

Instituto de Ciencias del Seguro

data, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you

provided by Universidad Carlos III de

I Congreso sobre las Nuevas Tecnologías y sus repercusiones en el Seguro: Internet, Biotecnología y Nanotecnología

Madrid, abril 2010

FUNDACIÓN **MAPFRE**



FUNDACIÓN MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificación con la opinión del autor o autores.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o del editor.

© 2011, FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos 23
28004 Madrid (España)

www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro
publicaciones.ics@mapfre.com

ISBN: 978-84-9844-257-1
Depósito Legal: SE-2842-2011

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
<i>Joaquín Alarcón Fidalgo</i>	
1. INTERNET, UN RETO VIVO	11
1. Internet, un reto vivo: riesgos presentes y futuros	11
<i>Manuel Carpio Cámara</i>	
2. Intermediación en la red y responsabilidad civil. Sobre la aplicación de las reglas generales de la responsabilidad a las actividades de intermediación en la red	13
<i>Teresa Rodríguez de las Heras Ballell</i>	
3. Responsabilidad civil e Internet: el agente electrónico y los riesgos futuros	51
<i>Sandra Camacho Clavijo</i>	
4. Efectos jurídicos sobre el contrato de seguro del uso generalizado de las Tecnologías de la Información	73
<i>Rafael Illescas Ortiz</i>	
5. La oferta de seguros <i>on line</i> destinada a consumidores	87
<i>Raquel Guillén Catalán</i>	
6. La responsabilidad de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información por intromisiones contra el honor, intimidad e imagen producidas en Internet	99
<i>María Dolores Palacios González</i>	
7. E-risk en el siglo XXI: la usurpación de nombres de dominios como riesgo asegurable	111
<i>Juan Pablo Rodríguez Delgado</i>	
2. BIOTECNOLOGÍA	131
8. La biotecnología: ¿una nueva realidad a la que aplicar los principios tradicionales de la responsabilidad civil?	131
<i>María José Morillas Jarillo</i>	
9. Ramos de seguros afectados; repercusiones de los riesgos en la fase precontractual, contractual y de siniestros; medidas de prevención y aminoración. Sugerencias prácticas	155
<i>Luis M. Almajano Pablos</i>	

10. El incierto panorama de los transgénicos sobre la autorización hasta su aseguramiento	181
<i>Félix Benito Osma</i>	
11. La cobertura de los riesgos derivados del contexto de coexistencia de cultivos convencionales, biológicos y transgénicos	193
<i>Justo Corti Varela</i>	
12. El problema del almacenamiento de semillas transgénicas y la contaminación adventicia de cultivos: la jurisprudencia norteamericana	209
<i>Anselmo Martínez Cañellas</i>	
3. NANOTECNOLOGÍA	227
13. Nanociencia y nanotecnología	227
<i>J. Ricardo Arias González</i>	
14. ¿Son suficientes los instrumentos de responsabilidad civil actuales para hacer frente a los riesgos presentes y futuros o existe necesidad de crear nuevas normas? Crítica a las normas ya existentes. Sugerencias prácticas	245
<i>Gonzalo Iturmendi Morales</i>	
15. El impacto del riesgo nanotecnológico como riesgo emergente en el seguro	295
<i>Joaquín Alarcón Fidalgo</i>	
Colección “Cuadernos de la Fundación” Instituto de Ciencias del Seguro	327

E-RISK EN EL SIGLO XXI: LA USURPACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIOS COMO RIESGO ASEGURABLE

Juan Pablo Rodríguez Delgado²⁰³
Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

El aumento considerable de disputas entre los titulares de nombres de dominio y los titulares marcarios no hace sino poner sobre la mesa la continua vulneración que estos nuevos signos distintivos lleva, con cierta frecuencia, sobre las marcas registradas. Este ingente número de resoluciones a favor de la cesión de estos a los titulares marcarios pone de manifiesto la necesidad de un estudio sobre el posible aseguramiento que este tipo de riesgos podría necesitar. Los costes en defensa jurídica a los que las empresas se someten para la protección de su propiedad industrial, así como el posible deterioro de su imagen y reputación corporativa, hace posible plantearnos la posibilidad de un adecuado seguro de propiedad industrial cuya cobertura no deje de lado estas dos necesidades. Un análisis económico y actuarial será necesario para determinar el grado de compensación que para unos, los asegurados, como para otros, las aseguradoras, puede tener esta tipología de seguros. Estas páginas tienen, tan sólo, la intención de poner de manifiesto la necesidad de un estudio detallado de esta cuestión.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la llamada *red de redes* o *Internet* ha supuesto un cambio sustancial en la forma de entender las relaciones comerciales existentes. La extensión del acceso a aquella a un número cada vez mayor de agentes económicos, unido a un crecimiento continuo de los contenidos de toda índole disponibles en la red, implica que la facilidad con que se acceda a la información de una determinada compañía tenga un elevado valor. Por ello, el nombre con el que una empresa pueda comercializar sus servicios en Internet opera como signo distintivo de importancia capital, al tiempo que alienta la picaresca; dado que la marca o nombre con que un producto sea generalmente

²⁰³ Agradecer el estimable afecto -que públicamente quiero reconocer en estas páginas- de los Profesores Dña. Isabel Ramos y D. Rafael Illescas por sus consejos en esta materia, así como su ánimo constante y que con sus conversaciones, tanto formales como informales, han dado luz a buena parte de este trabajo.

conocido en el mercado será la forma en que los clientes traten de hallar información en la red. La usurpación del nombre de dominio se presenta como una interesante oportunidad de *negocio*, ya sea para explotar la reputación ajena, para denigrarla o simplemente para obtener un lucro con el ofrecimiento de aquel nombre al titular de la marca o nombre al que aparezca asociado.

Desde el nacimiento de esta nueva forma de comunicarnos muchos visionarios han encontrado en Internet la oportunidad de sacar partido a este conjunto de unos y ceros. Algunos vieron en Internet un modo excepcional de interrelacionarse, y de ahí que el aumento de redes sociales, servidores de correo electrónico, telefonía IP, servicios de videoconferencia, etc. hayan ido surgiendo con el transcurso de los años. Otros vieron una forma fantástica de diversión mediante la creación de numerosos juegos online, reproducción de música y películas, etc. Los Estados vieron un nuevo método de agilizar sus trámites con los contribuyentes y ciudadanos de a pie, gestionando gran parte de su labor mediante tramitaciones a través de la Red (terminología habitual para referirse a Internet). Otros, por desgracia, vieron un camino hacia el beneficio personal a través del engaño, la estafa o el abuso de aquellos que, indefensos por el desconocimiento de esta nueva realidad, se aventuraban a adentrarse en Internet por primera vez.

Pero la mayor parte de estos visionarios, concibieron Internet como una nueva forma de mercado, donde todo se vende y todo se compra, donde la publicidad tiene rienda suelta, y donde la autonomía de la voluntad rige en plenitud de facultades. Los empresarios, aquellos que se arriesgaron en este nuevo mundo desconocido, comenzaron a anunciarse, a vender sus productos, a comprar sus materias primas, etc. a través de esta nueva “plaza” donde se instauraba un nuevo mercado. Llegamos, por tanto, al objeto de nuestro estudio, la relación de estas nuevas formas de presentarse en este novedosos mundo virtual y su homónimo en el mundo real, es decir, la relación (y en muchos casos sus controversias) entre las marcas y los nombres de dominio en Internet.

Un repaso estadístico de las resoluciones adoptadas por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI²⁰⁴ (uno de los varios proveedores de servicios de resolución de controversias para dirimir los conflictos de nombres de dominio y marcas existentes), muestra el incremento notable que el número de resoluciones que este organismo ha dictado sigue en aumento. Una media de 1.800 resoluciones por año (el año 2009 se cerró con 2.107 resoluciones) lleva a pensar en este método de resoluciones de controversias como adecuado para la tramitación de este tipo de disputas. Centrando el debate en nuestro país, España, con casi 700 demandas (5% del total) es el sexto Estado en número de demandas presentadas (igual puesto ocupa en demandados). Con todos estos datos no queremos más que poner de manifiesto el incremento de

²⁰⁴ Otros de estos proveedores son: El National Arbitration Forum (más de 12.500 resoluciones dictadas hasta la fecha) o Asian Domain Name Dispute Resolution Center. (con más de 3.000 decisiones tomadas respecto de nombres de dominio).

infracciones que las empresas han sufrido en su propiedad industrial, en especial la marca, con el continuo *ataque* por parte de estos ciberusurpadores a través de diferentes actividades, como tendremos ocasión de contemplar, incidiendo no sólo en los costes económicos que las empresas titulares de marcas tienen que desembolsar para una adecuada protección, sino en la pérdida de buena imagen o reputación que estas han adquirido con el tiempo. De ahí que esta comunicación pretenda poner de relieve la posibilidad de un adecuado seguro de propiedad intelectual e industrial cuya cobertura no deje de lado la defensa jurídica de este tipo de quebrantos en la propiedad e imagen de las compañías. Un estudio futuro estudio actuarial dirá si este tipo de seguros es beneficioso para las compañías aseguradoras.

2. ¿QUÉ SON LOS NOMBRES DE DOMINIO?

El concepto de nombre de dominio está íntimamente ligado al de Internet, y no se puede llegar a comprender sin aludir al concepto y a la historia de esta Red. Internet basa su funcionamiento en un protocolo informático denominado TCP/IP que permite que diversas redes de ordenadores se comuniquen entre sí de la forma más rápida a través de diversos enlaces físicos. Este protocolo lo que hace es asignar números a cada una de las máquinas que se conectan a esta red, de manera que puedan estar conectadas y reconocerse entre sí a través de esta numeración, pudiendo llegar la información que fluye por la red a su destino sin problemas. Estos grupos de números son conocidos como direcciones IP. Pronto se vio que este conjunto de dígitos a modo de direcciones en Internet suponía un problema a la hora de tener que memorizarlas para poder ir de una a otra²⁰⁵. Este problema no ponía a prueba la memoria de los ordenadores, pero sí la de los usuarios, que tendrían que memorizar cientos de secuencias de números para poder acceder a las diferentes páginas web. Por esta razón se arbitró un mecanismo que permite asociar una dirección numérica a un nombre o a una cadena de palabras. Este mecanismo mnemotécnico permite, por un lado, una mayor facilidad de acceso a estas direcciones, y por otro, resolver la incógnita de cuál es la identidad de aquel que esta asociado a la dirección tecleada. Este conjunto o sistema de palabras es lo que conocemos por Domain Name System (DNS) o como vulgarmente es conocido, “nombres de dominio”. Así, por poner un ejemplo, para acceder a la página de El Corte Inglés, no tendremos que recordar 194.179.126.177, sino tan sólo tendremos que teclear en nuestro ordenador “www.elcorteingles.es”.

²⁰⁵ Para un mayor estudio sobre el desarrollo e historia de los de los nombres de dominio así como ICANN ver MANHEIM, K. and SOLUM, L. *An Economic Analysis of Domain Name Policy*. Hastings Communications and Entertainment Law Journal, Vol. 25 (2004). Pág. 330 y ss; y FROOMKIN, A.M. “Wrong turn in Cyberspace: Usin ICANN to Route around the APA and the Constitution”. Duke law journal, n. 17 (2000). Pág. 50-89. En castellano: GARCÍA VIDAL, A. *Derecho de Marcas e Internet*. Tirant 2002 ó CARBAJO CASCÓN, F. *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio*. Aranzadi 1999, entre otros muchos.

Por tanto, podríamos definir un “dominio” como “el término mnemotécnico que asociado por el DNS nos permite conectarnos con una máquina determinada donde reside la información que buscamos”²⁰⁶.

3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER LA MARCA FRENTE A LOS NOMBRES DE DOMINIO?

La función primordial de los nombres de dominio no es otra que la de “facilitar la navegación fluida por la red Internet a sus usuarios a través de la individualización de los ordenadores conectados a la red”²⁰⁷. Pero las especiales características de los nombres de dominio han hecho que hayan ido surgiendo nuevas funciones, no pensadas hasta el momento, relegando a un papel puramente simbólico el de la función localizadora de equipos informáticos. Los nombres de dominio se han revelado, pues, “como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicación, adquiriendo especial trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo”²⁰⁸. La nueva función de identificar o distinguir al titular del dominio se ha ido revelando con el tiempo como uno de los mayores beneficios que la era de Internet nos ha traído. De esta función identificativa surge, como por generación espontánea, una función de exclusividad (dado que el nombre de dominio nos remite a una dirección IP única para un determinado servidor de Internet, cabe entender que el dominio será por analogía igual de único)²⁰⁹.

A pesar de las ventajas de los nombres de dominio (sencillez, rapidez y escaso coste económico en su registro), el verdadero problema de estos radica en que sólo es posible registrar uno²¹⁰ (entendiendo uno por cada gTLD).

²⁰⁶ LUIS CORNO CAPARRÓS y otros, en Memento Práctico Francis Lefebvre, *Marcas y Nombres de Dominio*, Ed. Dossier Práctico Sistemática Memento, Madrid (2005).

²⁰⁷ PEINADO GARCÍA, J. I. *Luces y sombras del Procedimiento Administrativo de la OMPI en conflictos sobre titularidad de Nombres de Dominio (gTLD)*. RCE, Nº 16, Mayo (2001). Pág. 6.

²⁰⁸ CARBAJO CASCÓN, F. “*Conflicto entre Signos...*”. Ob. Cit. Pág. 70.

²⁰⁹ Esta función ha supuesto un factor clave dentro de las posibilidades de publicidad y difusión que nos ofrece Internet. Pero si innumerables son las ventajas igualmente destacables son los problemas. Cambios de letras o cambios de orden de estas, introducción de números o símbolo han ocasionado que esta exclusividad, que en principio parecía la panacea a todos los males, se convierta en muchos casos en un problema a resolver, enfrentando a dos titulares, uno el del nombre de dominio y otro el de la marca, con derecho de titularidad fuera de este ámbito digital.

²¹⁰ “Domain name that is short, simple and easy to remember. The problem is that *only one party* can have –apple.com-. If Apple Records, Inc., the Beatles’ record label, tried to register –apple.com-, they could not, since Apple Computer has already done so”. NATHENSON, I. “*Showdown at the Domain Name...*”. Ob. Cit. Pág. 914. Domain name, by contrast, must be unique. Once registered, a domain name is not tied to its registrant’s field of business in the way that a mark is. COLSTON, C. y MIDDLETON, K. *Modern Intellectual Property Law*. Edt. Gavendish Publishing Limited. London (2005). Pág. 617. De esta manera sólo podrá haber un

La exclusividad²¹¹ de estos es, simultáneamente, su mayor beneficio y su mayor desventaja. Pero, a diferencia de otros signos distintivos, los nombres de dominio expanden su influencia, ya no a un territorio nacional, sino al mundo entero. De esta manera, el interesado en el registro de un dominio debe prever que su nombre no haya sido registrado en su país, sino en todos los países del mundo. El segundo gran problema que tienen los nombres de dominio no es otro que el de los cybersquatters u ofrecimiento en venta. Con la aparición de Internet fueron muchos los que se lanzaron al registro indiscriminado de dominios, tuviesen o no un interés legítimo en ellos. Cuando las empresas comenzaban a ver en estos un filón como forma de explotación comercial y publicitaria de su marca, algunos usuarios (los llamados *cybersquatters*) ofrecieron a estas el nombre de dominio idéntico o similar a la marca registrada por el módico precio de miles, y en algunos casos, cientos de miles de dólares (algunos de estos primeros ofrecimientos han sido ampliamente relatados, como son el de Dennis Toeppen²¹² y “americanstandard.com” o el de “macdonalds.com”). La aparición de este nuevo signo distintivo en el mercado ha ocasionado un número creciente de litigios entre titulares de nombres de dominio y titulares de los tradicionales signos distintivos (principalmente la marca), teniendo en muchas ocasiones dicha litigiosidad un carácter transnacional, en el sentido en que estos litigios ya no se dan, como era costumbre, entre titulares de un mismo país, sino que se ha extendido a todo el conjunto de países, bien por el carácter global de los nombres de dominio, bien por las nuevas competencias territoriales que han ido adquiriendo los entes que se encargan de la resolución de estas disputas.

Otro de los problemas que más opiniones controvertidas ha suscitado en el ámbito del derecho de la propiedad en el mundo virtual de Internet ha sido la confrontación entre el llamado principio “first come, first served”²¹³ y el mejor

“penguin.com”, aunque también pueda haber un “penguin.biz”, “penguin.co.uk” y así sucesivamente. Atendiendo a esto, las disputas surgen cuando más de una entidad desea registrar el mismo nombre de dominio habiendo un número finito de posibles combinaciones para su registro. COLSTON, C. y MIDDLETON, K. *Modern Intellectual Property Law*. Edt. Gavendish Publishing Limited. London (2005). Pág. 617.

²¹¹ “[r]ight now, it’s like having one area code for the entire country, and everyone wants the same phone number.” En NATHENSON, I. “Showdown at the Domain Name...”. Ob. Cit. Pág. 925, citando a GURROLA, R., *District Court Rules for Trademark Owner in Internet Domain Name Dispute*, WEST’S LEGAL NEWS, Jul. 17, 1996.

²¹² There are many cases of domain name “pirates” or “squatters” who hold a domain name for ransom. For example, Dennis Toeppen registered “americanstandard.com,” “panavision.com,” and other domain names corresponding to the names of famous companies. He was alleged to have demanded \$15,000 to hand over “americanstandard.com” to American Standard. The court granted a preliminary injunction, pending the outcome of litigation, ordering Toeppen to release the domain name to American Standard. In other cases, a party will “parasitically” register a name confusingly similar to that of a famous name, seeking to get attention from people who misspell the name. NATHENSON, I. “Showdown at the Domain Name...”. Ob. Cit. Pág. 915.

²¹³ También llamado *Prior in tempore, potior in iure* en terminología latina, que puede traducirse como “Primero en el tiempo, mejor en el Derecho”, que hace referencia a un principio de

derecho que uno posee respecto a una determinada propiedad. A la hora de registrar un dominio prima, como regla básica, el principio *first come, first served*. De esta manera aquel que llevaba a cabo por primera vez un contrato de registro sobre un determinado dominio era su poseedor. El problema surge cuando el nombre de dominio entra en colisión con otro signo distintivo, y en especial con las marcas registradas. Ante esta tesitura el conflicto entre marcas y nombres de dominios no puede solventarse por el mero hecho de la temporalidad del registro. Este principio resulta válido cuando clara y manifiestamente ha existido una diferencia de oportunidad y época de la presentación de la solicitud entre dos partes que están en igualdad de condiciones, y cuando no concurren otros elementos tales como preexistencia de marca, vulneración de garantías fundamentales, mala fe de uno de los solicitantes, etc. El criterio objetado solo es un indicativo, y no puede esta circunstancia transformarse en "el elemento" determinante que permita decidir a cuál de los solicitantes asignar y registrar un nombre de dominio sin considerar el conjunto de circunstancias que acrediten "un mejor derecho" para el solicitante.

Por estos motivos el titular de la marca renombrada o notoria deberá defender sus derechos de propiedad industrial frente a estos nuevos signos distintivos. Si la marca es el signo en que la empresa se muestra al usuario en el *mundo físico*, el dominio, podríamos decir, es la forma en que la compañía propietaria de productos o servicios tendrá de revelarse a los internautas en el *mundo digital*. Si para muchas empresas sus marcas son, si no el más importante activo, uno de los principales (véanse marcas como Coca Cola, Nike, Adidas, BMW, Burger King, etc.), cuanto más será la forma de mostrarse en Internet. Y no sólo para estas *mega* corporaciones, sino también para aquellas empresas, que sin ser tan ampliamente conocidas, quieran darse a conocer en Internet de una manera clara y sin interferencias. Para todas ellas el conflicto entre su marca y nombres de dominios idénticos o similares ajenos a su propiedad son un verdadero problema a resolver.

Si bien la mayoría de las resoluciones de los panelistas tienen como objeto marcas y dominios extranjeros, nuestro país (así como nuestra legislación y jurisprudencia) no han quedado al margen de la problemática en el registro de los nombres de dominio en su conflicto con las marcas, suscitándose multitud de resoluciones judiciales ante nuestros tribunales por infracción de la Ley de Marcas (LM) y la Ley de Competencia Desleal (LCD). Nuestro ordenamiento "ha permanecido sensible al problema de los nombres de dominio y ha regulado dentro de los derechos del titular de la marca el de prohibir la utilización de su marca como nombre de dominio en el artículo 34.3.e) LM"²¹⁴.

Derecho, en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una cosa se entiende que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya constituido primero.

²¹⁴ RAMOS HERRANZ, I., "*Marcas versus nombres...*". Ob.Cit. Pág. 292.

Aun no siendo el objeto propio de este trabajo, parece preciso, como así lo han hecho la mayoría de los autores que han tratado este tema, el enunciar, con la mayor brevedad posible, como la LM en especial, y la LCD, han incidido en las resoluciones de los panelistas a la hora de llevar a cabo sus decisiones²¹⁵.

Nuestro derecho de marcas, en especial a través de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dota de una protección eficaz tanto a las marcas notorias como a las marcas renombradas. En su artículo 34, la ley otorga especial protección al titular de esta, el cual goza del *ius prohibendi*, confiriendo a este la capacidad de impedir el uso del signo distintivo como nombre de dominio. Esta capacidad de *prohibir* al usuario de Internet el registrar un nombre de dominio que infrinja los derechos marcarios de un titular ha sido consagrada en el art. 34 LM de la siguiente manera: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca (...) implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España.

Las acciones de estos *cybersquatters*, sancionables a través del derecho marcario, no han sido ajenas a otro ámbito mercantil como es el de la competencia, y más en concreto el de la competencia desleal. Quizás no teniendo como punto de partida el problema de los *cybersquatters* y de los registros abusivos en Internet, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal²¹⁶, sí que ha articulado una serie de preceptos perfectamente aplicables a los supuestos que nos ocupan. Problemas como la confusión entre signos distintivos (art. 6 LCD), la denigración o menoscabo del crédito personal en el mercado (art. 9 LCD), la imitación de productos o servicios, así como signos diferenciadores de las empresas poseedoras de esos productos (art. 11 LCD), o todos aquellos actos de explotación de la reputación ajena a través de cualquier medio tendente a ese fin (art. 12 LCD) han sido objeto de estudio por los diferentes órganos resolutores.

²¹⁵ DES2006-0010 (bugatti.es) El panelista no sólo establece como regla aplicable al caso la LM española, sino que se apoya para su argumentación en la propia letra de esta al establecer que "Dicha Ley incluso prohíbe a los órganos registrales competentes otorgar denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados y la posible disolución de pleno derecho de la sociedad por violación del derecho de marca cuando judicialmente fuera impuesto el cambio de denominación social (Disposiciones Adicionales 14ª y 17ª de la Ley de Marcas)". De igual modo la D2007-0745 (emidiotucci.com) establece que el aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca registrada está prohibido "expresamente por la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico".

²¹⁶ Modificada recientemente por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal.

4. ¿QUÉ RIESGOS PUEDEN DARSE EN INTERNET PARA UN EMPRESA EN RELACIÓN CON SU NOMBRE DE DOMINIO?

Entre las situaciones que, tanto la UDRP, la doctrina, como las decisiones que a lo largo de estos años han ido asentando los expertos mediante sus resoluciones, podemos enumerar algunas que, por el mero hecho de darse, suponen un registro malicioso. Todas y cada una de las situaciones que veremos suponen un riesgo que cabe asegurar. La asegurabilidad de este tipo de situaciones, como cualquier otro riesgo para los titulares de bienes o derechos, constituye el elemento neurálgico de nuestra exposición. La causa de un posible contrato de seguro es la asunción de un riesgo soportado originariamente por el asegurado. Riesgo que puede definirse, en nuestro caso, como la probabilidad de acaecimiento de un determinado hecho o situación en relación con un nombre de dominio que puede ocasionar un perjuicio económico y reputacional al titular de una marca idéntica o similar a este dominio registrado, generalmente, con posterioridad. Situaciones que no constituyen una lista rígida, sino más bien un *numerus apertus* que puede ir variando dependiendo de la utilización que los usuarios hagan de los dominios registrados.

Una de las principales consecuencias que el conflicto entre marcas y nombres de dominio puede ocasionar a los titulares marcarios que es que les impida a los titulares de estos signos el registro del nombre de dominio idéntico a la marca. Se considera que hay riesgo de registro y utilización de mala fe cuando se pretende impedir al titular de la marca que este la refleje mediante un correspondiente nombre de dominio, obstaculizando que esta se presente en Internet mediante el signo que mejor la identifica. De esta manera se obstaculiza la posición competitiva del demandante en el mercado electrónico, con las graves consecuencias económicas que para una compañía dicha situación puede conllevar. Sobre la base del carácter notorio de la actividad desarrollada por los demandantes, y teniendo en cuenta la importancia indudable de Internet en la sociedad actual y en la difusión de contenidos al público, el registro del nombre de dominio por el demandado (y su posterior uso) impide a al titular de la marca que utilice o se sirva de tal dominio²¹⁷.

De entre las múltiples situaciones que pueden originarse a consecuencia de este tipo de actividades, he querido dividir las en tres grupos, que a mi entender, constituyen cada una de ellas una intencionalidad propia por parte de los titulares de los dominios cuyo uso o registro es contrario a la ley: Uso y registro con fines puramente económico; uso y registro con fines denigratorios de una determinada marca o de su titular; y uso y registro con fines perturbadores de la actividad comercial competitiva de una determinada empresa.

²¹⁷ D2008-0890 (ligabbva.com), DES 2006-0012 (uefa.es).

A) Fines económicos:

- *Atraer usuarios a un determinado website.* Será prueba de utilización fraudulenta del dominio todas aquellas circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio el titular de este ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista o pueda existir confusión con la marca del demandante. La norma parece hacer mención a la fuerza distintiva y comercial que tiene el dominio susceptible de provocar riesgo de confusión entre este y la marca registrada, no tanto en lo que es en sí el nombre, sino en el contenido web al que nos remite dicho dominio en relación con productos o servicios asociados. Como algunos autores han destacado, hay un paso del llamado riesgo de confusión en sentido amplio (riesgo de confusión que comprendería el riesgo de asociación) a uno en sentido estricto²¹⁸. El hecho de “utilizar un dominio para atraer a usuarios que querrían haber contactado con el titular marcario no exige que se cree confusión respecto de los productos vendidos y su origen como sucedería si aplicásemos los esquemas del derecho de marcas”²¹⁹.

Otra modalidad de confusión es la de hacer pensar a los usuarios no tanto el hecho de que la página que están visitando es la de la marca “famosa” que están buscando, sino que hay una autorización expresa del titular marcario, o que al menos existe una cierta relación entre ellos, conllevando el subsiguiente riesgo de asociación entre ambos²²⁰. Estas situaciones han dado lugar a que en muchas ocasiones los titulares de las marcas registradas se hayan visto obligados a aclarar que dicho dominio no está bajo su control (D2006-0094 -quiz-total.com). También es utilizado el nombre de dominio como un portal de referencia para desviar los usuarios de Internet, a través de “Spondored Lincks” y “Palabras Clave”, a terceros sitios, algunos de los cuales son competidores directos de los productos y servicios ofrecidos por el demandante²²¹. Además, es muy probable que el propósito

²¹⁸ CARBAJO CASCÓN, F. “Conflicto entre Signos...”. Nota 354.

²¹⁹ PEINADO GARCÍA, J.I. y MARTIN SERRANO, J. “Luces y sombras del Procedimiento...”. Pág. 36.

²²⁰ GARCIA DE CORTAZAR FAJARDO, I. “La mala fe en el...”. Pág. 250. Reiteradas decisiones han puesto de manifiesto todo lo aquí expuesto. Entre otras la D2007-1067 (filtrosartes.info) estableció que “es obvio que el uso dado al nombre de dominio por parte de la demandada constituye un sistema ilícito de obtención de visitantes a su propio sitio web, generando una obvia confusión en estos al vincular el nombre de dominio a una oferta de productos y servicios que, de hecho, compite con la de la legítima titular de los signos distintivos en los que se basa el nombre de dominio”. Ya que no puede tampoco dudarse de que los consumidores que finalmente desean acceder y contratar los servicios que ofrecen estos portales redireccionados por el dominio controvertido, han accedido a ellos a través de una página en la que a buen seguro buscaban información sobre la marca D2008-0890 -ligabbva.com-).

²²¹ “Finally, the Domain Name is being used as a referral portal to divert Internet users, through “Spondored Lins” and “Key Words”, to third parties’ sites, some of which offer for sale the

del demandado con dicho uso sea la recogida de *clicks* a través de las tasas. Siendo además probable que este obtenga unos honorarios por cada uno de los “click-through” que se realicen en dicha web. De igual manera habría que considerar los “banners” publicitarios de los cuales el demandado obtiene beneficios por cada una de las visitas a la web donde estos están publicitados. Una mayor afluencia de visitas tendrá la web cuanto más renombrada y conocida sea la marca ya que los usuarios accedan a ella con el fin de encontrarse con el dominio de esta y sin embargo toparán con unas webs puramente publicitarias que a través de contadores informáticos reportarán cuantiosos beneficios a sus titulares.

- *Fines especulativos*: La adquisición de un nombre de dominio por parte de su titular tiene, en multitud de ocasiones, fines meramente especulativos²²². El elemento objetivo que va a cuantificar si nos encontramos ante un fin especulativo será el posterior ofrecimiento en venta (cuando la oferta supere los costes necesarios de registro y de mantenimiento) del titular del registro a un titular marcario, es decir, el registro de un nombre de dominio con el único propósito de su venta o cesión a un tercero, que si bien en el momento del registro, el futuro titular de una marca todavía no era consciente de que dicho signo iba a existir, si lo intuyó el titular del registro que llevó a cabo dicha inscripción. Suele presumirse mala fe cuando el demandado no consigue probar que la oferta realizada no superaba ampliamente los costes de adquisición y mantenimiento del dominio (alegando en muchos casos unos costes que nada tiene que ver con el registro, tales como gastos de reserva), impidiendo además al titular de la marca reflejarla como nombre de dominio.

Es el llamado caso de los *cybersquatters*. Querría detenerme en el problema que suscitó, en especial para los titulares de marcas registradas, el hecho de que muchos titulares de dominios ofrecieran este a cambio de una compensación económica. Situación que no entrañaría mayor problema si esta compensación fuese el resultado de sumar la cantidad pagada por el registro y las cantidades abonadas por el mantenimiento de este. El problema surgía cuando los titulares del dominio solicitaban una compensación que para nada se parecía a esta cantidad sino que llegaba a multiplicarse por 100, 200 o mil veces su valor. Caso ya típico, pero muy recurrente por su capacidad ilustrativa es el caso “*macdonalds.com*” por el que la compañía norteamericana llegó a pagar, a comienzos de los noventa, por la cesión del dominio la nada despreciable cantidad de 10.000 dólares²²³. La Política ICANN quiso atajar este problema y estableció como primera

Complainant's direct competitors' products and services". D2007-0149 (providentinsurance.com).

²²² CARBAJO CASCÓN, F. “*Conflicto entre Signos...*”. Pág. 284.

²²³ Para más información sobre el caso ver artículo de JOSHUA QUIITTNER, *Billions Registered: Right now, There are no rules to keep you from owning a bitchin' corporate name as your own internet address*, WIRED, october 1994, en <http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds.html>.

causa de mala fe en el uso y registro de dominios todas aquellas circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor²²⁴ de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio (Párrafo 4.b.i)²²⁵. Se trata de impedir la explotación comercial de los dominios en detrimento de los derechos de marcas. Lo que denota la mala fe no es la venta del dominio, que en ciertos casos puede ser una actividad lícita, sino que esta enajenación del dominio se realice al titular de una marca confusamente similar, o bien a un competidor. Es decir, la actividad de venta de dominios no es en sí una actividad ilegal o contraria a la mala fe, sino que dicha actuación por el titular del dominio deviene en mala fe cuando esta se realiza de forma expresa a un sujeto determinado, bien el titular marcario, bien un competidor directo²²⁶.

B) Fines denigratorios

- *No dotar de contenido alguno a un dominio registrado*²²⁷. Solía ser práctica habitual de los *cybersquatters* el registrar dominios con el único propósito de su venta posterior al titular de la marca idéntica y no dotarles de ningún contenido, o por lo menos de ningún contenido informativo que no fuese publicitario. Práctica habitual del registro y posesión totalmente *pasiva* del dominio idéntico a la marca de un tercero sin realizar actividad alguna sino

²²⁴ Tan interesado puede estar el titular de la marca idéntica al dominio en adquirir su propiedad para el desarrollo de su actividad comercial en Internet como sus competidores directos. La adquisición del dominio por parte de competidores supondría para el titular de la marca el impedimento de acceder al mercado virtual a través de su marca y para aquellos una especie de "monopolio" virtual al ser los únicos operadores representados, imposibilitando la utilización simultánea del mismo.

²²⁵ El hecho de que el procedimiento OMPI prevea exclusivamente como solución a los conflictos planteados la transferencia o cancelación del dominio a favor de su legítimo titular ha favorecido enormemente a los *usurpadores* (La imposibilidad puesta de manifiesto por los propios panelistas de no condenar en costas al demandado supone, además, un agravio comparativo en el procedimiento para el demandante), que verán cómo sus acciones quedan sin castigo, mientras que los titulares marcarios han gastado tiempo y dinero -añadido al daño de imagen o prestigio- en iniciar un procedimiento rápido pero oneroso.

²²⁶ El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio entraría dentro del tráfico mercantil ordinario. Acciones como la oferta de venta al público del dominio en la propia página web no sería una actividad ilícita, ya que nos encontramos con una oferta pública cuyo destinatario no es el titular marcario, sino el público en general, a pesar de ser este el más interesado en la compra de este signo distintivo. Otras veces dichas ofertas aparecerán en subastas online o en *websites* especializados en la compra y venta de artículos de segunda mano.

²²⁷ La doctrina sentada por diferentes resoluciones (tomemos la D2000-0003 como la primitiva) es conocida como el "principio de uso pasivo" por la que en determinadas situaciones la inactividad del titular del dominio constituye una utilización del mismo de mala fe. GARCÍA VIDAL, A. "*Derecho de marcas...*". Págs. 236-237.

que además no ofrecía contacto alguno para la futura cesión del dominio. Para algunos esta práctica obstaculizadora de los derechos del demandante, es contemplada como un supuesto de obstrucción por el hecho de conocer que el nombre de dominio es idéntico o similar a una marca *famosa* y que con su registro se impide el acceso de esa marca al espacio virtual. Muy en relación con la situación anteriormente descrita (fines especulativos) consistiría esta especie de “reserva” que el demandado hace de su dominio, bien a la espera de una oportunidad de dotarla de contenido, bien a la espera de una oferta de cesión por parte del titular marcario. Bajo esta conducta pasiva u omisiva no siempre se encuentra una actuación de mala fe, ya que el titular de este dominio puede registrarla para hacer uso futuro de él, “evitándose así problemas con los registros hechos de mala fe”²²⁸ que otros puedan llevar a cabo contra él²²⁹. El problema que se suscita, por tanto, es determinar que entendemos por “contenido”. Muchas de las disposiciones estudiadas reconocen la existencia de contenido un muchas de las webs demandadas (se podría decir que el hecho de que un dominio nos redirigiese a una web cuyo único contenido fuese “web en construcción” no carecería de contenido y por tanto no sería aplicable este criterio), si bien, como ellas mismas afirman, el contenido o es relevante o no es contenido. De ahí la necesidad de un contenido mercantil o privado²³⁰ en estas *websites* como requisito exoneratorio de la mala fe del demandado²³¹.

- *Dotar de contenidos pornográficos o ilegales el website.* Constituye un claro indicio de mala fe el vincular el nombre de dominio controvertido con una marca ajena a un sitio web cuyo contenido de carácter pornográfico, erótico o “burlón” resulta claramente ofensivo para el titular de la marca idéntica. Esta actuación tiene como finalidad, por un lado la de denigrar o desprestigiar la marca, y por otro el atraer internautas aprovechando el

²²⁸ GARCIA DE CORTAZAR FAJARDO, I. “*La mala fe en el...*”. Pág. 252.

²²⁹ Una decisión reciente de los panelistas de la OMPI ha remarcado este principio alegando que el hecho de que el nombre de dominio en disputa “inibsa.es” esté inactivo no es un obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de ocasiones. Hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Por eso, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. DES2008-0027 -inibsa.es-).

²³⁰ GARCIA DE CORTAZAR FAJARDO, I. “*La mala fe en el...*”. Pág. 254.

²³¹ Por todo ello, tal y como concluye la D2007-1196 (caixalaietana.cat), hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Y no habiendo evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso, se debe determinar que el uso *pasivo* de un dominio de estas características, así como su registro, será considerado de mala fe.

nombre de la empresa desprestigiada con la intención de que los usuarios, sorprendidos por el contenido encontrado en la web, contraten los servicios ofertados en esta. Dicha actuación ha sido considerada también como acción por parte del titular del dominio de forzar al titular marcario a negociar rápidamente la cesión del nombre para evitar mayores daños a la imagen de la compañía²³².

De igual manera ocurriría cuando el contenido de la página web a la que nos dirige el dominio está dotado, ya no sólo de contenidos pornográficos, sino de contenidos que constituyen un ilícito penal, bien de exaltación del terrorismo, delitos sexuales, injurias o calumnias, u otro tipo de contenido ilícito. Si bien no suele ser frecuente, ya que los titulares de estos dominios registrados de mala fe no arriesgarían, por el hecho de conseguir una compensación económica por la venta del registro, el caer en un ilícito penal.

- *Denigrar al titular de la marca o a un tercero.* Al hablar de un uso o registro de un nombre de dominio con la intención de denigrar al titular de una marca o a un tercero volvemos a centrar nuestra atención en el contenido del *website* al que nos dirige el dominio discutido. Si bien el hecho de injuriar o agraviar la imagen del titular de una marca idéntica o similar al dominio registrado puede llevarse a cabo en el propio nombre (*sucks cases*²³³), mayor daño se produce si esta finalidad se realiza en el contenido de la web, ya que el usuario se llevará gran sorpresa cuando creyendo acceder al contenido de la marca aparezca en la pantalla el entramado denigratorio de esta. Introducir contenidos pornográficos, eróticos o injuriosos constituye un claro ejemplo de uso denigratorio del dominio en perjuicio del titular de la marca registrada.

²³² AGUSTINOY GUILAYN, A. “*Régimen jurídico de los nombres...*”. Pág. 147. Así lo han manifestado múltiples decisiones de los expertos al considerar que “El hecho de que el nombre de dominio en conflicto reconduzca automáticamente a un sitio web de contenido pornográfico, implica que su uso se está realizando de mala fe, pues supone intentar atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuario de Internet al sitio web `www.cachondas.com`, a la par que puede dar lugar a un deterioro de la imagen de la demandante” D2007-1402 (marflores.com).

²³³ Algunos autores han considerado que el sufijo diferenciador demuestra que la página no tiene nada que ver con la marca que reproduce, en muchos casos este añadido supone tal ofensa para la marca que no debe entenderse que ese carácter diferenciador legitime al titular del dominio para que pueda añadir cualquier contenido a la web. La defensa que autores realizan de estos “*suck domains*” responde no sólo a un interés del titular del dominio, sino también del usuario de Internet, en tanto que permite identificar con la sola lectura del nombre que nos encontramos ante una página de la que no es titular la marca registrada, sino ante un dominio, al menos, crítico con ella. GARCIA DE CORTAZAR FAJARDO, I. “*La mala fe en el...*”. Pág. 248. De igual manera lo reflejan COLSTON, C. y MIDDLETON, K. en *Modern Intellectual Property Law*. Edt. Gavendish Publishing Limited. London (2005) cuando afirman que cuando el término “sucks” u otra expresión crítica es añadida a la marca, es obvio que el titular de esta no ha consentido el establecimiento de dicho dominio y como consecuencia de ello esta confusión no debería darse.

Contenidos que tengan como finalidad el criticar, opinar o enjuiciar actividades que en el ejercicio de su actividad empresarial realiza en demandante, van a encontrar una dura oposición en aquellos que defienden que dicho contenido es fruto de la libertad de expresión y de crítica (si bien la problemática no radica en determinar cuan grande debe ser la libertad de expresión, sino si esta debe ser limitada en ciertos supuestos en aras de otros derechos)²³⁴.

C) Fines perturbadores de la actividad comercial

- *Perturbar la actividad comercial del titular de la marca.* Constituye registro y uso de mala fe cuando el demandado tiene, mediante su registro, el ánimo de perturbar la actividad comercial del demandante-competidor, ya sea con fines de mera obstaculización comercial, de denigración, o para desviar el tráfico de usuarios a favor del propio registrante o de otros competidores (en estos casos estaríamos dentro del terreno de los *sucks cases* mencionados anteriormente)²³⁵. Llama la atención que la UDRP limite dicha situación a los competidores²³⁶ de *productos o servicios* del demandado. Si bien no especifica ante qué tipo de competidores nos encontramos, es de suponer que a aquellos que en el ejercicio de su actividad comercial lleven a cabo los mismos servicios o produzcan los mismos bienes. Esta perturbación en la actividad comercial puede ser entendida no sólo en el proceso productivo en sí (como pueden ser situaciones que conlleven una menor producción), sino otras que tengan impacto directo en su reputación²³⁷, no siendo necesario la existencia de una actividad denigratoria, sino la sola intención de perturbar la actividad del competidor a través de la utilización del nombre de dominio.

²³⁴ Así lo han venido estableciendo varias decisiones (D2008-0011 -cuidadoconairmed.com- y por remisión de esta D2003-0438 -aguasdebarcelona.biz- entre otras.) *sentenciando* que dicho sitio web ofrecía, de modo congruente con la composición del nombre de dominio, una serie de textos exponiendo críticas contra la demandante, siendo considerado ese tipo de uso como un uso crítico legítimo en el marco de la Política.

²³⁵ Ejemplos de esta actividad se desprenden de las decisiones de los expertos D2008-0890 (ligabbva.com) y D2007-1067 (filtroscartes.info) donde se insiste una vez más en el hecho que dicha oferta de productos y servicios la realiza una compañía que compite directamente con la demandante, con el perjuicio que ello supone para éste.

²³⁶ La doctrina ha considerado que limitar el término competidor al terreno de la competencia directa sería una interpretación restrictiva, ya que los panelistas tendría que estudiar en términos puramente económicos cual es la incidencia de este dominio en el mercado. De ahí que se haya establecido una categoría más amplia de competidor, presentándolo como “aquel que pueda incidir en la actividad comercial del demandante, ya sea en su cuota de mercado, en su nivel de precios o simplemente en la imagen que presenta de cara al público”.

²³⁷ “En efecto, numerosos usuarios de Internet han considerado incorrectamente que el mal funcionamiento del software incluido en el sitio web asociado al Nombre de dominio era imputable a la Demandante. Este Experto considera que la errónea imputación al Demandante del mal funcionamiento del sitio web vinculado al Nombre de dominio ha tenido un injusto impacto sobre su reputación y actividades”. D2006-0094 (quiz-total.com).

- *Generar confusión*. En relación con la situación vista anteriormente se ha entendido por la doctrina, o por un sector importante de esta, que la protección que se persigue con esta afirmación es el posible riesgo de confusión que este pudiese ocasionar al los usuarios (con el consiguiente beneficio económico que se desprende de dicha confusión²³⁸). No solo el direccionamiento del dominio hacia un sitio web comercial (del que se derivarían estos beneficios económicos) ha sido considerado por el Centro como riesgo de confusión, sino que este ha estimado una presunción parcial en aquellos supuestos en los que el dominio controvertido servía al demandado para una web no comercial. Mencionar aquí la problemática a la que el Centro, y la Política, ha tenido que afrontar, ya no en relación a los *cybersquatters*, sino a lo que algunos han denominado *whoisquatting*²³⁹, es decir, las disputas surgidas en torno a un dominio correspondiente al nombre personal de una determinada persona, generalmente con fama nacional o mundial, generando un riesgo de confusión para los usuarios, generalmente fans, que deseando acceder al contenido web de un determinado cantante, deportista o político, se han encontrado con un contenido pornográfico, ilícito, injurioso, o simplemente sin contenido²⁴⁰. De esta forma, tanto para los casos de *whoisquatting* como para los supuestos de confusión que requieren un beneficio económico del demandado, la presunción de mala fe se produce exclusivamente cuando sea posible la confusión, y no requiere que efectivamente esta se haya producido²⁴¹.

5. ¿QUÉ DEBE PROTEGER UN SEGURO RESPECTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO?

Vistas las diferentes situaciones que pueden darse a un titular marcarío en relación con el registro de nombres de dominio por parte de titulares ajenos a dicha propiedad marcaría, uno se plantea si cabe alguna posibilidad de que estos riesgos, reales y de cierta frecuencia en el ámbito de la propiedad industrial, puedan ser asegurables. ¿Cabe asegurar los casos de usurpación sufridos por un titular de una marca respecto de esta por un titular de un dominio?, de entre las situaciones de ciberocupación vistas ¿cuáles son asegurables?, ¿cuál debe ser la cobertura de un seguro de este tipo?,

²³⁸ Consecuencia necesaria para parte de la doctrina que exige que de la confusión el demandado pueda obtener un lucro. Luego no puede incurrir en ella aquellos supuestos en los que aún produciéndose la confusión el demandado no persigue, al menos directamente, la obtención de beneficios económicos. PEINADO GARÍA, J.I. y MARTIN SERRANO, J. "*Luces y sombras del Procedimiento...*". Pág. 37.

²³⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A. "*Régimen jurídico de los nombres...*". Pág. 148 entre muchos otros.

²⁴⁰ D2000-1532 (brucespringsteen.com), D2000-1000 (bridgetjones.com), D2002-0725 (josecarreras.com), D2006-0524 (ronaldinho.com) o D2007-1402 (marflores.com), entre otros.

²⁴¹ PEINADO GARÍA, J.I. y MARTIN SERRANO, J. "*Luces y sombras del Procedimiento...*". Pág. 38.

¿compensaría económicamente a ambas partes, asegurado y aseguradora, un seguro así? Todos estos interrogantes tienen como fin último considerar la posibilidad de constituir un seguro de propiedad industrial donde todas estas situaciones, molestas para una compañía, puedan tener cobertura legal. Intentaremos, a continuación, responder brevemente a algunas de estas cuestiones, si bien la conclusión a la que lleguemos será únicamente teórica, ya que un detallado estudio jurídico y sobre todo económico (a través de cálculos actuariales) sería necesario para dar una adecuada respuesta.

Para dar una adecuada respuesta a la pregunta enunciada en el título de este epígrafe podríamos decir que hay, como mínimo, dos elementos que un seguro de este tipo debería proteger: La protección o defensa jurídica que el asegurado requiriese para demandar (tanto por medio de mecanismos arbitrales o de solución extrajudicial de controversias, como ante la jurisdicción ordinaria) al sujeto infractor de su derecho; y la reputación o imagen que en muchos casos estas empresas titulares de marcas ven afectada por el registro de dominios idénticos o similares a sus derechos de propiedad industrial.

▪ Defensa jurídica

Nuestra LCS define la defensa jurídica como “el seguro por el cual el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro” (Artículo 76 a). Esta protección jurídica irá encaminada a la consecución de medidas que reparen la lesión producida. Dos son las soluciones que la UDRP ha estimado oportunas para reparar dichas lesiones a los derechos de propiedad industrial: (a) La transmisión del nombre de dominio al titular de la marca; (b) La cesión en el uso del nombre de dominio (siendo esta poco frecuente en la actualidad); (c) Una tercera vía de reparación del daño causado al demandante, si bien no contemplada en la Política ICANN, supondría la compensación económica, primero por el lucro cesante que este ha dejado de percibir desde el momento que desea registrar el nombre de dominio hasta el momento en que el panelista le otorga ese derecho; segundo por daños y perjuicios que, en muchos casos ha podido sufrir en su imagen, prestigio o competitividad fruto del uso inadecuado que el demandado haya dado a la página web asociada al dominio idéntico a su marca; y en tercer lugar el importe económico asociado a las costas del procedimiento administrativo. Estas soluciones suponen medidas de carácter disuasorio del hecho que se pretende evitar, pero no evitan en sí el hecho que efectivamente ya se ha producido.

Sin embargo, desde el punto de vista de las aseguradoras no todo son ventajas en la protección jurídica que estas ofertarían a los asegurados. Primero porque las aseguradoras deberían cubrir elevados costes tales como abogados, costes procedimentales, tasas, búsqueda de información, monitorización, peritos, etc,

dada las especialidades técnicas que la materia requiere. También porque el ámbito geográfico de la cobertura no es estatal, sino global. La aseguradora debe de tener los medios necesarios para litigar en cada uno de los países donde el derecho de propiedad haya sido vulnerado. Igualmente costoso es la dificultad de evaluar el riesgo de acaecimiento del siniestro. Esto significa que, antes de la firma del contrato, con el fin de decidir sobre la cobertura que ha de darse la aseguradora tendría que poseer la información necesaria sobre la realidad del riesgo a cubrir para poder así fijar una prima adecuada a este. Un último factor importante a tener presente por la aseguradora a la hora de realizar un cálculo adecuado de la prima es la tipología de sus potenciales asegurados. Estos serán, en gran parte de los casos, titulares que contraten un seguro y solicitan su cobertura tienen razones suficientes para temer que un derecho de propiedad industrial del que son titulares puede ser violado -y que esperan tener que soportar costes legales para defenderse-.

Con todo ello presente, en el ámbito de la propiedad industrial, se deberían dar unas determinadas circunstancias para una adecuada protección y que estos factores, a priori perjudiciales para los intereses de las aseguradoras, puedan reconducirse hacia una beneficiosas protección e intereses para ambas partes:

- 1.- Las empresas que ofertasen estos seguros fuesen empresas sólidas, con suficiente recursos para hacer frente a las limitaciones en términos de conocimientos técnicos, responsabilidad financiera y cobertura territorial, que facilitase la cobertura efectiva que un seguro de este tipo implica;
- 2.- El rango de este tipo de seguros debería ser elevado y suficientemente amplio de tal manera que los sujetos asegurados no fuese únicamente compañías que constituyesen con un alto riesgo de siniestro (aquellos titulares que contratasen la cobertura cuando tienen razones para temer que sus derechos de propiedad industrial pueden ser atacados o los que tienen una actividad donde el derecho de propiedad industrial se viola regularmente por ser marcas ampliamente conocidas en todo el mundo.
- 3.- Igualmente la *propagación* de los asegurados deberá ser lo suficientemente amplia para garantizar la recogida de las primas, permitiendo dotarse a la aseguradora de activos financieros para hacer frente a las coberturas en las que la media del coste por siniestro es elevado (la defensa jurídica de un procedimiento ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI puede oscilar en torno a los 6.000 euros).

Para que esta cobertura fuese rentable para las compañías aseguradoras se han propuesto varias soluciones²⁴²: a) En primer lugar, una idea es involucrar a los tomadores de seguros en el mantenimiento de la calidad de sus de riesgos, haciéndolos personalmente responsables de una parte de los costes de cualquier reclamación. b) Otra posibilidad sería la opción de introducir un seguro obligatorio por el cual todos los titulares de un derecho de propiedad industrial estén obligados a suscribir en el momento de registrar sus signos distintivos en los Registros Oficiales. Entraríamos dentro del ámbito del seguro obligatorio, cuya lógica es contraria al ámbito de la libertad contractual en el

²⁴² RUTSAERT, J.M. "Legal Protection insurance – the problems to be solved". PATINNOVA 99. CONFERENCE CHAIRMAN: Giulio Cesare Grata, Director Innovation, Enterprise DG, European Commission. October 1999.

que deben de desarrollarse esta tipología de seguros. c) La cobertura temporal de estos seguros debería tener presente la tipología de sus asegurados. Muchos de estos contratan pólizas cuando son conscientes, quizás por la inmediatez del acaecimiento del riesgo, de los elevados costes que la defensa jurídica de sus derechos puede conllevar. Quizás un retraso en el inicio de la cobertura hiciese que las aseguradoras se lanzasen a la comercialización de estos productos por considerar que el margen de la cobertura temporal eliminaría este tipo de asegurados. d) Una cuarta opción sería la constitución de una institución oficial que se encargase de elaborar y dar cobertura a este tipo de siniestros. Solución que sin más explicación debemos de desechar.

- Protección de la reputación e imagen lesionada

Hace tiempo, la ventaja competitiva y la promesa de beneficios venían dictados por una serie de factores tangibles: geografía, recursos, nivel de educación y cualificación, distancia entre origen y destino de los productos, la fábrica, etc. Así la calidad de una empresa se medía por músculo comercial y no en cómo se usaba ese músculo. Algo del pasado influía en el presente. Pero ese mundo ha desaparecido. Thomas L. Friedman refleja en su libro "*The World is flat*" que "la globalización, el libre mercado o Internet han roto todas esas barreras. Es más, las prioridades se han alterado". En esta era de creciente convergencia, donde cada vez los productos son más similares, las compañías deben buscar nuevas formas de conseguir una ventaja competitiva y en ella, un activo destaca: la *marca*.

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas no sólo a través del registro. Si bien este otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión, en la práctica esto no es suficiente. Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse su protección en el mercado o los mercados pertinentes. Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas. Por todo ello, la marca se ha constituido para muchas empresas en el activo más importante de su negocio (veas como ejemplos la importancia que para Nike, Coca Cola, Adidas, Ferrari o McDonald tiene su marca). Proteger adecuadamente este valor añadido que supone para una compañía este elemento *inmaterial* debe de ser una prioridad. Algunas de las situaciones que vimos anteriormente inciden directamente en este hecho. Las actividades denigratorias directas (*suck cases*) o el redireccionamiento de dominios idénticos o similares a marcas registradas hacia websites pornográficos o ilegales conlleva un desprestigio que puede incidir gravemente en el negocio de una determinada empresa.

Dado que los seguros de protección de datos y protección de imagen corporativa y personal son más frecuentes no me detendré mucho más en ello. Tan solo mencionar que un adecuado seguro de propiedad industria e intelectual debería cubrir, junto con la defensa jurídica, los gastos de restitución de la imagen de la empresa o sociedad, gastos de restitución de la imagen de personas físicas afectas a la compañía (Consejeros, administradores, etc.) y todos los gastos derivados del asesoramiento de consultores externos derivados de la crisis producida por la pérdida de imagen. Pese que este daño “moral” podrá ser compensado solicitando daños y perjuicios por los desperfectos *industriales* ocasionados, el aseguramiento de este tipo de riesgos no parece, a mi entender, descabellado.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Ya el Profesor Davara a finales de los años noventa, en una conferencia en la Universidad de Coimbra, anunciaba que “debemos marcar como punto de partida para nuestro análisis un planteamiento realista, nunca alarmista pero sí de llamada de atención, sobre el deterioro jurídico que lleva aparejado este loco y desenfrenado desarrollo tecnológico que obliga a que algunos pilares en los que está basada nuestra sociedad deban ser reciclados hacia nuevos usos y costumbres, pudiéndonos llevar la sorpresa de que algunos no aguanten la estructura del nuevo edificio, y de esa forma caigan monumentos enteros sin posibilidad de reconstrucción, llevándose por delante en su caída a todos los que se refugiaban en ellos”²⁴³. Síntesis, esta, del nuevo cambio que la Sociedad de la Información, y en especial de las Nuevas Tecnologías, que está produciendo en nuestra sociedad.

Y así lo han demostrado ciertos usuarios, que anticipándose al uso masivo de Internet, registraron unos nombres, unos dominios, otorgándoles un poder superior incluso al del titular marcario. Este tuvo que rebajarse, en los primeros estadios de las disputas, a una negociación económica cuyo cuantioso beneficio animó a muchos otros usuarios a realizar prácticas similares convencidos de obtener estos mismos *rendimientos*.

Consecuencia directa del valor económico de los nombres de dominio es la elevada litigiosidad que han generado y generarán, debido en gran medida a conductas abusivas y especulativas ya consolidadas como el cybersquatting, el typosquatting o el warehousing, que no hacen sino poner sobre la mesa la necesidad de un mecanismo de solución rápida de conflictos. Esta relevancia económica adquirida por los dominios en los últimos años viene de la mano del auge imparable que la Red de redes ha tenido en los países desarrollados. Los anuncios en las pantallas gigantes de la final de la Super Bowl, las cuñas publicitarias de la radio o los anuncios televisivos en un partido de la Champions League han dado paso a los anuncios (en forma de links) en

²⁴³ Conferencia impartida por el Profesor Miguel Ángel Davara el día 24 de abril de 1998 en el Instituto Jurídico Da Comunicaçao de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Publicado en su libro Manual de Derecho Informático. Edt. Aranzadi, 2007. Pág. 23.

periódicos digitales, blogs, webs televisivas, etc. Porque el mundo virtual, y en él los nombres de dominio son su principal activo, ha ido acortando distancia a la tradicional forma de comunicarse, de hacerse ver, de representarse, que los individuos y las empresas tenían, ya que estos permiten a usuarios y consumidores asociar un sitio web a la actividad económica de aquéllas.

Los costes en defensa jurídica a los que las empresas se someten para la defensa de su propiedad industrial (abogados, peritos, información, etc.), así como el posible deterioro de su imagen y reputación corporativa (a las que muchas empresas dedican un porcentaje de su capital empresarial), hace posible plantearnos la posibilidad de un adecuado seguro de propiedad industrial cuya cobertura no deje de lado estas dos necesidades. Un análisis económico y actuarial será necesario para determinar el grado de compensación que para unos, los asegurados, como para otros, las aseguradoras, puede tener esta tipología de seguros.