain name* de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error, o por mejor decir de inducción a confusión o asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del *domain name* idéntico o similar a una marca constituya en sí mismo una infracción, sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otros recursos Internet para cuya identificación se utiliza. No faltan pronunciamientos que han desestimado la acción de violación de marcas por esta razón, esto es, por falta de riesgo de confusión atendidos los contenidos de la página web identificada mediante el *domain name* en disputa⁴⁵, o

⁴² Últimamente, SSTS 26-VI-95 "Avianca c. Avianca, S.L." = AJ 1995/5114, 4-VII-95 "Talleres Arevalillo c. Hermanos Arevalillo, S.A." = AJ 1995/5461, 31-XII-96 "Milano c. Export-Import Milano" = AJ 1996/9691.

⁴³ En ese sentido, en el caso *Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Bucci*, cit. *supra*, se consideró que la utilización de un *domain name* satisfacía la exigencia de "uso económico" requerida por la legislación estadounidense sobre marcas puesto que, por medio de su página web, su titular promocionaba la venta de un libro y solicitaba fondos para financiar actividades anti-aborto.

⁴⁴ De ello se trata en el texto *infra* 7.

⁴⁵ *LG München I "freundin.de"* = CR, 1997, p. 540: Mientras que la marca "freundin" estaba registrada para publicaciones como revistas, libros, etc., el *domain name* "freundin.de" era utilizado para identificar una página web en la que se ofrecían servicios de mediación en contactos, *High Court, Chancery Division* sentencia del 28 de julio de 1997 *Avnet v. Isoact Limited* (copia en el archivo del autor): Mr. Justice Jacob rechazó la demanda de prohibición de registro de un *domain name* interpuesta por *Avnet*, compañía dedicada a la venta de productos por catálogos y titular de la marca homónima para servicios de la clase 35, entre los cuales se cuentan los servicios de publicidad y promoción, contra *Isoact*, compañía dedicada a la prestación de servicios de acceso a Internet, especializados en el sector

la concesión de medidas cautelares por no haberse acreditado suficientemente la existencia de un riesgo de confusión en el sentido requerido por la legislación de marcas⁴⁶. En la misma línea, también se ha desestimado que la utilización de un *domain name* idéntico a una marca en relación con productos o servicios que no son similares a aquellos para los que ésta se halla registrada constituya un acto de competencia desleal por confusión⁴⁷.

Dicho lo anterior conviene, no obstante, realizar algunas precisiones. En primer lugar, en no pocas ocasiones, y cada vez con mayor frecuencia, el producto o servicio es el propio contenido puesto en la Red, como sucede con las publicaciones electrónicas, las herramientas de búsqueda, las bases de datos, las páginas de reserva de localidades, los catálogos de compra electrónica y otros, y que en tales supuestos no es dudoso que la utilización del *domain name* constituye propiamente una utilización a título de marca del signo correspondiente⁴⁸. En segundo lugar, y sin duda en la práctica relacionado con lo anterior, no puede excluirse la posibilidad de registrar un *domain name* como marca (en el bien entendido que la protección no puede extenderse a sus elementos descriptivos, como son en particular los iTLD), en especial para clases relacionadas con servicios de publicidad y negocios (clase 35) y comunicaciones (clase 38), lo que probablemente permita superar las limitaciones que, como se acaba de apuntar, derivan del principio de especialidad, puesto que toda la utilización en la red cae en el ámbito de actividades comprendidas en aquellas clases. Asimismo, tampoco puede pasarse por alto que no en pocos supuestos las páginas web son espacios (virtuales) de contratación, en los que los usuarios toman contacto con la actividad del responsable de la página web, con los productos y servicios que a

través de la misma se ofrecen al público o se contratan, y que en estas circunstancias actúan a modo de establecimientos y, consecuentemente, los *domain names* como rótulos de establecimiento⁴⁹, cuya incompatibilidad con las marcas anteriores idénticas o similares para productos o servicios similares está fuera de duda (*cf.* artículo 12.1 LM). Finalmente, en el caso de que la marca registrada por un tercero como *domain name* pueda ser considerada, por su implantación por las representaciones positivas que tiene asociadas para el público, una marca renombrada, cabrá superar las limitaciones estructurales que se derivan del principio de especialidad para la protección jurídica de las marcas mediante el recurso a la acción de competencia desleal⁵⁰, sobre la base de que su utilización constituye un acto de confusión (artículo 6 LCD), aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 12 LCD) u obstaculización, sea como supuesto de dilución o de lesión del valor de la marca (artículo 5 LCD). Salvando las diferencias normativas, un supuesto de esta clase fue resuelto en los Estados Unidos donde se entendió que la utilización del *domain name* "candyland.com" para identificar una página web con contenidos pornográficos constituía una infracción de los derechos reconocidos por las normas antidilución al titular de la marca "Candy Land", registrada para juguetes y conocida por el 94% de las madres.⁵¹

Por otro lado y teniendo en cuenta que la composición del *domain name* no está legalmente gobernada por un principio de veracidad sino privadamente ordenada según un criterio de libre elección, habrá de convenirse también en que la defensa basada en la homonimia, esto es, en la circunstancia de que el *domain name* coincide con el nombre del solicitante o titular, debe ceder ante el derecho de marca obtenido con anterioridad, por lo demás, en la línea de lo

de aviación y titulares del *domain name* "avnet.co.uk", a través de cuya página web se prestan servicios tales como e-mail y emplazamiento (*hosting*) de páginas web, o Trib Milano ordenanza de 22 de julio de 1997 *Logica srl c. Amadeus Marketing SA* = dir. inf., 1997, p. 957, que reforma en parte la orden de cesación cautelar anterior habido en relación con el *domain name* "amadeus.it", cit. *Supra*, limitando su alcance sólo al uso del *domain name* en relación con informaciones y servicios del sector turístico mediante la página web así identificada, esto es, en el ámbito de similitud con los servicios para los que estaban registrada la marca anterior.

⁴⁶ *Teletech Customer Care Mgmt., Inc. v. Tele-Tech Co.*, cit. *Supra*.

⁴⁷ Trib Pescara ordenanza del 9 de enero de 1997 *Ballardini c. Nautilus s.r.l.* = dir. inf., 1997, p. 952: Se desestima la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el titular de la marca "nautilus", registrada para publicidad, gestión de negocios, administración de empresas y tareas de oficina, y usuario de la página web con la dirección www.uni.net/nautilus, contra el titular del *domain name* "nautilus.abruzsolink.it" bajo la cual desarrolla una actividad de proveedor de servicios Internet.

⁴⁸ *Arrondissementrechtsbank Amsterdam* 20 de setiembre de 1996 "ourders.nl" (copia en archivo del autor).

⁴⁹ En este sentido, *Amadeus SA c. Logica srl*. cit. *supra*.

⁵⁰ En la línea de lo fallado en *LG München I "dsf.de"*, cit. *supra*.

⁵¹ *Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Inc.*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 11626. Un supuesto de similares características y fallo coincidente: *Toys "R" Us, Inc. v. Ahmad Akkoui*, 1996 U.S. Dist LEXIS 17090 (N.D. Cal. 1996).

previsto en relación con las prohibiciones relativas de registro de marcas (artículo 13m inciso a) de la LM⁵² y en la forma en que ha venido resolviendo una ya consolidada jurisprudencia⁵³. En consecuencia, y en la medida en que concurran las circunstancias indicadas con anterioridad, ciertamente se reduce de modo considerable el espacio para reclamar en este contexto, y en particular en relación con el registro y utilización de un *domain name*, la aplicación de la excepción establecida en favor de la utilización del propio nombre y domicilio de buena fe y a título legítimo que habilite para el uso de un determinado término o signo distintivo (marca, nombre comercial, denominación social, nombre civil); sin embargo podrá entenderse que su utilización como determinado *domain name* no infringe una marca (registrada en un país en el que no se ostenta ninguno de aquellos títulos) en los casos en que la correspondiente página web incluya las advertencias pertinentes, esto es, indique con claridad que quien opera la página web y la identifica con el *domain name* en cuestión no guarda ninguna clase de relación con el titular de la marca y, además adopte las precauciones necesarias para impedir que los usuarios del país en que está registrada la marca ajena con la que es incompatible su *domain name* hagan pedidos a través de Internet y les indique además e igualmente de forma clara que, en su caso, no los atenderá.

La acción por violación de marca, y en su caso de competencia desleal, integra en estos supuestos una pretensión de cesación al lado de otra de remoción cuyo objeto consiste sea en la liberación del registro del correspondiente *domain name* sea, de forma acumulada o alternativa, en la reivindicación del *domain name*, concretada en la obligación impuesta al demandado - condenado de transferirlo al actor.

No puede ocultarse, por último, que en ocasiones el conflicto entre marcas y *domain names* se ha plantea-

do justamente en el sentido contrario, esto es, que se ha iniciado mediante demanda interpuesta por el titular del *domain name* contra el titular de la marca, precisamente por haber invocado éste la marca con el objeto de conseguir la transferencia del *domain name* o la cesación de su uso. Así ocurrió en *Giacalone v. Network Solutions, Inc. et Ty. Inc.*⁵⁴, donde el primero había demandado a NSI y al titular registral de la marca "Ty + gráfico" después de que NSI hubiera suspendido el registro "Ty.com" de que era titular el señor Giacalone a instancias de *Ty. Inc.* que alegó una pretendida infracción de su marca, consiguiendo que el tribunal estimara que existían las diferencias suficientes para no apreciar similitud y ordenara la reposición del *domain name* en favor del demandante.⁵⁵

e) La infracción de los derechos derivados de un nombre comercial y de otros derechos mediante la utilización de un *domain name*

Si como se ha indicado anteriormente, el *domain name* cumple en el tráfico la función de identificar a un sujeto en el ejercicio de su actividad, y de ahí que se haya destacado su proximidad al nombre comercial, no parece dudoso que su utilización en la red pueda constituir una invasión de los derechos reservados al titular de un nombre comercial idéntico o similar. En el caso de que el nombre comercial en cuestión haya sido registrado, su titular podrá valerse de la acción de violación para instar la cesación de la explotación y remoción de efectos consistentes en la liberación del *domain name* o en su transición (artículo 78.1 de la LM)⁵⁶. En otro caso y si de confusión o de explotación de la reputación ajena se trata deberá recurrir a la acción de competencia desleal (artículos 6 y 12 de la LCD)⁵⁷, que en este punto puede configurarse con el mismo contenido que la acción por violación de marca (*cfr.* artículo 18 de la LCD). En otro orden

⁵² No obstante, vid. La doctrina del fallo *LG Hamm "krupp.de"*, *cit supra*, que tras afirmar que la elección de un *domain name* puede vulnerar el derecho al nombre establece que en caso de conflicto entre personas que tienen el mismo nombre el mejor derecho al registro del *domain name* no se ha de determinar según el principio de prioridad necesariamente, sino que es preciso considerar los intereses en conflicto y, en este sentido, acaba por reconocerse un mejor derecho a registrar su nombre como *domain name* aquella persona cuyo nombre ha alcanzado una notoria implantación en el tráfico como elemento característico de una denominación social.

⁵³ Entre otras, SSTS 11-XI-75 "Valverde c. Santiago Valverde" = AJ 1975/4254, 15-X-92 "José M. Raventós c. Hijos de M. Raventós" = AJ 1992/7963, 19-X-94 "Hijos de Carlos Albo S.A. c. Miguel Albo S.A." = AJ 1994/9118.

⁵⁴ 1996 U.S. Dist LEXIS 20807 (N.D. Cal. 1996).

⁵⁵ Vid. También *Clie Computing, Inc. v. Network Solutions, Inc.* (D.C. Col 1996): En este caso, el demandante consigue el *domain name* "clue.com", interpone acción contra NSI tras haber acreditado *Hasbro. Inc.* registro de la marca "clue" y consigue medidas cautelares que ordenan a NSI no interferir en el uso del *domain name* en disputa.

⁵⁶ En esta línea, vid. los pronunciamientos de tribunales alemanes que han aplicado a esta clase de conflictos el parágrafo 5 abs.2 MarkenG: Bochum de 27 de noviembre de 1997 (archivo), LG Berlin 15 de diciembre de 1997 (archivo).

⁵⁷ *Playboy Ent. Inc. v. Clavin Designer Label, Amadeus Marketing SA c. Logica srl, cits. Supra*, Trib. Toma ordenanza de 2 de agosto de 1997 *Sege srl. c. Starnet srl* = dir.inf., 1997, p. 961.

de cosas, pero siempre en relación con la regulación del nombre comercial, la utilización de un *domain name* puede ser considerada como uso en España a los efectos de que su titular se asegure la protección reconocida al mero usuario siempre que, de una forma u otra, pueda establecerse una conexión suficiente entre la correspondiente página web y el territorio español, como sucede *ad ex si* el *domain name* está registrado bajo el dominio genérico "es" o si los contenidos de la página web están dirigidos al público en español.

En otras ocasiones, y en parte como ya he apuntado, se ha entendido que la utilización de un *domain name* constituye una violación del derecho derivado del rótulo⁵⁸, una violación del derecho al nombre⁵⁹, e incluso una infracción del derecho de autor sobre un título.⁶⁰

f) Conflictos entre *domain names*

Hasta aquí, en aquellos casos en los que el titular del *domain name* no lo era sin embargo de una marca coincidente y en los que en cierto modo, y sin perjuicio de que, como se ha explicado, existan obvias dificultades técnicas, la solución es sencilla. Las cosas se han ido complicando a medida en que los conflictos han enfrentado a los titulares de marcas e incluso de dos *domain names* con un SLD idéntico. Un caso de estas características fue resuelto por la *High Court, Chancery Division* mediante sentencia de 30 de julio de 1997⁶¹; en esta ocasión, Prince plc, una compañía inglesa dedicada a la prestación de servicios informáticos que era titular de la marca inglesa "prince" y que había obtenido el registro del *domain name* "prince.co.uk", se enfrentó con Prince Sports Groups Inc., una compañía estadounidense dedicada a la fabricación de material deportivo y que era titular de diversas marcas "prince" registradas en diversos países, incluido el Reino Unido, y titular del *domain name* "prince.com", en particular demandando (a través del ejercicio de una acción similar a la dispuesta en el artículo 127 LP, aplicable en materia de marcas por virtud del artículo 40 de la

LM) que se declarara infundados los requerimientos de cese remitidos por esta segunda compañía por causa de una supuesta violación de los derechos de marca de la demandada. Un caso de este mismo grupo, en el que el titular de un *domain name* del que fue desposeído tras haberse comprobado que no estaba libre y que había sido asignado por error se enfrenta por ello con la NIC inglesa que lo había recuperado el registro del primer titular siendo ambos titulares de derechos de marca sobre el signo en cuestión en relación con actividades diversas, fue decidido por la *High Court, Chancery Division* el 11 de mayo de 1997, *Pitman Training Ltd. c. Nomimet*⁶² rechazando las pretensiones del demandante, y en particular la alegación de que el uso del *domain name* en cuestión por un titular distinto daría lugar a confusión como consecuencia del uso anterior hecho por *Pitman Training Ltd.*, y lo que no deja de ser significativo aceptando el principio de *first come, first served* empleado por *Nominet* (el NIC local). Otro caso de esta clase es el que enfrentó al *domain name* "goldmail.com" con "cybermail.com"⁶³, donde el tribunal desestima la acción por infracción de marca usada pero no registrada interpuesta por el titular del primer *domain name* contra el titular del segundo por no concurrir el riesgo de confusión exigido al efecto.

Y en este mismo grupo pueden colocarse aquellos otros supuestos en los que el conflicto surge entre los titulares de dos *domain names* que integran un SLD idéntico, como aquel en el que parece estar inmersa ahora la Casa Blanca, titular de *domain name* "whitehouse.gov", que ha visto cómo una empresa de servicios eróticos a través de Internet ha registrado y está usando el *domain name* "whitehouse.com", sin que al parecer hayan surtido efecto todavía los requerimientos enviados desde la Casa Blanca para que cese en su utilización⁶⁴. En una situación semejante se vio envuelto el grupo Burda, una de cuyas sociedades era titular de la marca alemana "freundin" y del *domain name* "freundin.com", cuando comprobó que un tercero había conseguido el *domain name* "freundin.de".

⁵⁸ Amadeus Marketing SA c. Logica srl, cit. *supra*.

⁵⁹ LG München I "juris" = CR, 1997, p. 479, y en Italia Trib Modena ordenanza del 23 de octubre de 1996 II Foro Italiano s.r.l. c. Tiziano Solignani = Riv. Dir. ind., 1997, II, p. 177.

⁶⁰ II Foro Italiano s.r.l. c. Tiziano Solignani, cit. *supra*.

⁶¹ Copia en archivo del autor.

⁶² Copia en archivo del autor.

⁶³ *Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, 947 F. Supp. 1328 (D. Miss.1996)

⁶⁴ Ciberp@is 12 de marzo de 1998, p.12.

Como se ha expuesto anteriormente, su demanda por violación de marca fue rechazada⁶⁵.

Si la solución a esta clase de conflictos ha de encontrarse en el ámbito del Derecho de marcas o del Derecho contra la competencia desleal, no parece dudoso que se acabará llegando a situaciones injustas, cuando no absurdas: en efecto, las mismas razones que conducen a sostener que el uso de una marca protegida en territorio nacional como parte de un *domain name* constituye una violación de un hipotético derecho de marca local cuando dicha marca está registrada en el extranjero en favor del titular de dicho *domain name*, han de conducir a la situación inversa cuando sea este segundo quien, en cualquier país donde tenga registrada la marca en cuestión, acuda a la acción por violación de marcas para impedir que aquel primero utilice el *domain name* de que pueda ser titular (y no se olvide que puede tratarse de *domain names* obtenidos bajo dominios de primer nivel distintos). Se trata, en efecto, de conflictos específicos del DNS, provocados en particular por sus principios básicos: “*First come, first served*” y limitación de la prohibición de identidad a cada TLD. En este sentido, y tal y como ya se ha advertido, no existe otra solución razonable que administrar y resolver este conflicto en el interior del DNS, lo que requiere el desarrollo de una reglamentación específica a través de los oportunos Tratados Internacionales, que al menos conjugue el mantenimiento de los *domain names* con el respeto de las situaciones preexistentes en un marco que preste la atención debida a aquellos principios que son propios del DNS.

4. META-TAGGING

El *meta-tagging* es una práctica empleada por los operadores de ciertas páginas web con el propósito de captar la atención de usuarios mediante un sutil empleo de marcas ajenas. Esta práctica consiste, en particular, en incluir en HTML, esto es, en el lenguaje de redacción y formateo empleado en Internet y, por lo tanto, de forma no perceptible para el ser humano, la marca, nombre u otro signo distintivo de un tercero en el apartado de palabras clave de la propia página web (*meta-tag key word section*). La información contenida en la *meta-tag key word section* es empleada por las herramientas de búsqueda

usadas en Internet para clasificar las direcciones de los diversos recursos localizados en la Red y así como para identificar y ordenar la dirección en cuestión en la base de datos que los operadores de las herramientas de búsqueda ponen a disposición de los usuarios. De tal forma, y cualquiera que sea la dirección de la página web en cuestión y su *domain name*, el usuario que introduzca la marca como palabra de búsqueda encontrará también la dirección de la página web que la ha incluido como *meta-tag* entre las referencias que le proporciona el buscador.

Un caso de estas características enfrentó a *Playboy Ent. Inc.* con *Calvin Desiner Label*⁶⁶ y a *Oppedahl & Larson* con *Advanced Concepts* y otros⁶⁷; ambos casos se saldaron con sendos pronunciamientos en los que se estima que esta práctica constituye una infracción del derecho de marca de los demandantes. Con todo, no cualquier inclusión de una marca ajena como *meta-tag* ha sido considerada ilícita, y así en el caso *Playboy Ent. Inc. v. Terriwells*⁶⁸ el juez denegó las medidas cautelares solicitadas por la demandante sobre la base de que la inclusión de sus marcas “*playboy*” y “*playmate*” entre los *meta-tags* empleados por la demandada en su página web no constituía un ilícito toda vez que existía una razón legítima para su uso y toda vez que dicho empleo permitía además la correcta catalogación de la página web (la demandada había sido *playmate* del año en 1981).

Desde la perspectiva del Derecho de marcas español, el enjuiciamiento del *meta-tagging* gira, en primer lugar y como se verá seguidamente, de modo principal, en torno a la utilización a título de marca requerida para que el empleo no consentido de una marca constituya una violación del derecho atribuido a su titular. A mi modo de ver, no resulta fácil sostener que el *meta-tag* satisface este presupuesto: en este caso, la inclusión de la marca no tiene por objeto, en efecto, distinguir productos o servicios, sino lograr que el correspondiente recurso Internet sea localizado por los buscadores cuando se introduzca la marca en cuestión y su dirección sea ofrecida de este modo a los usuarios. Esta clase de utilización no parece comprendida en el ámbito del derecho de marca tal y como en este momento, y a la espera de la eventual introducción de la sola

⁶⁵ LG München I “freundin.de”, cit. supra.

⁶⁶ Cit. supra.

⁶⁷ D.C. Col. 1997 = <http://www.patents.com> (visitada el 30 III-98)

⁶⁸ *Playboy Ent. Inc. v. Terriwells* (D.C. La 1998) (archivo)

noción de uso en el tráfico económico en cumplimiento de la Directiva de Marcas, se encuentra definido legalmente. Por estas mismas razones, tampoco merece ninguna objeción desde este ángulo el empleo de marcas ajenas como elementos de clasificación en las bases de datos de los buscadores y eventualmente su empleo como rúbrica en las respuestas que proporcionan a los usuarios que se han servido de ellas como entrada⁶⁹.

No debe seguirse de ello, sin embargo, que el *meta tagging* sea, hoy por hoy, una práctica inobjetable en Derecho español. En este sentido, no parece aventurado acudir al Derecho contra la competencia desleal para combatirla. En efecto, la aparición de la dirección correspondiente al recurso Internet en el que se incluya la marca ajena como *meta-tag* entre las direcciones ofrecidas a los usuarios se presta a confusión, esto es, a considerar que dicho recurso Internet pertenece al titular de la marca, o a una empresa de su grupo o bien a un tercero autorizado para utilizar la marca por su titular (artículo 6 LDC), así como en su caso bien puede llevar a los usuarios a acceder a la dirección simplemente por curiosidad o de otra forma, atraídos por el mero hecho de que la herramienta de búsqueda liste la página web o el recurso Internet que la incluye como *meta-tag* entre aquellos a los que conduce la marca, esto es, como efecto parasitario y, así, como consecuencia de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena (artículo 12 de la LCD). A estos dos supuestos de competencia desleal todavía puede añadirse, y si fuere el caso, acumularse un supuesto de obstaculización desleal, en la medida en que el *meta-tagging* pudiera acabar por impedir o dificultar el normal desenvolvimiento de la actividad del titular de la marca en la Red (artículo 5 de la LCD).

5. LINKING

Se conoce como *linking* al establecimiento de una conexión entre una página web y otra parte de la misma página web o con una página web distinta a través de una referencia del hipertexto (*hypertext reference* o HREF), que es el supuesto que ahora interesa. El vínculo aparece en la pantalla del usuario destacado con ciertos recursos gráficos (de común, subrayado y color), y tras del vínculo se esconden

de (en forma de orden dirigida al programa de búsqueda del ordenador del usuario) la dirección electrónica de la página web con la que se ha establecido la conexión, de tal forma que activando el texto marcado se accede directamente a ella, e incluso única y directamente a la parte de dicha página con la que se ha establecido el vínculo (*deep linking*), sin necesidad de previa localización a través de las herramientas de búsqueda y, en el caso de *deep linking*, sin necesidad tampoco de ulterior revisión de los índices o del contenido completo de la página web vinculada, y así de la publicidad que se pudiere haber contratado, de las indicaciones de uso que se pudieren haber establecido y de la demás información de carácter general que se hubiere podido incorporar. Siendo ello así, el *linking* presenta dos aspectos de interés: la puesta a disposición de los contenidos incluidos en otra página web o en otro recursos Internet, lo que suscita problemas desde la perspectiva del Derecho de propiedad intelectual o desde la perspectiva de la difusión de contenidos ilícitos si es que los contenidos enlazados tienen esta consideración⁷⁰, y el empleo de las marcas ajenas para establecer el vínculo gráfico con el recurso enlazado.

Un caso relacionado con este supuesto de hecho, y que es sumamente ilustrativo acerca de los problemas e intereses enfrentados, fue objeto de una resolución cautelar concedida el 24 de octubre de 1996 por el *Court of Session* de Edimburgo en el caso *The Shetland Times Ltd. v. Dr. J. Wills and Zetnews Ltd* (Lord Hamilton)⁷¹: los demandados establecieron en la página web del *The Shetland News* diversos vínculos con la página web del *The Shetland Times*, identificados cada uno de ellos justamente con los títulos de las correspondientes noticias del segundo, a cuyo texto conducían directamente, sin pasar antes por la primera página de la web del *The Shetland Times* (en la que por cierto estaba colocada la publicidad contratada). Lord Hamilton desestimó que hubiera una infracción de derechos de propiedad intelectual por reproducción no autorizada de los títulos, al considerar que no eran merecedores de esta protección, pero entendió que se producía una vulneración de los derechos reconocidos sobre los contenidos de los servicios de programación por cable (calificación que mereció la página web) por la

⁶⁹ En esta línea, LG Mannheim "*Internet Suchmaschine*" = NJW-CoR, 1997, 494, que ha negado que el operador de un programa de búsqueda infrinja los derechos de marca por el hecho de que su programa incluya en la base de datos de marca entre los términos indexados correspondientes a la dirección en cuestión.

⁷⁰ Decide un caso de responsabilidad por el establecimiento de un *link* con una página ajena en la que se contienen afirmaciones difamatorias, LG Hamburg 12 de mayo de 1998 "*Haftung für Links*" (archivo).

⁷¹ *The Shetland Times Ltd. v. Dr. J. Wills and Zetnews Ltd.* = (1997) F.S.R. 604.

sección 7 de la *Copyright, Designs and Patent Act* de 1988. En la actualidad, además, se hallan en marcha algunos procesos relacionados con esta práctica, como el que enfrenta a *Ticketmaster* y *Microsoft*, iniciado por una demanda presentada por la primera contra la segunda sobre la base de una violación de derechos de marca consistente en el establecimiento de un vínculo con su página web dedicada a la prestación de servicios de venta de localidades desde una página web con información acerca de la ciudad de Seattle⁷².

A mi modo de ver, y en defecto de una norma similar a la aplicada en el caso *The Shetland Times Ltd. v. Dr. J. Wills and Zetnews Ltd.*, no resulta sencillo establecer que el *linking* constituya una infracción de derechos de propiedad intelectual en el Derecho español⁷³. En efecto y desde esta perspectiva, un vínculo no pasa de ser una cita, o si se prefiere una referencia bibliográfica electrónica (o incluso un cartel indicador de dirección), que a diferencia de aquellas otras que estamos acostumbrados a ver en los medios impresos tiene la capacidad de permitir que el usuario acceda de forma inmediata al contenido referido; de otro lado, la única parte de la página web vinculada que se toma es su URL (cuya posibilidad de ser objeto de propiedad intelectual puede excluirse). De ahí que cualquier posibilidad de someter el *linking* a las exigencias del Derecho de propiedad intelectual deba concentrarse en el acceso a la página web vinculada. Desde esta perspectiva, sin embargo, los actos de reproducción que, como se ha explicado, están implícitos en el acceso a contenidos a través de Internet son realizados por el usuario que activa el vínculo, y no por quien establece el vínculo. Tampoco parece más fundado entender que la inclusión del vínculo en la propia página web traiga consigo una transformación de la página vinculada, ni tan siquiera su integración en la primera a modo de pieza de una obra derivada. En cambio, no parece aventurado sostener que el *linking*, en principio, pueda comprenderse como un supuesto de comunicación pública, en la medida en que, como se ha indicado repetidamente, en el Derecho español a estos efectos es suficiente que se permita al público acceder a la obra, que es precisamente lo que se

consigue a través del vínculo. No obstante, para combatir esta aproximación podría invocarse la existencia de una licencia implícita (en realidad, la existencia de un *venire contra factum proprium* en caso de que se interpusiera una demanda) en la colocación del correspondiente contenido en la web⁷⁴, sobre todo cuanto media, como sin duda debe suponerse, un perfecto conocimiento de las posibilidades técnicas y de los hábitos en el sector y, sin embargo, no se ha incluido la prohibición de establecer vínculos o no se han adoptado las medidas técnicas, en realidad disponibles, que permiten impedir establecer vínculos sin autorización o establecerlos sin pasar por la primera página.

Considerando otros elementos concurrentes en el supuesto de hecho particular, se ha apuntado igualmente que el establecimiento de vínculos no autorizados podría constituir un supuesto de violación de marca en el caso de que la referencia a la página vinculada contenga un signo protegido como marca⁷⁵. En mi opinión, y por la tantas veces mencionada ya exigencia de uso a título de marca para que la utilización de una marca ajena pueda constituir un violación de marca, no parece fácil llegar a esta conclusión en el Derecho de marcas español. En efecto, el vínculo no distingue productos o servicios sino que establece una conexión inmediata con una página web o con otro recurso Internet ajeno. Siendo esto así, la única posibilidad de apreciar que de este modo se lleva a cabo un uso a título de marca pasa por establecer previamente que la marca en cuestión cubre los servicios propios de Internet (básicamente, y como se apuntó, publicidad y comunicaciones) y, además, qué usuario espera encontrar, activando el vínculo correspondiente, los servicios de este tipo que presta el titular de la marca, un tercero perteneciente a su grupo o que goza de su autorización para el empleo de la marca. Y ello no ha de ser especialmente probable en un sector en el que es, al menos en este momento, sobradamente conocido que los vínculos constituyen un puente entre recursos generalizado en la Red, una forma de compartir información característica de este medio. Tampoco se presenta más fructífera la aproximación desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal. Las mismas

⁷² *Ticketmaster Corporation v. Microsoft Corporation*, Civ. No. 97-3055 (DDP) C.D. Cal); vid M. H. SAMPSON. "Hyperlink at Your Own Risk", NYLJ, 24-VI-97

⁷³ Para Derecho estadounidense, vid. M. JACKSON. "Linking Copyright to Homepages", 49 Fed. Comm. L.J. 1997, p. 731 ss., *passim*; para Derecho alemán, vid. ST. ERNST. "Rechtliche Fragen bei der Verwendung von Hyperlinks im Internet", NJW-CoR, 1997, p. 224 ss., *passim*.

⁷⁴ Vid. CH. R. MERRILL y R.J. BURGER. "Keeping the Chain Unbroken", www.ipmag.com/merrill.html (visitada el 3-IV-98)

⁷⁵ Vid. S.M. ABEL y C.L. ELLERBACH. "Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier" = www.fenwick.com (visitada el 24-III-98)

razones que dificultan la apreciación de un riesgo de confusión en el ámbito del Derecho de marcas, y que se acaban de exponer, pueden considerarse válidas para el contexto que ahora nos ocupa. Si, como es debido, se atiende a las características de los usuarios de la Red, no parece que el empleo de una marca ajena en un vínculo (condición que resulta especialmente reconocible por causa de los recursos técnicos empleados) les deba llevar, hoy por hoy y en una hipótesis normal, a establecer la clase de conexiones que determinan el riesgo de confusión o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Desde otro ángulo, y al menos a mi entender tampoco ha de ser más factible afirmar que el *linking* constituye un supuesto de obstaculización o de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, que pudiera combatirse invocando la cláusula general (artículo 5 de la LCD), ni tan siquiera en los casos en que el acceso al recurso Internet desde el que se realiza el vínculo sea oneroso. En este sentido, no puede olvidarse, en efecto, que el titular de la marca que la integra en su *domain name*, en sus direcciones URL o en su dirección de correo electrónico y, siendo ello técnicamente viable y conocedor de las posibilidades y costumbres del medio, no adopta las medidas adecuadas para impedir que los terceros puedan establecer vínculos sin su consentimiento difícilmente puede pretender que la actuación de los terceros sea desleal. Abundando en ello, y al tiempo completando el anterior razonamiento, tampoco es posible pasar por alto que el objetivo de la colocación de determinados contenidos en la Red es precisamente que los usuarios visiten las páginas web o recursos Internet en que se encuentra, y éste es justamente el efecto que tienen los vínculos.

Dicho esto, conviene apresurarse a precisar que esta argumentación desenvuelta en relación con la obstaculización y con el aprovechamiento del esfuerzo ajeno sólo es válida para enjuiciar el empleo de una marca ajena en el vínculo. No lo es, en cambio, para enjuiciar supuestos como el resuelto en el caso *The Shetland Times*, antes expuestos. En estos casos, el *framing* no lleva al usuario a otras direcciones, sino que llena de contenido la dirección desde la que se establece y, así, puede permitir que quien lo realiza entre en competencia con el titular de la página o recurso vinculado, sea en el mercado de los servicios en cuestión, sea en el mercado de la contratación de espacio publicitario, y en principio tanto con quien opera la página o recurso vinculado como con terceros que actúan en estos mercados. En atención a las circunstancias del caso, esta práctica puede implicar la obstaculización del normal desenvolvimiento de la actividad del tercero afectado y el aprovechamiento

indebido del esfuerzo ajeno, ambos actos de competencia desleal que deben encuadrarse en el supuesto ahora considerado en la cláusula general (artículo 5 de la LCD).

6. FRAMING

El *framing* (práctica que sólo es técnicamente posible desde 1996) no es una actuación muy alejada del *linking* en lo que se refiere a su resultado, si bien difieren los aspectos técnicos y las implicancias que presenta desde la óptica del Derecho de propiedad intelectual. Una aplicación informática permite dividir la propia página web en diversas ventanas que pueden operar las unas con independencia de las otras, siendo posible acceder a una página web ajena a través de una de estas ventanas y, de esta manera, permite que el usuario de una página web que tiene esta configuración acceda a través de ella a otras páginas web, manteniéndose el resto de ventanas de la primera. Como establecimiento de vínculos entre páginas web, el *framing* consiste en la conexión entre dos páginas web, si bien en este caso, y a diferencia de lo que sucede en el anterior, la conexión no se establece de forma que el usuario acceda en su propio ordenador y con empleo de las herramientas de búsqueda en él instaladas a la página web con la que se ha establecido el *hyperlink*, sino de tal forma que el acceso se produce directamente a través de la página web desde la que se establece la conexión, con la que el usuario no pierde en ningún momento la conexión (en el espacio de la pantalla en que se identifica la dirección visitada continúa la dirección de la primera página web), y los contenidos procedentes de la página web capturada aparecen en la pantalla del ordenador del usuario como contenidos propios de la página web a la que se accedió en un principio y desde la que se establece la conexión, de común "enmarcados" por los elementos identificadores de dicha página web capturada.

De nuevo un litigio ocurrido en la realidad, aunque acabado con una transacción, da buena cuenta de los problemas que rodean a esta práctica. A principios de 1997, *The Washington Post*, *CNN*, *Fox News* y otros presentaron una demanda contra *Total News* por haber colocado en la Red una página web cuyo contenido se limitaba a publicidad de terceros y a un menú en el que aparecían los nombres de diversas empresas de comunicación, de tal modo que seleccionándolos aparecían en pantallas los contenidos de sus correspondientes páginas web sin que, por el contrario, desapareciera el marco de la página web de *Total News* (en el que se encontraban los espacios de publicidad contratados por terceros) y sin que aparecieran los marcos propios

de las páginas web capturadas; el litigio finalizó con una transacción.⁷⁶

A diferencia de lo que sucede con el *linking*, la valoración del *framing* como acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual de que sean objeto las páginas web capturadas o sus contenidos parece en principio más clara. A mi modo de ver, en efecto, el *framing* no puede ser comparado a una cita electrónica, pues no remite al lector a la fuente sino que pone al lector en posesión de la fuente, y para ello se ordena la realización de actos de reproducción (los implícitos en la transmisión digital y en el acceso en línea de contenidos), así como se permite al público acceder a los contenidos sin distribución de ejemplares y para ello, además, se integra materialmente la página web capturada en la propia página web, lo que para algunos constituye por sí mismo un acto de transformación⁷⁷. En suma, el *framing* comporta la realización de actos de reproducción, de comunicación pública y tal vez de transformación. En este caso, de otro lado, no parece argumentable que pueda entenderse concedida una licencia implícita, puesto que, además de las objeciones que se han apuntado anteriormente, el *framing* permite un aprovechamiento de la página web capturada a quien establece la conexión que es distinto del que resulta del mero acceso a la misma a través de Internet (que es el máximo contenido que podría darse razonablemente a una licencia implícita en este contexto). Con todo, y también como en el caso anterior, la tecnología digital permite atisbar ya que la problemática del *framing* será efímera: el autor de una página web podrá dotarla de los mecanismos de defensa necesarios para evitar que sea "enmarcada" en otra página web.

Desde otra perspectiva, el *framing* podría igualmente constituir un supuesto de violación de marca⁷⁸ y/o un supuesto de competencia desleal. A mi modo de ver, en este supuesto la utilización constituye un uso a título de marca: distingue, en efecto, productos o servicios (los que ofrece el titular de la marca en los recursos Internet que de este modo se apropian) y, al menos en principio, parece generar un riesgo de inducción a errores, probablemente no para que los usuarios tiendan a pensar que el recurso Internet desde el que se establece el *framing* pertenece al titular de la marca afectada o a una empresa de su

grupo (aunque tampoco puede descartarse que en algunos casos así sea: *ad ex* como consecuencia del uso de un *domain name* idéntico o similar a la marca), pero sí para que asuman la existencia de una licencia u otra clase de vínculo jurídico o económico que autorice la utilización de la marca y de los contenidos así capturados. En su caso de forma acumulativa, el *framing* además puede constituir un acto de competencia desleal por obstaculización y/o por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (artículo 5 de la LCD), y ello por las mismas razones que se han expuesto respecto del *linking*.

7. EL DERECHO APLICABLE Y LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LOS CONFLICTOS

Aspectos recurrentes en todos los conflictos que puedan surgir en Internet en relación con marcas, y que, si bien no se hallan inmanentemente vinculados en la práctica, discurren de la mano, son los relativos a la legislación aplicable así como a los tribunales competentes para conocer y resolver los correspondientes litigios.

La determinación del Derecho aplicable en una materia como ésta, en la que los conflictos se sitúan en el ámbito de la legislación de marcas y de la legislación contra la competencia desleal, está presidida por el principio de territorialidad: la protección jurídica que dispensan las marcas y la represión de competencia desleal está limitada al territorio español y, por ello, sólo puede invocarse frente a actuaciones de terceros que dejan sentir sus efectos en el territorio español. En particular, la aplicación del Derecho de marcas español depende de dos circunstancias: el registro de la marca en la IEPM y, en segundo lugar, la realización del uso de dicha marca en territorio español. Desde esta perspectiva, y como es evidente, la dificultad estriba en determinar si la mera posibilidad de acceso al recurso de Internet identificado con el *domain name* o en el que figura la marca en disputa es suficiente para estimar la presencia de una utilización relevante, en cuyo caso se puede afirmar la aplicación del Derecho español en todo caso, o si por el contrario es preciso exigir una utilización específicamente dirigida al mercado español, en cuyo caso es preciso todavía elaborar los criterios que permitan discriminar en-

⁷⁶ *The Washington Post et al. v. Total News, Inc. et al.*, 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y.), vid. M.H. SAMPSON, NYLJ, 24-VI-97 (se puede consultar la demanda en www.jmls.edu/cyber/index/linking.html).

⁷⁷ Vid. F. BONDIA, en L.M. RODRIGUEZ TAPIA y F. BONDIA, "Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas", Madrid, 1997, pp. 120-121.

⁷⁸ Vid. S.M. ABEL y C.L. ELLERBACH, "Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier", cit. supra.

tre los casos que entran en el ámbito territorial de vigencia de la legislación interna y aquellos otros que no lo hacen. No muy distinta es la tesitura a que se llega en la Ley de Competencia Desleal, de aplicación a todas las utilizaciones de marcas ajenas desleales que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español (artículo 4 de la LCD), con la particularidad de que si el registro no constituye *per se* una violación de marca, en cambio, y en su caso, es suficiente para estimar producido un comportamiento realizado en el mercado con finalidad concurrencial (artículo 2 de la LCD) o al menos, en cuanto acto preparatorio, para posibilitar el ejercicio de al menos algunas de las pretensiones propias de la acción de competencia desleal (arg. ex artículo 18.2.a de la LCD).

En este sentido, la cuestión de fondo no está muy alejada de la que, en principio y con carácter general, gobierna la determinación de los tribunales competentes según el Derecho español. Los conflictos entre marcas y *domain names*, en efecto, son conflictos de naturaleza extracontractual, por lo que serán competencia de los tribunales españoles cuando el hecho del que derivan haya ocurrido en territorio español o cuando su autor y su víctima tengan su residencia habitual común en España (artículo 22.3 de la LOPJ). De ahí se sigue con facilidad, y dejando de lado por marginal este segundo supuesto, que, como se ha indicado que ocurre respecto del Derecho español como Derecho aplicable, tendrán competencia los tribunales españoles para conocer de los litigios que puedan suscitar los registros de *domain names* realizados en España y las utilizaciones de los *domain names* hechas en España, así como de aquellos litigios relacionados con otros usos de una marca ajena en la Red en que el servidor que contiene el recurso Internet correspondiente se halle en España o esta clase de utilización pueda entenderse hecha en España. Este extremo (la determinación de si el uso del *domain name* o de la marca puede estimarse realizado en España) exige de nuevo precisar si la sola posibilidad de acceder al ordenador o a los contenidos identificados con el *domain name* o en los que se encuentra la marca en disputa es bastante para afirmar que el acto ilícito se efectúa en España, con la consecuencia ya advertida de que los tribunales españoles serán competentes para conocer de cualquier litigio que pueda plantearse; o

si en cambio debe exigirse la concurrencia de un factor adicional de conexión con el territorio español, con la consiguiente necesidad de precisar en qué ha de consistir dicha conexión. A esto mismo se puede llegar igualmente en los supuestos en que sean de aplicación los Convenios de Bruselas y de Lugano relativos a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, que para supuestos de la naturaleza de los que ahora me ocupan no sólo atribuyen competencia a los tribunales del Estado donde tenga su domicilio el demandado, sino también a los del Estado en que se produzca el ilícito, que según tiene establecido la jurisprudencia comunitaria es tanto el Estado en cuyo territorio se realiza materialmente como el Estado en cuyo territorio se producen sus efectos.

Bajo este aspecto, no puede dejar de advertirse que si en el mundo real se tratara de determinar la ley aplicable y la competencia judicial a un caso de distribución de, por ejemplo material impreso en el que se incluyera una marca, sea con la finalidad de promover los productos o servicios portadores de la misma, pocas dudas habría acerca de la aplicación y competencia de la ley y de los tribunales del lugar desde el que se realiza la distribución y también del lugar en que se realiza la distribución.

En el primer sentido, no parece dudoso que pueda afirmarse la competencia de los tribunales del lugar en que se halla emplazado el servidor en que se ha introducido la página web que contiene el signo cuyo uso (propriadamente como marca, como *domain name* o de otro modo) constituye un acto de violación del derecho de marca.⁷⁹

Las cosas tienden a mirarse de otra forma, sin embargo, en el ciberespacio, y en particular existen por ahora serias dudas acerca de la posibilidad (o quizás conveniencia) de equiparar distribución y accesibilidad. En este sentido, entre los tribunales estado-unidenses parece empezar a perfilarse una doctrina que a estos efectos distingue entre recursos pasivos y recursos interactivos⁸⁰. Así, se ha negado que los recursos pasivos, esto es, los recursos que sólo contienen información pero no provocan de forma inmediata la contratación de las prestaciones, produzcan efectos en el territorio nacional⁸¹ y, en cam-

⁷⁹ Así LG Düsseldorf "epson.de", cit. supra.

⁸⁰ Tomo los términos de J. GINSBURG. "Copyright without Borders? Choice of Forum and Choice of Law for Copyright Infringement in Cyberspace", 15 *Cardozo Art & Ent. L. J.* 1997, p. 153 ss., p.160.

⁸¹ Así, la mera accesibilidad a la página web desde el territorio al que se extendía su jurisdicción no fue considerado suficiente para que afirmaran su competencia los tribunales de Nueva York en el caso *Bensusan Restaurant Corp. v. King*, 1997 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1997)

bio, se ha considerado suficiente que los recursos posean interactividad, esto es, que provoquen la contratación de prestaciones, para que pueda estimarse que la colocación de una marca en Internet surta efectos en el territorio nacional, y ello tanto si el contenido del recurso en cuestión implicaba una aproximación directa y específica a los potenciales clientes locales⁸² como si simplemente se indicaba de forma general una forma de ponerse en contacto con el oferente que esté razonablemente al alcance de los clientes locales⁸³ y, desde otra perspectiva, tanto si la contratación ha de tener lugar en la Red o de otra forma⁸⁴. Desde otro ángulo, se ha considerado conexión relevante para establecer la propia competencia la localización del proveedor de servicios a través del cual se introducen los contenidos en la Red⁸⁵, y en este sentido todavía podría añadirse que dicha conexión igualmente ha de considerarse presente respecto del territorio nacional en los casos en que se trate del uso del nTLD del correspondiente país.

En cambio, el *Kammergericht* berlinés, en un caso relativo a *domain names*, considera que la mera accesibilidad es bastante para determinar tanto la ley aplicable como la competencia judicial, y en particular sostiene que como lugar de realización del acto se ha de entender cualquier lugar desde el que, considerada la finalidad propuesta, se pueda reclamar la página web correspondiente mediante el *domain name* en cuestión, lo que en el caso permite afirmar la aplicación de la ley alemana y la jurisdicción de los tribunales locales⁸⁶. En esta misma dirección, algún tribunal estadounidense ha sugerido que el contacto electrónico a través de Internet es suficiente para fundar la competencia de los tribunales del lugar en que se establece el contacto por parte del demandante⁸⁷. De hecho, es posible obtener la prueba de que usuarios radicados en un determinado territorio, han visitado la página web en que se emplea el *domain name* o la marca en cuestión, ya que el servidor en que dicha página se halla emplazada conserva un registro de los nTLD correspondientes a los servidores a través de los cuales se accede a ella.

y en el caso *Hearst v. Goldberg*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2065 (S.D.N.Y. 1997) (ambos citados apud D.L. Stott, "Personal Jurisdiction in Cyberspace: The Constitutional Boundary of Minimum Contact Limited to a Web Site", 15 *The John Marshall J. Of Computer & Information L.* 1997, p. 819 ss. Pp. 844-852.

⁸² Así, en el caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publ'g, Inc.*, cit *supra*, el tribunal afirmó su competencia sobre la base de que el demandado se dirigía directamente al público estadounidense desde el extranjero, solicitando que le enviaran por fax una solicitud para remitirles seguidamente un código de entrada al sistema.

⁸³ Así en el caso *Inset Systems v. Instruction Set*, 937 Fed. Supp. 161 (D. Conn. 1996) y en el caso *Matitz Inc. v. Cybergold Inc.*, cit *supra*, donde se consideró suficiente para establecer el contacto mínimo requerido a estos efectos la realización de publicidad de los servicios ofrecidos por el titular de la página web con indicación de un número de teléfono gratuito o de una dirección de correo electrónico (ambos cit. apud D.L. STOTT, 15 *The John Marshall J. Of Computer & Information L.* 1997, p. 830-838).

⁸⁴ *American Network, Inc. V. Access America/Connect Atlanta, Inc.*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 12030 (S.D. New York 1997): Tras aceptar que la sola publicación de la página web es insuficiente, afirma la competencia por el hecho de que en la página web indicaba que se enviaría el producto (software) y el contrato por correo. En una línea similar, en el caso *SIPPO Manufacturing Comp. v. Zippo Dot Com, Inc.*, cit *supra*, se estimó satisfecha esta exigencia a la vista de que el demandado había contratado los servicios ofrecidos con utilización de la marca infringida con diversos proveedores de acceso a Internet radicados en el territorio de competencia del tribunal.

⁸⁵ Así en el caso *Compuserve, Inc. v. Patterson*, 89 F. 3d. 1257 (6th Cir. 1996), se consideró que esta circunstancia residía en el hecho de que el demandante había establecido un contrato con el demandado para la distribución *on line* de los productos (programas de ordenador) portadores de la marca en disputa sometido a la legislación local y en el hecho de que dichos productos sólo eran distribuidos a través del demandado, domiciliado en el ámbito de competencia territorial del tribunal.

⁸⁶ KG (Berlin) "concert-concept.de / concert-cpncept.com", cit *supra*

⁸⁷ Así en un caso de propiedad intelectual, *Hall v. LaRonde*, 56 Cal. App. 4th 1342, 66 Cal. Rptr. 2d. 399 (Cal. App. 1997)