

Revista de Estudios Económicos y Empresariales
Núm. 24, 2012, pp. 183-217 - ISSN: 0212-7237

EN TORNO AL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS EMPRESAS: LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ

*Doctor (con mención europea) por la Universidad de Sevilla y Doctor por la
Universidad Rey Juan Carlos. GITICE –Universidad de Huelva-*

VÍCTOR MANUEL CASTILLO GIRÓN

*Profesor Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Admi-
nistrativas de la Universidad de Guadalajara (México)*

ÍNDICE: RESUMEN/SUMMARY.- 1. INTRODUCCIÓN.-
2. LOS NOMBRES DE DOMINIO. 2.1. El organismo rector de Inter-
net: el ICANN. 2.2. Concepto de nombre de dominio. 2.3. Normativa
reguladora de los nombres de dominio en España. 2.3.1. Procedimiento
de asignación. 2.3.2. Conflictos que pueden suscitarse.- 3. LA POLÍTICA
UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
DE NOMBRES DE DOMINIO. 3.1. Consideraciones previas. 3.2. Presu-
puestos para la reclamación. 3.3. Resolución del conflicto: posibilidades.

RESUMEN: Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial que suponen, además, un mecanismo para la protección de los consumidores. Aunque, en sí mismos, los nombres de dominio únicamente representan direcciones numéricas, que permiten la identificación de los ordenadores conectados a la Red, se han convertido en un elemento que da la posibilidad de identificar al titular del servicio Web o los contenidos, productos y/o servicios ofrecidos a través de dicho sitio Web. Los nombres de dominio cumplen las funciones tradicionalmente atribuidas a los signos distintivos, planteándose, en este sentido, ciertos litigios, entre otros aspectos, con otros signos empresariales diversos. En la actualidad, sin perjuicio de las regulaciones nacionales operadas por parte de los diferentes países, el responsable de la administración, en el ámbito mundial, de los nombres y direcciones numéricas de Internet es la organización de carácter internacional ICANN. Cabe reseñar que dicha institución ha articulado un sistema extrajudicial y supranacional en materia de nombres de dominio.

Palabras claves: conflictos, dominios, Internet, política uniforme, propiedad intelectual.

Clasificación JEL: K19, K21, O34

SUMMARY: The distinctive signs are necessary and effective tools in the business policy that they suppose, and they are also a mechanism for consumer protection. Although the domain names represent only numerical addresses, which allow the identification of the computers connected to Internet, they have become an element that allows the identification of the owner of the website service, or the products and/or services offered through it. Domain names perform the functions traditionally attributed to distinctive signs, and this leads to the establishment of certain litigation with other various business signs. Currently, without affecting the national regulations set in different countries, the responsible for the global administration of the names and numerical addresses of Internet is the international organization ICANN. This institution has articulated a supranational and extrajudicial system for the resolution of problems regarding to the domain names.

Keywords: conflicts, domains, Internet, uniform policy, intellectual property.

JEL Classification: K19, K21, O34

1. INTRODUCCIÓN

El origen de Internet no es comercial. De hecho, como es sabido, se encuentra en una antigua red de comunicaciones inicialmente ideada por el Ministerio de Defensa norteamericano¹. En concreto, fue a finales de la década de los sesenta -1969-, durante la guerra fría, cuando los servicios de defensa estadounidenses estimaron que su red de comunicaciones podía ser vulnerable frente a un eventual ataque exterior. En efecto, esta última se encontraba, en gran medida, fundamentada en la red telefónica. En otros términos, estaba basada en lo que se denominaba conmutación de circuitos que daría lugar a enlaces de tipo único. Por todo ello, si, en la práctica, se materializara un ataque sobre tales comunicaciones, el país quedaría aislado.

Por los riesgos inherentes a la red de comunicaciones, hasta el momento existente, el gobierno norteamericano optó por crear una nueva red. Para ello, se sirvió de la denominada *Advanced Research Projects Agency* –ARPA- que dio lugar a una red de carácter experimental llamada ARPAnet. Esta última tenía como una de sus finalidades que las comunicaciones pudieran llegar a su destino, a pesar de que parte de las infraestructuras de comunicaciones hubieran sido destruidas. Proyecto que, aunque ambicioso, se hizo real, superando notablemente los objetivos inicialmente establecidos.

El funcionamiento de la red que se puso en marcha se basaba en una nueva tecnología denominada conmutación de paquetes. Su característica principal estribaba en el fraccionamiento de la información enviada. Asimismo, dado que el camino que los mismos seguirían no estaba preestablecido, desde el origen, llegarían a su destino, aunque parte de las comunicaciones fueran destruidas. En otros términos, la información remitida sería desviada por direcciones alternativas.

ARPAnet evolucionó, de manera significativa, desde su creación. Así, en 1972, se ideó un sistema de correo electrónico que, en gran medida, permitió que los usuarios dejaran de estar sometidos a estrictos horarios, lo que, a su vez, determinó un aumento relevante del tráfico. Tal innovación no fue, ni mucho menos, la única. En efecto, dos años más tarde, se creó el denominado protocolo de Internet –conocido como *Internet Protocol* (IP)-. Este último permitía, entre

¹ RHEINGOLD, H. (1993) *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*, Reading, Addison-Wesley.

otros aspectos, que las computadoras pudieran remitir y recibir los datos de la misma forma². Al hilo de cuanto comentamos, debe ponerse de relieve que, en la década de los ochenta, el protocolo IP se decidió implantar en APARnet, si bien se creó una nueva red, denominada MILnet, que sería de uso plenamente militar. Ahora bien, no estaba totalmente aislada, pues se conectaba a APARnet, aunque en virtud de un tráfico extremadamente controlado³.

Una de las redes que se utilizó como apoyo de ARPANet, que, dicho sea de paso, acabaría siendo la columna vertebral de Internet, fue la red de la *National Science Foundation*⁴. Es, en 1991, cuando surge la *Commercial Internet Exchange Association, Inc.*, una asociación de organismos y empresas que se hace cargo de la administración de ARPANet⁵. Seguidamente, en 1992, apareció la llamada *Internet Society*, que es el organismo que, en la actualidad, disciplina la red de redes. En ese año, el Centro Europeo de Investigación Nuclear puso en marcha la *World Wide Web* –WWW-. Precisamente, este fue el paso determinante que dio pie a la inmensa popularidad de Internet, apoyado por un amplio conjunto de empresas e instituciones que empezaron a ver un nuevo horizonte. Así, la Red que, hasta entonces, había tenido un contenido preferentemente científico, comenzó a comercializarse, erigiéndose en un medio universal de divulgación de información. No obstante, en el corto plazo, se convirtió en un relevante canal donde se acometen un ingente número de transacciones.

Dos de los caracteres inherentes al desarrollo de la Red son, por un lado, la transnacionalidad y, por otro, su control por parte de los agentes que interactúan en la misma. En virtud de ambos aspectos, los agentes que colaboran en la *World Wide Web* han tendido a crear una suerte de regulación sectorial independiente que ha cristalizado en numerosos escenarios, directa o indirecta-

² TENANT, R. OBER, H. y LIPOW, A.G. (1993) *Crossing Internet Threshold and Instructional Handbook*, Berkeley Library Solutions Press.

³ KLEINROCK, L. (1976) *Queueing Systems, Vol. 11: Computer Applications*, Wiley, New York; KELLY, F.P. (1979) *Reversibility and Stochastic Networks*, Wiley, Chichester; CLARK, D. (1988) "The design philosophy of the DARPA internet protocols", *Proc. ACM SIGCOMM*, pp. 106-114; ELLSWORTH, J.H. y ELLSWORTH, M.V. (1994) *The Internet Business Book*, John Wiley, New York; SALUS, J. (1995) *Casting the Net: From ARPANet to Internet and Beyond*, Addison-Wesley, Reading, Mass.; PETRAZZINI, B. y KIBATI, M. (1999) "The Internet in developing countries", *Communications of the ACM*, Vol. 42, núm. 6, pp. 31-36.

⁴ ROGERS, J.D. (1998) "Internetworking and the politics of science: NSFNET in Internet history", *The Information Society*, Vol. 14, pp. 213-228.

⁵ SOHIER, D.J. (1995) *Internet le guide d'exploration de l'Internet*, Quebec.

tamente, vinculados con el comercio electrónico⁶. En efecto, el fenómeno de la autorregulación resulta visible en ámbitos vinculados con la identificación y la autenticación –nombres de dominio y firma electrónica–, así como en otros escenarios como la actividad promocional de bienes y servicios por medios electrónicos y, por supuesto, en ciertas actividades comerciales.

Las dificultades de regulación que se suscitan en los ámbitos que analizaremos –sobre todo en el caso de los nombres de dominio– obedecen a dos grandes motivos. Por un lado, las limitaciones competenciales de las instituciones tradicionales de regulación (restricciones que afectarían no sólo a los Estados, sino que incidirían sobre las instituciones de carácter regional como la Unión Europea). Y, por otro, tendrían que ver con la rapidez de los avances técnicos que en este escenario se suscitan, pero también con la complejidad y las características tecnológicas propias del entorno virtual⁷.

Seguidamente, nos ocuparemos de la problemática que se suscita en materia de nombres de dominio y marcas. Los eventuales conflictos que, en este sentido, se suscitan merecen un examen del sistema de resolución instaurado, con carácter específico, para dirimir tales diferencias.

2. LOS NOMBRES DE DOMINIO

2.1. EL ORGANISMO RECTOR DE INTERNET: EL ICANN

Los nombres de dominio han crecido y se han expandido, desde su origen, a partir de organizaciones de carácter privado. Asimismo, estas últimas, en virtud del fenómeno de la autorregulación, han alejado, en cierta medida, una intervención estatal que, con carácter previo, habría sido completamente inexcusable.

⁶ Al hilo de cuanto comentamos, podríamos señalar que las profundas modificaciones, sociales y económicas, que está introduciendo Internet pueden, en cierta medida, compararse con los que en la época de la codificación trajo consigo la aparición del ferrocarril. Al igual que esta última, la aparición de la Red ha supuesto una rápida ampliación de los mercados que está incrementando, de manera notable, la división social y económica del trabajo, permitiendo, en esta línea, una mayor especialización en la oferta y demanda de bienes y/o servicios.

⁷ VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, M. (2000) “Comercio internacional electrónico y conflicto de leyes y de jurisdicciones en el ciberespacio”, *Derecho de los Negocios*, núm. 115; LOBATO, M. (2001) “Nombres de dominio y extensión del derecho de marca”, *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 5, p. 116.

Debe, en todo caso, considerarse que la dirección estatal de la técnica resulta compleja, no sólo por razones de conocimiento, sino, además, por la existencia de una cierta voluntad social de evitar la injerencia de los gobiernos y sus Administraciones en la organización de esta modalidad de tecnología. Un ejemplo particularmente relevante lo encontramos en el caso del organismo rector de Internet⁸ que no es sino el *Internet Corporation for Assigned Names and Number*⁹ (ICANN). Esta última es la única organización que cuenta con capacidad para establecer los criterios técnicos básicos para el desarrollo de Internet¹⁰. Tal organización, de carácter privado, es ciertamente sorprendente, pues asume el gobierno de nuevas tecnologías creadoras de riqueza, condicionando, a su vez, cualquier intento de regulación que pretenda acometer un Estado (salvo los Estados Unidos)¹¹.

La sede de la organización no gubernamental que analizamos –ICANN– radica en California (en cierta medida, por tanto, se somete a la legislación de California). Aunque se ha ido internacionalizando, tiene una fuerte presencia de Estados Unidos.

Debemos precisar que la entidad que analizamos se encuentra dirigida por un equipo de carácter directivo –denominado *Board of Directors*– cuyos miembros son nombrados por varios Comités. En este sentido, podemos referirnos al Comité Asesor General –*At-Large Advisory Committee*–, Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad –*Security and Stability Advisory Committee*–, Comité Asesor

⁸ Tal término, como es sabido, representa el acrónimo de *International Network*.

⁹ En este sentido, debe indicarse que el antecedente del ICANN fue el denominado *Internet Assigned Numbers Authority* –IANA– o Autoridad de Números Asignados de Internet. En torno a la problemática que implica el registro de nombres de dominio en Internet, nos remitimos, entre otros, a BERNERS-LEE, T. (2000) *Tejiendo la red*, Siglo XXI, Madrid, pp. 119 y sigs.

¹⁰ Sobre este particular, DUTTON, W.H. (2006) *Addressing the issues of Internet governance for development: a framework for setting an agenda for effective coordination*, Oxford Internet Institute, Oxford.

¹¹ La ICANN mantiene, desde su fundación, un contrato con el gobierno de los Estados Unidos, gestionado por el Departamento de Comercio, lo que le otorga cierto carácter público. Tal aspecto, así como el hecho de estar constituida en tal país y, por consiguiente, sometido a su marco legal, han levantado críticas sobre su aparente neutralidad. En todo caso, ICANN es probablemente el ejemplo más importante de colaboración entre diferentes miembros de la comunidad de Internet, basada en el principio de autorregulación aplicado en la economía de alta tecnología. *A sensu contrario*, como puede colegirse, la regulación que comentamos, no ha tenido lugar en virtud de las fuentes tradicionales del Derecho Internacional –cual sería, a título ejemplo, el caso de los Tratados–.

del Sistema de Servidores de Nombres Raíz –*Root Server System Advisory Committee*–, un grupo de carácter técnico y tres organizaciones de soporte, a saber: de direcciones, de nombres genéricos y de códigos de país. Asimismo, existe un *Ombudsman* que tiene como misión principal velar porque se tomen decisiones justas en el seno de la Organización. También existen, por un lado, diferentes Comités en cada uno de los campos de actividad en los que operan y, por otro, un Comité de Asesoramiento Gubernamental –*Governmental Advisory Committee*– en el que, dicho sea de paso, participan representantes de múltiples Estados¹².

Sin perjuicio de que lo veremos, con más detalle, más adelante, cabe anticipar que, por lo que se refiere a la asignación de los nombres de dominio en la Red –DNS o Servidor de Nombre de Dominio¹³–, poco pueden hacer los Estados en una materia que, desde sus inicios, se ha desarrollado de una manera similar al de una comunidad transnacional¹⁴.

Aunque con poco éxito, al menos, por el momento, se ha llegado a plantear la modificación del gobierno de Internet. En este sentido, se determina que las responsabilidades del ICANN podrían ser asumidas por una organización internacional que podría ser tanto de nueva creación –o, incluso, tener sus orígenes en la transformación de la ICANN– como una existente en la actualidad. Así, a este último respecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, habida cuenta de su legitimidad tecnológica, o la propia Organización Mundial del Comercio debido a las transacciones que se acometen en la Red.

El sistema de nombres de dominio en Internet¹⁵ se apoya en una gran base de datos distribuida jerárquicamente a lo largo de la Red. La organización su-

¹² Sobre el entramado de entidades que participan en el gobierno de Internet, puede verse GIGANTE, A. (1997) “Blackhole in Cyberspace: the legal void in the Internet”, *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol. 15, núm. 3, pp. 4 y 5.

¹³ El DNS –*Domain Name System*– representa un expediente técnico que realiza la función de facilitar la navegación por Internet al usuario. Lo que realiza, por decirlo de forma concisa, es presentar las direcciones IP –que es el protocolo que gobierna el modo en el que los ordenadores envían paquetes por Internet–, bajo la apariencia de signos o de palabras –nombres– evitando, de esta manera, el recurso a largas combinaciones numéricas que serían difícilmente recordables.

¹⁴ Este ha sido el supuesto de Internet. En su expansión, ha jugado un papel absolutamente primordial el consorcio *World Wide Web* constituido por técnicos y científicos de diferentes países del mundo. Tal consorcio, haciendo uso de la autorregulación, ha desarrollado protocolos comunes para hacer posible la interoperabilidad de la Red, así como especificaciones técnicas abiertas.

pranacional ICANN es responsable de la administración, a nivel mundial, de los nombres y direcciones numéricas de Internet¹⁶. Dicha gestión, fundamentada en una serie de normas técnicas elaboradas por un organismo privado de normalización, corresponde a un administrador central que, a su vez, la reparte entre distintos suministradores.

Debe indicarse que se pueden crear diferentes niveles de dominio delegados en los que cada administrador asigna nombres unívocos a su nivel, garantizando, de esta manera, la unicidad de cualquier nombre. En el caso concreto de España, la Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2000¹⁷, regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es)¹⁸. Tal disposición reconoce como responsable de la administración, en el ámbito mundial, de los nombres y direcciones numéricas de Internet a la organización de carácter internacional ICANN. Cabe reseñar que dicha institución ha articulado un sistema extrajudicial y supranacional en materia de resolución extrajudicial de nombres de dominio¹⁹.

El papel de los Estados –salvo los Estados Unidos²⁰–, sobre este asunto, es,

¹⁵ La descripción del proceso de reforma del sistema de nombres de dominio, puede verse en RICHARD, S. (2000) “Aproximación al sistema de nombres de dominio de Internet en la actualidad”, *Revista General del Derecho*, núm. 666, pp. 2327 y sigs.; CARBAJO CASCÓN, F. (1999) *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 1ª edición, Aranzadi, Navarra, pp. 165 y sigs.

¹⁶ VON HASE, A.M. (2002) “Litiges relatifs au commerce électronique et à l'arbitrage: obstacles juridiques et enjeux”. En CHATILLON, G. (Dir.), *Le droit international de l'Internet*, Bruylant, Bruxelles, pp. 612-615.

¹⁷ Tal norma se ha modificado, a su vez, por la Orden de 12 de julio de 2001.

¹⁸ Por lo que se refiere al sistema de asignación establecido por la siguiente orden, cabe efectuar ciertas críticas. En efecto, de su tenor literal, cabían dos modelos diferentes. Así, por un lado, la asignación de los nombres de dominio por los propios agentes y, por otro, la asignación por una única entidad. No obstante, en la práctica, tras la aprobación de la mencionada Orden, la asignación de los nombres de dominio la siguió realizando la autoridad de asignación, por lo que no se aprobó la normativa reguladora de los agentes. Sobre esta sugerente cuestión, GARCÍA LLOVET, E. (2001) “El marco jurídico público del comercio electrónico”. En GÓMEZ SEGADE, J.A. (Dir.), *Comercio electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid, p. 74.

¹⁹ Sobre esta cuestión, véase CASAS VALLÉS, R. (2001) “Política uniforme para la resolución de los conflictos en materia de nombres de dominio”. En CREMADES, J. ILLESCAS, R. y FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M.A., *Internet y Derecho*, La Ley, Madrid.

²⁰ Sobre el papel de tal país en el gobierno de Internet, nos remitimos a MAYER, F.C. (2000) “Europe and the Internet: The Old Word and the New Médium”, *European Journal of International Law*, Vol. 11, pp. 149-170.

más bien, testimonial. Así, lo revela, a título de ejemplo, el hecho de que los dominios de cada territorio –en el caso español “.es”- son definidos por una norma internacional redactada por un organismo privado de normalización –se trata, en concreto, del código ISO 3166²¹-. En el supuesto de España, la asignación de nombres de dominio “.es” la efectúa la entidad empresarial “Red.es”²². Todo ello en virtud de la designación desarrollada mediante Resolución de la Secretaría General de Telecomunicaciones de 10 de febrero de 2000.

Los aspectos técnicos justifican cierta supeditación de los Estados en cuanto a determinadas organizaciones privadas que establecen normas, derivadas de la autorregulación, que acabarán vinculando a aquéllos. Sin perjuicio de que seguidamente nos ocupemos de esta sugerente cuestión, cabe manifestar, de manera somera, dos aspectos. Por un lado, existe una clara ausencia de legitimación democrática. Y, por otro, los elementos derivados de la autorregulación, que en este espacio se plantean, no deben, en modo alguno, llevar a considerarle como un ámbito ajeno al Derecho y a toda intervención pública²³.

2.2. CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO

El nombre de dominio *-domain names-* es una dirección asignada al usuario de un ordenador integrado en Internet constituida por grupos de letras, acrónimos, nombres o palabras²⁴ (es, en suma, una identificación de carácter alfanumérico²⁵). En otros términos, podría afirmarse que son signos distintivos

²¹ La norma 3166 de la International Organization for Standardization incluye una tabla de territorios geográficos –esencialmente Estados, si bien algunos, como “.gb” destinado a Gibraltar, no pueden ser reputados tal), con unos determinados códigos de letras y números que la IANA *-Internet Assigned Numbers Authority-* eligió para la asignación de los nombres de dominio.

²² Antes de tal ente era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

²³ A este respecto, VILLAR PALASÍ, J.L. (1998) “Implicaciones jurídicas de Internet”, *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, núm. 28, p. 513, dispone que el autocontrol o la apelación a los estándares de conducta razonables no debe suponer la abdicación de los Estados o de la soberanía internacional.

²⁴ BOTANA AGRA, M. (2009) “Nombres de dominio”. En *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, p. 840.

²⁵ Las normas de sintaxis de los nombres de dominio fueron dictadas por la Recomendación RFC-1034, editada por la *Internet Engineering Task Force* –IETF-, en virtud de la que se reconocieron como posibles caracteres válidos de los nombres de dominio las letras del alfabeto inglés, los dígitos del 0 al 9 y guión (-), siendo su longitud máxima de 63 caracteres. No obstante,

de determinadas direcciones IP –*Internet Protocol*²⁶- que permite identificar y localizar un equipo informático²⁷. El sistema de nombres de dominio –o DNS correspondiente a *Domain Name System*- se basa en una tecnología relativamente sencilla²⁸. En efecto, cuando un determinado usuario teclea en su programa de navegación un nombre de dominio, dicho programa accede a una base de datos –generalmente ubicada en el servidor utilizado por su proveedor de acceso a Internet- que contiene todos los nombres de dominio activos conectados a una dirección IP, permitiendo, de esta manera, la traducción correspondiente del nombre de dominio solicitado a la dirección IP asociada. Una vez identificada tal dirección, el programa de navegación puede dirigirse al servidor en que se encuentra ubicado el sitio Web vinculado al nombre de dominio que se haya tecleado y acceder al mismo²⁹.

Dado que los nombres de dominio son bastante más sencillos de recordar que las combinaciones de números asociados a los mismos³⁰, facilitan las acti-

se recomienda mantener un límite de 24 caracteres, entre letras, signos y números permitidos –incluyendo los cuatro de la abreviación genérica (TLD)-, si bien se aconseja el registro de nombres más cortos. Sobre este extremo, KELLY, D.M. y KUMOR, K. (1995) “Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Superhighway”, *EIPR*, núm. 10, p. 482; KELLY, D.M. y KUMOR, K. (1996) “Trade Marks: Intellectual Property Protection on the Information Superhighway”, *World Patent Information*, Vol. 18, núm.1, pp. 48.

²⁶ Una dirección IP es un número –constituido, a su vez, por cuatro grupos de dígitos, entre 0 y 255, separados por un punto- que identifica, de manera lógica y jerárquicamente, a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo de Internet (que, en realidad, es el IP). Los sitios de Internet que, por su naturaleza, necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija o estática, es decir, no cambia, en modo alguno, con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos (*File Transfer Protocol* o Protocolo para intercambiar archivos en Internet), servidores Web, conviene que tengan una dirección IP fija, ya que, de esta forma, se facilita su ubicación. Ahora bien, esto no acontece en el caso del usuario convencional o doméstico que se conecta desde su hogar a Internet. En efecto, la dirección IP a la que recurre puede cambiar al reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP se denomina dirección IP dinámica.

²⁷ Los nombres de dominio son mecanismos técnicos de identificación en Internet, como lo es, a título de ejemplo, un número de teléfono. Así, TANENBAUM, W.A. (1997) “Rights and remedies for three common trademark-domain name disputes”, *The Computer Lawyer*, Vol. 14, núm. 9, p. 10; CARBAJO CASCÓN, F. (2001) “Localización, identificación y distinción en la Red. La problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet”. En ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A. (Coord.), *El Comercio electrónico*, Edisofer, Madrid, pp. 357-408.

²⁸ Sobre la historia de los nombres de dominio, MANHEIM, K. y SOLUM, L. (2004) “An Economic Analysis of Domain Name Policy”, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, pp. 330 y sigs.

vidades vinculadas al comercio electrónico –la contratación de bienes y/o servicios-, cumpliendo una función análoga a la que realizan los signos distintivos³¹.

En este sentido, aunque, en sí mismos, los nombres de dominio únicamente representan direcciones numéricas, que permiten la identificación de los ordenadores conectados a la Red, se han convertido en un elemento que da la posibilidad de identificar al titular del servicio Web³² o los contenidos, productos y/o servicios ofrecidos a través de dicho sitio Web³³. En efecto, podría manifestarse que los nombres de dominio cumplen las funciones tradicionalmente atribuidas a los signos distintivos³⁴: atributiva de la calidad, condensadora del goodwill empresarial, pero también publicitaria. Con todo, podríamos afirmar que el nombre de dominio cumple la finalidad de distinguir un determinado

²⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A. (2008) Nombres de dominio, Bosch, Barcelona, pp. 18 y 19.

³⁰ VILLAR PALASÍ, J.L. (2000) “Nombres de dominio y protocolos de Internet”, *Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red*, núm. 10, pp. 75-90; MAESTRE, J. (2001) *El derecho al nombre de dominio*, Dominiuris, Madrid, p. 29; PÉREZ MILLA, J. (2001) “Globalidad e internacionalidad jurídica de los nombres de dominio”, *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 13, pp. 3 y 4; PÉREZ PEREIRA, M. (2001) “Problemas que se plantean entre nombres de dominio y marcas en Internet”, *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 20, pp. 42 y 43; PLAZA PENADÉS, J. (2003) “El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet (.es)”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, num. 588; PACHECO CAÑETE, M. (2007) “Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio”. En MADRID PARRA, A. (Dir.), y GUERRERO LEBRÓN, M.J. (Coord.), *Derecho Patrimonial y Tecnología. Revisión de los principios de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratación Electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, p. 463; DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. (2009) “Acercas de los nombres de dominio”, *El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados*, núm. 4.

³¹ Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial que suponen, además, un mecanismo para la protección de los consumidores. En este sentido, VANZETTI, A. y DI CATALDO, V. (1996) *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, p. 121; MUELLER-STOFEN, T. (1997) “Domain name-related infringement procedures in Germany”, *The Trademark Reporter*, Vol. 87, pp. 596 y 597.

³² DAVIDSON, S.J. y ENGISCH, N.A. (1996) “Trademark misuse in domain name disputes”, *The Computer Lawyer*, Vol. 13, núm. 8, p. 13.

³³ El nombre de dominio es, a diferencia del resto de los signos distintivos, un monopolio técnico. En efecto, únicamente puede haber una persona que utilice dicho nombre de dominio, por cuanto que el mismo se corresponde con una dirección IP e identifica a un ordenador y no más.

³⁴ Respecto a las diferencias entre nombres de dominio y marcas, GÓMEZ SEGADE, J.A. (2001) “El comercio electrónico en la sociedad de la información”. En TATO PLAZA, A. y FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. (Coords.), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid, pp. 35 y 36.

lugar de carácter electrónico —en el que consta cierta información que, indudablemente, puede servir para desarrollar una actividad empresarial— de otro lugar electrónico. En cierta medida, realiza una función similar a los rótulos de los establecimientos³⁵. Como veremos, a medida que aumenta la difusión de Internet, pueden entrar en colisión con ciertos derechos³⁶. Ahora bien, por lo que se refiere a su naturaleza jurídica, tanto por su función como por sus características especiales, se considera que representan signos distintivos atípicos³⁷.

Más allá del valor organizador que la herramienta que analizamos ostenta, dada la progresiva relevancia de Internet, presenta una importancia de primer orden para la empresa³⁸. No en vano, como tendremos ocasión de vislumbrar, quien tenga el registro³⁹ del mismo estará interesado en su protección.

³⁵ SANZ DE ACEDO HECQUET, E. (2001) *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid, pp. 65 y 66.

³⁶ Así, GARCÍA VIDAL, A. (1997) “Marcas y nombres de dominio en Internet”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 18, pp. 187-213; HERNANDO DE LARRAMENDI, L. (2000) “El uso como dominio de una marca registrada”. En *Estudios sobre propiedad industrial. Libro homenaje a Marcelino Curell Suñol*, Barcelona, pp. 345-352; RODRÍGUEZ GARCÍA, G.M. (2008) “Nombres de dominio e infracciones al derecho de marcas en internet: reflexiones sobre la experiencia en el Perú”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 29, pp. 498 y 499.

³⁷ DI CATALDO, V. (1993) *I segni distintivi*, 2 ed., Giuffrè, Milán, p. 194; BURK, D.L. (1995) “Trademarks along the infobahn: a first look at the emerging law of cybermarks”, *Richmond Journal of Law & Technology*, núm. 1, Vol. 1; DUEKER, K.S. (1996) “Trademark law lost in cyberspace: trademark protection for Internet addresses”, *Harvard Journal of Law and Technology*, núm. 9; MASSAGUER, J. (1998) “Conflictos de marcas en Internet”, *Revista General del Derecho*, núm. 648, p. 1116; OPPERDAHL, C. (1997) “Remedies in Domain name lawsuits: how is a Domain name like a cow?”, *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol. 15, núm. 3, p. 443.

³⁸ BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, A. (2002) “Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombre de dominio”. En *Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Vol. 1, Mc Graw Hill, Madrid, pp. 3 y sigs.; DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. (2003) “Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: La ciberocupación”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 554; ERDOZÁIN LÓPEZ, J.C. (2004) “Nombres de dominio”. En MORO ALMARAZ, M.J. (Dir.), y APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRÍO, A. (Coords.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Colex y Caja Duero, Madrid, p. 28.

³⁹ Una herramienta que desempeña una función esencial, en cuanto al funcionamiento de los nombres de dominio, es el servicio denominado *whois* que esencialmente es la base de datos pública de registro de estos signos identificativos. En la misma se incluye una relación de todos los nombres de dominio con los datos de los usuarios que han procedido a registrarlos. Las funciones que cumple esta base de datos es la de centralizar la organización del sistema de los

De igual modo, como veremos, el nombre de dominio necesariamente debe ser atribuido por una organización ordenadora de la Red. Concedido por una entidad organizadora de la Red, al corresponderse con una determinada dirección IP⁴⁰, no es posible su uso al margen de la misma, como, sin embargo, sí lo es el uso de signos de bienes y/o servicios, empresarios o locales al margen del registro y la concesión de un derecho propiamente dicho.

Por lo que se refiere a la clasificación de los nombres de dominio, podemos diferenciar dos grandes bloques. Por un lado, los nombres de dominio de nivel superior o *Top Level Domain* –TLDs-, y, por otro lado, los nombres de dominio de nivel secundario o *Secondary Level Domain* –SLDs-.

Los nombres de dominio de nivel superior, a su vez, se subdividen en dos grandes categorías⁴¹. En primer lugar, los genéricos –habitualmente conocidos como *Generic Top Level Domains* (gTLDs)- y, en segundo lugar, los territoriales –o relativos al país- que, en este sentido, son, también, denominados *Country Code Top Level Domains* (ccTLDs).

Los nombres de dominio de primer nivel genéricos están formados por tres o más letras. Los mismos pueden ser de carácter restringido –así, por ejemplo, “.edu”, “.gov”, “.mil”, para educación y organismos públicos en el ámbito de los Estados Unidos; “.int” para organizaciones diseñadas en virtud de un Tratado- o abierto –así, a título de ejemplo, “.com” para prestadores de servicios; “.org” para entidades u organizaciones sin carácter comercial; “.net” para proveedores de la Red-. De esta manera, podríamos afirmar que el primer nivel indicaría la actividad o cumplimiento de determinados requisitos.

En cuanto a los nombres de dominio territoriales, o relativos al país, como, a nivel comunitario, sería “.eu”⁴², “.es”, “.fr” y “.uk”, están formados por dos le-

signos identificativos de las entidades en la Red, permitiendo conocer quién es el titular del nombre de dominio y cuáles son sus datos de contacto. Sobre este particular, MUELLERAB, M. y CHANGO, M. (2008) “Disrupting Global Governance: The Internet Whois Service, ICANN, and Privacy”, *Journal of Information Technology & Politics*, Vol. 5, núm. 3, pp. 303-325.

⁴⁰ No obstante, debe tomarse conciencia que las direcciones IP, según el sistema IPv4, se están agotando. Para suplir tal hándicap, se está aplicando el protocolo IPv6. Sobre esta cuestión, DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. (2011) “Incorporación del protocolo IPv6 en España”, *El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados*, núm. 17; DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. (2011) “Se están agotando las direcciones IP en Internet”, *El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados*, núm. 4.

⁴¹ STRACUZZI, A. (1999) *Il commercio elettronico e l'impresa. Contratti di vendita conclusi tramite internet. Sistema di pagamento e misure di sicurezza*, Il Sole 24 Ore Norme & Tributi, p. 22.

tras, según las letras correspondientes al código ISO 3166-1⁴³. En este supuesto, se estaría poniendo de relieve la vinculación con un determinado Estado.

Mientras que el sistema de gestión y de registro de los gTLDs es global, el sistema de gestión de los ccTLDs se efectúa por una entidad designada por la IANA⁴⁴, que tendrá plena independencia para regular y gestionar el registro de su correspondiente dominio territorial. Además, debemos precisar que dentro de cada nombre de dominio principal o de primer nivel, puede existir un número ilimitado de nombres de dominio de segundo nivel o SLDs que se eligen por los usuarios y que, a su vez, deben ser registrados por el titular de cada dominio⁴⁵.

2.3. NORMATIVA REGULADORA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA

La primera organización encargada de la gestión y asignación de dominios de segundo nivel, bajo el dominio territorial “.es”, fue el Centro de Comunicaciones CSIC-RedIRIS. Como registro delegado de la IANA e InterNIC, redactó un elenco de normas y procedimientos para la asignación de dominios bajo el código “.es” que fueron incluidas en el Reglamento interno del Centro de Comunicaciones CSIC-RedIRIS de 30 de julio de 1996. Habida cuenta de la

⁴² El dominio de primer nivel “.eu” fue legalizado a través del Reglamento 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del indicador de primer nivel “.eu”. La creación de este dominio tiene entre sus principales objetivos la aceleración del comercio electrónico, siendo uno de los principales objetivos definidos en la iniciativa eEurope para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa, la promoción del uso de las redes de Internet y del mercado virtual basado en Internet, así como el acceso a ambos, promover la imagen de la Unión Europea en las redes de información mundiales y aportar un valor añadido al sistema de nombres de dominio en Internet en relación con los nombres de dominio de código país.

⁴³ En opinión de ARIAS POU, M. (2006) “Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”, *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 76, p. 9, los nombres de dominio de código país aportan, frente a los nombres de dominio genéricos, una ubicación geográfica del prestador de servicios de la sociedad de la información.

⁴⁴ ZANOBETTI, A. (2000) “Contract Law in International Electronic Commerce”, *Revue de Droits Affaires International*, núm. 5, p. 546.

⁴⁵ En cualquier caso, únicamente es posible registrar un solo nombre de dominio –entendiendo uno por cada gTLD-. Así, COLSTON, C. y MIDDLETON, K. (2005) *Modern Intellectual Property Law*, Gavendish Publishing Limited, Londres, p. 617.

plena imposibilidad de atender el creciente número de solicitudes⁴⁶, por parte de la entidad delegada originaria, en virtud de la Resolución de la Secretaría General Técnica de Comunicaciones, de 10 de febrero de 2000, se trasladó la competencia de asignación de nombres de dominio de segundo nivel, bajo el código “.es”, al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión. De esta manera, se podía aprovechar su infraestructura técnica y, en este sentido, evitar tener que crear un nuevo ente independiente destinado a la gestión del dominio “.es”⁴⁷.

Seguidamente, el Ministerio de Fomento continuó desarrollando esta política. Así, promulgó la Orden de 21 de marzo de 2000⁴⁸, a través de la que se estableció una nueva organización institucional y se introdujeron modificaciones en relación al régimen de asignación⁴⁹. De este modo, tras las reformas introducidas por la Orden, de 12 de julio de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se constituyó el régimen jurídico vigente para la solicitud y registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo el código territorial “.es”. A continuación, la Disposición Adicional 6ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se ocupó, por un lado, de la regulación del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio, y, por otro, del anuncio de la inminente tramitación de un Proyecto de Ley sobre los nombres de dominio bajo el código “.es”⁵⁰.

⁴⁶ No en vano el procedimiento de asignación de nombres de dominio, debido al progresivo aumento de los usuarios de la Red, llegó a congestionarse.

⁴⁷ CARBAJO CASCÓN, F. (2002) *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio*, Aranzadi, Navarra, p. 299.

⁴⁸ Sobre la misma, entre otros estudios, puede verse RAMOS HERRANZ, I. (2000) “Registro bajo .es en Internet”, *Derecho de los Negocios*, pp. 13 y sigs.

⁴⁹ La Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado relativos al año 2001 —es decir, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social— estableció distintos cambios en la, ya derogada, Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, efectuando una nueva regulación de la entidad pública empresarial Red Técnica Española de Televisión, que, de esta manera, pasó a denominarse entidad pública empresarial Red.es, modificando, además, sus funciones. De hecho, en estas últimas, incluyó la gestión y registro de los nombres de dominio Internet bajo el código del país correspondiente a España. De forma complementaria, Red.es tenía, asimismo, encomendada la participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre de dominio de ICANN u organización que la sustituya. Igualmente, también se preveía el establecimiento de una tasa por asignación de nombres de dominio.

⁵⁰ PLAZA PENADÉS, J. (2005) “Propiedad intelectual y sociedad de la información (La Directiva Comunitaria 2001/29/CE y su incidencia en el Derecho español)”. En *Principios de Derecho de Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 376.

Con el paso del tiempo, la Disposición Adicional Sexta de la LSSI-CE, dispuso que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Marcas, se elaboraría un Plan Nacional de Nombres de Dominio por Orden Ministerial. Esta previsión fue, finalmente, visible en la Orden del Ministerio de Ciencia y de Tecnología CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprobó el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España.

Si bien la primera regulación que hemos esbozado constituyó, todo hay que decirlo, el primer paso para adoptar un sistema de nombres de dominios en nuestro país, posteriormente, se consideró necesario su reforma con la finalidad de simplificar, en la medida de lo posible, el sistema de asignación de los mismos, que pudiera favorecer una mayor implantación de su uso⁵¹. Como consecuencia de todo ello, se elaboró una nueva Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el vigente el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España⁵². La Orden que comentamos supone un acercamiento, por un lado, al Reglamento 874/2004, de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel “.eu”, así como los principios en materia de registro⁵³, y, por otro, a la política uniforme

⁵¹ Aunque el procedimiento de concesión era muy escrupuloso, a la hora de salvaguardar el posible mejor derecho de terceros, respecto al signo distintivo, el nombre de dominio español resultaba menos atractivo para los usuarios respecto de otros dominios territoriales y genéricos. Así, MORENO-TORRES SÁNCHEZ, M. (2005) “Presente y futuro del nombre de dominio geográfico español”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 666, pp. 9-11.

⁵² En cuanto a las críticas que cabe efectuar, en relación a tal Plan Nacional, nos remitimos a RAMOS HERRANZ, I. (2005) “Régimen jurídico para el registro de nombres de dominio de Internet bajo .es”, *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 61, pp. 31-44. A juicio de la autora, el Plan complica más todavía, si cabe, el panorama de los nombres de dominio. En realidad, parece que el objetivo que trata de alcanzarse es el incremento de titulares de nombres de dominio bajo .es, así como los ingresos que de tal actividad se derivan.

⁵³ Tal norma se ha visto modificada por Reglamento 1654/2005 de la Comisión, de 10 de octubre de 2005, que modifica el Reglamento 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, y por el Reglamento de la Comisión 560/2009, de 26 de junio de 2009, que modifica el Reglamento 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro.

de solución de controversias adoptada por la ICANN, copiando no sólo el modelo general, sino también la solución a problemas concretos.

2.3.1. Procedimiento de asignación

La autoridad pública empresarial Red.es cumple la función de asignar nombres de dominio de segundo y de tercer nivel⁵⁴ bajo el código “.es”⁵⁵. El procedimiento de asignación de esta modalidad de nombres de dominio, tendrá que efectuarse según lo que contempla la Disposición Adicional 6^a de la LSSI-CE⁵⁶ y el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet, bajo el código del país correspondiente a España, aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo.

De acuerdo con lo previsto en el nuevo Plan Nacional, la asignación de los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel, bajo el código “.es”, se realizará teniendo en consideración un criterio de prioridad temporal en la solicitud⁵⁷. Tendrá derecho al registro del nombre de dominio el que en primer lugar

⁵⁴ Ahora bien, debe considerarse que la expresión nombres de dominio de tercer nivel no es plenamente correcta. De hecho, puede llegar a determinar cierta confusión. Aunque ya vimos, de forma somera, la clasificación que cabe operar de los nombres de dominio, cabe tener en cuenta la misma, y poner de relieve que los que se denominan así no son tal, sino una subdivisión dentro de un nombre de dominio de primer nivel. En concreto, un nombre de dominio de primer nivel nacional. No en vano debe puntualizarse que el establecimiento de subdominios ha sido una actuación realizada con carácter previo en el Reino Unido –bajo el dominio “.uk”- o Francia –bajo el dominio “.fr”-.

⁵⁵ Los nombres de dominio de tercer nivel son aquellos que pueden registrarse, en el caso de los nombres de dominio de código país de España, bajo los indicativos de “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” y “.edu.es”.

⁵⁶ Ahora bien, CARBAJO CASCÓN, F. (2003) “Disposición adicional sexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red”. En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson Aranzadi, Navarra, p. 1869, dispone que la dicción literal del apartado cuarto de la Disposición Adicional Sexta de la LSSI-CE, podría ser reputada de oscura y ambigua. Como se recordará en la misma se determina que los nombres de dominio, bajo el código “.es”, se asignarán a la primera persona que tenga derecho a ello y, seguidamente, de forma aparentemente contradictoria, se dispone que nadie puede tener un derecho preferente a la obtención de un nombre de dominio.

⁵⁷ El principio de prioridad se refiere al registro ante la autoridad que sea competente para la asignación de nombres de dominio, pero no tiene en consideración la eventual preexistencia de signos distintivos. De esta manera, el principio de prioridad podía actuar como estímulo para aquellos que intentaban utilizar comercialmente marcas ajenas.

lo solicite. En este ámbito, se identifica con el principio *first come first served* –que sería similar al aforismo latino *prior tempore potior iure*–, y habrá de respetarse los requisitos previstos en el Plan Nacional. A tal efecto, deberán observarse una serie de exigencias que se refieren a que el nombre de dominio no haya sido previamente asignado –se omite toda referencia a que deben tratarse de nombres de dominio, naturalmente, concedidos por Red.es–; que se cumplan las normas de sintaxis⁵⁸ –en gran medida deberá tenerse en cuenta el elenco de términos prohibidos del art. 11, así como la lista de nombres de dominio de segundo nivel del art. 7 que son objeto de reserva o prohibición⁵⁹–; y, finalmente, que se tengan en consideración el resto de las normas comunes y específicas para la asignación de dominios de segundo y de tercer nivel.

En cuanto a la legitimación para solicitar la asignación de nombres de dominio de segundo nivel, bajo el código “.es”, la ostentarán tanto las personas físicas o jurídicas como las entidades sin personalidad que tengan intereses o que mantengan vínculos con España –repárese, en cualquier caso, en la indeterminación de esta última referencia–. Una vez que haya sido asignado un nombre de dominio a su titular, la asignación da a este último su derecho a utilizarlo, naturalmente cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Plan Nacional aplicable a nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España. Tales presupuestos se encuentran vinculados con el respeto de los derechos y obligaciones derivados de la asignación y el mantenimiento de los nombres de dominio, el cumplimiento de las normas comunes para la asignación de nombres de dominio de segundo y de tercer nivel, y el mantenimiento de las demás condiciones aplicables específicas sobre la asignación de nombres de dominio de segundo y de tercer nivel.

⁵⁸ Tales normas determinan que los nombres de dominio deben estar formados por las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos (0 a 9) y el guión (-). Además, el primer y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión, los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser “xn—”, la longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres, y la longitud máxima admitida para los dominios de segundo y tercer nivel es de 63 caracteres. La ICANN para el registro de nombres de dominio territoriales. Sin embargo, la Orden ITC/1542/2005 prevé la posibilidad de utilizar en los nombres de dominio todas “las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, lo que incluye los caracteres “ñ” y “Ç”, que no pertenecen al alfabeto inglés.

⁵⁹ El 12 de septiembre de 2005 se aprobó una Instrucción del Presidente de la entidad pública empresarial Red.es en la que se determinan tanto las listas de términos reservados como las listas de términos prohibidos que no pueden ser objeto de asignación libre bajo el dominio “.es”.

Una de las novedades más significativas que introdujo el Plan Nacional de 2005, que comentamos, es la posibilidad de transmitir⁶⁰ voluntariamente los nombres de dominio registrados bajo el indicativo de código país “.es”. De hecho, el apartado duodécimo del citado Plan Nacional regula la transmisión voluntaria del nombre de dominio, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en el Plan. A tal efecto, dispone que toda transmisión voluntaria deberá contar con la aprobación del antiguo titular del nombre de dominio, ser comunicada a la autoridad de asignación, con carácter previo, a la correspondiente modificación de los datos de registro del nombre de dominio y ser formalizada por el antiguo titular de acuerdo con los procedimientos que establezca la autoridad de asignación⁶¹.

2.3.2. Conflictos que pueden suscitarse

La relevancia que, en la práctica, puede llegar a ostentar el registro de los signos distintivos, a modo de nombres de dominio, ha quedado patente teniendo en consideración la extraordinaria proliferación de conflictos que se han suscitado entre los titulares de los nombres de dominio y determinados terceros titulares de algunos signos distintivos protegidos.

Dentro de los conflictos que habitualmente se originan, en el escenario que planteamos, ocupan una posición muy destacable aquellos que tienen lugar por la utilización de los nombres de dominio con objetivos de marcado carácter distintivo –bienes y/o servicios, así como actividades empresariales–.

⁶⁰ En otro orden de cuestiones, podemos referirnos al caso de la transmisión abdicativa. Siempre será posible que el titular del nombre de dominio se obligue frente a un tercero a renunciar al mismo, o a dejarlo caducar, de forma que, después, ese tercero solicite ese mismo nombre de dominio ante la entidad Red.es. No obstante, tal operación no resulta plenamente segura, ya que, entre el momento de la cancelación del nombre de dominio y la nueva solicitud por el adquirente, puede suceder que un tercero se adelante y solicite el dominio. Tal riesgo fue apuntado por BELDA CASANOVA, C. (2001) “La intervención notarial en la acreditación y transmisión de los dominios de Internet”, *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 40, pp. 292 y 293.

⁶¹ Otra forma de transmisión, que estaba contemplada en el Plan Nacional de 2003, es la relativa a los casos de sucesión universal *inter vivos o mortis causa*, así como la cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio. En tales supuestos, el párrafo segundo del apartado duodécimo establece que el sucesor o cesionario podrá seguir utilizando dicho nombre de dominio con dos condiciones. Por un lado, que cumpla las normas de asignación de nombres de dominio bajo el indicativo “.es” y, por otro, que solicite de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

De hecho, normalmente, los empresarios que ostentan ciertos derechos sobre algunos signos distintivos que emplean en el mundo físico y/o tradicional, pretenden, en muchos casos, hacer uso de los mismos en el espacio virtual. Tal extremo acontece, en gran medida, en el caso de los nombres de dominio. En efecto, dada la notable proyección que, en la actualidad, presenta la Red, los empresarios suelen reproducir como nombres de dominio los signos distintivos de su empresa⁶² con la finalidad de que los usuarios de Internet puedan localizar, de manera sencilla, el sitio Web que contiene los bienes y/o servicios ofertados por la empresa en cuestión⁶³.

En el Derecho español, cuando los nombres de dominio se utilicen con finalidad distintiva en el ámbito del comercio electrónico, no existe normativa completa y pormenorizada que discipline los conflictos que, en su caso, se susciten entre tales nombres de dominio, bajo el código “.es”, y los signos distintivos que son objeto de salvaguarda en virtud de la normativa española que ampara los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, tanto la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el vigente el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet, bajo el código del país correspondiente a España (“.es”), se refieren a este particular.

El art. 34.1 de la Ley de Marcas determina que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Tal derecho presenta dos grandes proyecciones o vertientes. Por un lado, de carácter positivo que supone que el titular de dicha marca pueda utilizarla, en el tráfico económico, de manera exclusiva. Y, por otro, en sentido negativo que representa que el titular de tal derecho podrá impedir a los terceros la utilización de la marca en el tráfico económico, si no ha mediado su previo y preceptivo consentimiento. En este último sentido, a tenor de lo establecido por el art. 34.2.e) de

⁶² El exceso de protección de los titulares de marcas frente a los nombres de dominio, lo que, en cierta medida, incentiva las reclamaciones, al efecto, ha sido reseñada, entre otros, por FLINT, D. (2000) “It’s my party and i’ll cry if I want to!”, *Business Law Review*, pp. 123 y 124.

⁶³ Nótese que, a través de los nombres de dominio, los empresarios consiguen identificarse en Internet, permitiendo, además, que los usuarios y consumidores asocien su actividad económica a una denominación que puede o no ser la misma que en el mundo físico. Así, por ejemplo, existen empresas que se han dado a conocer en el entorno electrónico con el nombre de un bien y/o servicio, cuando su nombre en el espacio tradicional es otro, pero, como consecuencia de la relevancia comercial de ese bien y/o servicio, con buen criterio, han decidido seguir utilizándolo en Internet.

la propia Ley de Marcas, el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros empleen el signo en redes de comunicación telemática, pero también como nombres de dominio⁶⁴.

Si el nombre de dominio reproduce un signo distintivo con el ánimo de perjudicar, de forma flagrante, al titular del signo distintivo –denominado *domain grabbing*⁶⁵–, podemos distinguir, a su vez, dos supuestos diferentes. Por un lado, cuando el nombre de dominio, que sea idéntico o similar al signo distintivo, se utilice, en el tráfico económico, con finalidad distintiva, respecto al contenido del sitio Web correspondiente, para bienes y/o servicios que sean iguales o semejantes, dicha conducta podrá ser reprimida a través del Derecho de marcas. Por otro lado, si el sitio Web funcionara bajo un nombre de dominio que sea plenamente idéntico a un determinado signo distintivo, pero no tenga contenido alguno, dicho acto podría ser considerado como un acto de competencia desleal⁶⁶ (sobre todo cuando el que ha registrado el dominio ha actuado de mala fe⁶⁷).

⁶⁴ De acuerdo con la Ley de Marcas, anteriormente vigente, también resultaba posible sancionar supuestos de identidad o semejanza de nombre de dominio-marca. En este sentido, HERNANDO DE LARRAMENDI, L. (2000) “El uso como dominio de una marca registrada”. En *Homenaje a M. Currol Suñol. Estudios sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, p. 349.

⁶⁵ En relación al mismo, entre otros, sugerimos STOTTER, M. (2001) “Domain Namen International”. En MAYER-SCHÖNBERGER, V. y FALLENBÖCK, M. (Eds.), *Das Recht der Domain Namen*, Manz, Wien, pp. 169-188; PECHAN, L. (2012) “Domain grabbing in Germany: limitations of trade mark protection and how to overcome them”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, núm. 3, pp. 166-175.

⁶⁶ Respecto de la Ley de Competencia Desleal habrá, deberá tenerse en cuenta, de modo particular, los arts. 6 y 12. El primero se ocupa de los actos susceptibles de generar confusión o asociación en el mercado, mientras que el artículo 12 se refiere a la explotación de la reputación ajena, considerándose desleal el empleo de signos distintivos ajenos.

⁶⁷ La persona que registra el nombre de dominio pretendiendo la consecución de un lucro posterior, generalmente la venta del dominio por un precio sensiblemente superior a aquél por el que se registró, actúa de mala fe. Los sitios Web que se encuentran en direcciones piratas suelen obedecer a una de estas tres posibilidades: pueden contener los datos del registrante; un mensaje de bienvenida y una dirección de correo electrónico válida para contactar con el titular del dominio; o, finalmente, contenidos que puedan atentar contra el buen nombre o reputación de la persona jurídica o los productos a que se refiera el signo distintivo registrado. Los conflictos que planteamos, como pone de manifiesto la práctica, generalmente se están resolviendo por la vía extrajudicial. Hace algunos años, las entidades titulares de un signo distintivo optaban por comprar el dominio, pero ahora tanto los tribunales del orden jurisdiccional, así como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI tienden a uniformizar los criterios de resolución de

En este último sentido, durante los últimos años, ha sido relativamente habitual una práctica en virtud de la cual se han registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ciertamente conocidas con la única finalidad de vendérselo al titular de la misma. Llama la atención el hecho de que, para forzar la compra, el ocupador, en determinadas ocasiones, ha incluido en el sitio Web material de carácter pornográfico. Otra técnica parcialmente similar, aunque no idéntica, consiste en el registro de nombres de dominio muy parecidos al signo distintivo en el que consiste la marca con el único objetivo de obtener los clientes de la empresa conocida cuyas letras hayan sido tecleadas de manera incorrecta. La denominación acuñada para referirse a estos últimos dominios enunciados es *oops domains*.

La actividad ilícita de apropiación de marcas ajenas mediante la atribución de nombres de dominio es una especie de secuestro o usurpación⁶⁸—denominada *cybersquatting*⁶⁹—. Existe también la figura del almacenista *—warehouser—*, que registra un conjunto de nombres de dominio, para, posteriormente, subastarlos, en la propia Red, al mejor postor.

Cuando el nombre de dominio, que sea idéntico o similar a la marca, se utilice para comercializar bienes y/o servicios será de aplicación el Derecho de marcas, tanto si los bienes y/o servicios para los que se utiliza el nombre de dominio son idénticos o similares a aquéllos para los que se registró la marca o el signo distintivo, implicando un riesgo de confusión en el público, como si no lo son, pero, por tratarse de una marca notoria o renombrada⁷⁰, el uso del nombre

conflictos, tanto aplicando las normas sobre competencia desleal, como a través del empleo de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por la ICANN, de la que, a continuación, nos ocuparemos.

⁶⁸ La usurpación del nombre de dominio representa una interesante oportunidad de negocio, ya sea para explotar la reputación ajena, para denigrarla o para obtener un lucro con el ofrecimiento de aquel nombre de dominio al titular de la marca al que aparezca asociado. Sobre la posibilidad de asegurar este riesgo, nos remitimos a RODRÍGUEZ DELGADO, J.P. (2011) “E-Risk en el siglo XXI: la usurpación de nombres de dominios como riesgo asegurable”. En *I Congreso sobre las Nuevas Tecnologías y sus repercusiones en el seguro: Internet, Biotecnología y Nanotecnología*, Fundación Mapfre, Madrid, pp. 111-130.

⁶⁹ Para reprimir este tipo de prácticas en los Estados Unidos se aprobó la *Anti-cybersquatting Consumer Protection Act*, vigente desde el 29 de noviembre de 1999.

⁷⁰ La marca renombrada es aquella que goza de un especial reconocimiento o prestigio en el mercado. Es, como afirma MATHELY, P. (1994) *Le Nouveau Droit Français des marques*, Éditions JNA, París, p. 11, un signo notablemente difundido en el mercado que “es citado con estruendo en la publicidad”. Asimismo, es aquella que, siendo conocida en los círculos interesados, sus-

de dominio puede indicar una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca o puede implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada. Sin embargo, para que el titular de la marca haga uso de su facultad para ejercer el *ius prohibendi* es necesario tanto que el tercero utilice en el tráfico económico un nombre de dominio idéntico o similar al signo distintivo constitutivo de marca, como que dicho nombre de dominio sea utilizado con una función distintiva, es decir, vinculado a bienes y/o servicios que se comercializan, ya que únicamente así podrán concurrir los presupuestos que permiten ejercer las facultades al titular de la marca.

Por otro lado, el Plan Nacional de 2005 aplicable a los nombres de dominio de Internet, bajo el código “.es”, incluye limitadas previsiones respecto a los conflictos que se pueden plantear como consecuencia de la utilización de un signo distintivo como un nombre de dominio. En este sentido, en primer lugar, determina que la autoridad de asignación podrá suspender, como medida cautelar⁷¹, o, en su caso, cancelar los nombres de dominio que incluyan términos o expresiones cuyo tenor literal pueda vulnerar, entre otros, los derechos de propiedad industrial⁷². Y, en segundo lugar, se refiere a que la responsabilidad⁷³, en relación con el uso de un nombre de dominio y el respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual le corresponde a la persona u organización a la que se le haya asignado dicho nombre de dominio⁷⁴.

cita en los consumidores unas expectativas sumamente positivas en relación al nivel de calidad de los productos y/o servicios diferenciados por ella. En suma, constituye un signo susceptible de evocar en los consumidores y/o usuarios una imagen notablemente positiva.

⁷¹ Será necesaria la fundada apariencia de buen derecho *-fumus boni iuris-* de las pretensiones del demandante, así como el peligro de demora *-periculum in mora-* de la sentencia, o riesgo de su ineficacia futura.

⁷² En este sentido, señalaba hace varias décadas, FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1978) “El daño irreparable sufrido por la marca usurpada: medidas para remediarlo”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 5, pp. 351-370, que la medida cautelar de cesación inmediata en el uso de la marca imitadora, por parte del imitador, como el único instrumento eficaz para evitar el daño irreparable que causa toda imitación de marca cuyas consecuencias no pueden, por su naturaleza, compensarse plenamente con indemnizaciones monetarias.

⁷³ Quedan exentos de toda responsabilidad los agentes registradores acreditados que, en su caso, hayan prestado sus servicios en el registro del nombre de dominio respecto al que se suscite algún conflicto.

⁷⁴ Por consiguiente, de todo ello, puede colegirse que se amplía el espectro de protección frente a los titulares de nombres de dominio. De este modo, no centrándose únicamente en marcas y nombres comerciales.

Los conflictos que se plantean entre los signos distintivos y los nombres de dominio, presentan la dificultad de la determinación de la competencia judicial para la resolución de los mismos⁷⁵. Frente al carácter territorial de los signos distintivos, que desarrollan sus efectos en el territorio en el que han sido registrados (lo que permite la coexistencia de signos distintivos idénticos en diferentes territorios), los nombres de dominio, son únicos, pero tienen una difusión de alcance mundial, lo que suscita un problema para determinar tanto el Tribunal competente como la legislación aplicable con el fin de poder hacer efectivos los derechos correspondientes al titular de la marca o signo distintivo.

En este sentido, la normativa española –art. 22.3 de la Ley Orgánica, de 1 julio de 1985, del Poder judicial- y comunitaria -Reglamento 2001/44/CE, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil- establecen que el titular de un signo distintivo podrá ejercer las acciones que le correspondan para el pleno ejercicio de sus derechos frente al titular del nombre de dominio, en caso de que surja un conflicto entre ellos, ante los Tribunales del lugar de residencia de este último, pero también ante los Tribunales del lugar donde se haya producido el hecho dañoso.

Asimismo, conviene referirse a la creación, por parte de la Disposición Adicional Primera, del Plan Nacional de 2005, de un sistema específico de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio registrados bajo la terminación “.es”⁷⁶. Se trata de un sistema aplicable cuando se planteen diferencias entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad industrial protegidos en España –nombres comerciales, marcas protegidas y denomina-

⁷⁵ GARCÍA VIDAL, A. (1999) “Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 20, pp. 473-488, comenta las primeras sentencias dictadas en España sobre esta sugerente cuestión.

⁷⁶ Repárese, en cualquier caso, que la posibilidad de crear un sistema extrajudicial de conflictos ya se contemplaba en el Plan Nacional de nombres de dominio previo al actualmente vigente. En efecto, la Disposición Adicional Segunda del Plan derogado se pronunciaba en el sentido de que Red.es podría establecer la creación del mismo. La actual normativa, sin embargo, se postula en términos imperativos, dado que determina que Red.es establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos en la materia. Por otro lado, los titulares de nombre de dominio bajo “.es”, se someten, con la sola firma del contrato de registro firmado con Red.es, al procedimiento extrajudicial, con plena aceptación de su normativa. Trámite que, si bien no es gratuito, resulta más ágil y económico que el procedimiento jurisdiccional.

ciones de origen⁷⁷-, nombres de empresas, denominaciones oficiales o reconocibles de Administraciones Públicas u organismos públicos españoles⁷⁸.

Como puede deducirse del actual Plan, la resolución del proveedor de servicios de resolución de controversias será preceptiva para ambas partes, así como para Red.es⁷⁹. Todo ello, salvo que en los treinta días naturales siguientes a la notificación, las partes ejerciten acciones judiciales. Por consiguiente, de no hacerlo en tal plazo, puede inferirse que finalizará la posibilidad de acudir a los tribunales. Sobre esta sugerente cuestión, debe tenerse en consideración el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país relativo a España⁸⁰ (que entró en vigor el pasado 8 de noviembre de 2005⁸¹). Entre los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos –habilitados desde comienzos de 2006⁸²– se encuentra AECEM, Autocontrol⁸³, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,

⁷⁷ En relación a esta materia, MAROÑO GARGALLO, M.M. (2002) *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid.

⁷⁸ El legislador español sigue la línea de otros registradores de Internet, como en el Reino Unido –Nominet UK–, mediante el *Dispute Resolution Service*.

⁷⁹ Este Reglamento erige al trámite extrajudicial, como requisito de procedibilidad jurisdiccional, si consideramos su carácter obligatorio. No obstante, ciertos autores se pronuncian en un sentido contrario como MEDRANO i MOLINA, J.M. (2004) “La Tutela de los Nombre de Dominio a Través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN”, *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, Vol. 16, núm. 1, para quien existe la posibilidad de una tramitación simultánea de un procedimiento alternativo y otro judicial.

⁸⁰ Sobre esta materia, véase RAMOS HERRANZ, I. (2006) “Propiedad industrial e intelectual. Los nombres de dominio continúan”, *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 70, pp. 33-40. Tal Reglamento, en su art. 2, contiene una definición de lo que ha de entenderse por derechos previos a la hora de determinar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

⁸¹ Esta cuestión es ampliamente examinada por VIDAL PORTÁBALES, I. (2007) “El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») de 7 de noviembre de 2005”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 28.

⁸² La primera demanda en aplicación del procedimiento que comentamos fue recibida por AECEM el 2 de marzo de 2006 (asunto “siemsa.es”) siendo resuelta el 24 de abril de 2006. El resultado fue la estimación de la demanda y consiguiente transferencia del nombre de dominio a la demandante.

⁸³ Autocontrol cuenta con un listado, comunicado a Red.es, de acreditados y prestigiosos expertos en Derecho español en resolución extrajudicial de conflictos. Estos últimos se encuentran plenamente capacitados para resolver las controversias relativas a nombres de dominio,

Industria y Navegación de España, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El demandante tiene libertad para presentar su demanda ante cualquiera de estos proveedores, que designarán a uno de los expertos habilitados para resolver el asunto.

Cuando se viola una marca, por medio de un nombre de dominio, la eventual transferencia del nombre de dominio lesivo a favor del demandante es la medida más efectiva para garantizar que no se va a volver a ver infringida la marca por ese nombre de dominio⁸⁴. Este tipo de pretensiones supone el ejercicio de una acción reivindicatoria del nombre de dominio⁸⁵. Esta última, con la orden correspondiente a la entidad de registro de que proceda a transferir el nombre de dominio, puede ejercitarse en los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias en materia de nombres de dominio⁸⁶.

En otro orden de cuestiones, cabe referirse, de forma somera, a los posibles conflictos que puedan plantearse, a la luz de la normativa española, entre, por un lado, el titular de un nombre de dominio que haya alcanzado cierta popularidad y reconocimiento en el mercado y los terceros que, teniendo en cuenta tal aspecto, sirviéndose de tal prestigio, pretendan registrar ciertos signos distinti-

bajo la terminación “.es”, entre el titular del mismo y un tercero, de manera motivada y dentro del respeto a las normas de procedimiento establecidas por Red.es. Las resoluciones dictadas por los expertos, tras ser comunicadas a las partes, se hacen públicas.

⁸⁴ En determinados supuestos, los Tribunales españoles no han ordenado a la entidad de registro del nombre de dominio litigioso la transferencia directa de este último a favor del demandante. No obstante, han intentado conseguir el mismo resultado por otras vías. Así, han impuesto al demandado que sea él quien proceda a transferir el nombre de dominio a favor del demandante. Se justifica tal proceder como una medida que tiende a asegurar los pronunciamientos condenatorios de la sentencia. Además, se impone la obligación de realizar la transferencia en un determinado plazo, con los apercibimientos oportunos para el caso de incumplimiento. En este sentido, entre otras, la SJPI de San Bartolomé de Tirajana de 30 de julio de 2001; SJPI de San Bartolomé de Tirajana de 10 de diciembre de 2001; SAP de Madrid de 23 de diciembre de 2005 (JUR 2006/64318); SAP de Valencia de 25 de julio de 2007 (JUR 2007/355901); y Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 17 de enero de 2008 (JUR 2008/54814).

⁸⁵ Ahora bien, como pone de manifiesto GARCÍA VIDAL, A. (2008) “La acción reivindicatoria de un nombre de dominio”, *La Ley*, núm. 6980-6982, en la legislación española y comunitaria de marca no está prevista, de manera expresa, esta acción reivindicatoria, si bien tampoco lo está en la legislación imperante en materia de competencia desleal.

⁸⁶ Para un estudio sobre la naturaleza jurídica de estos procedimientos, nos remitimos a GARCÍA VIDAL, A. (2008) “Registrazione e gestione dei nomi a dominio”, *AIDA. Annali italiani di diritto di autore, della cultura e dello spettacolo*, Giuffrè, Milano, pp. 385 y sigs.

vos –bien como marca bien como nombre comercial- con la misma denominación que el nombre de dominio⁸⁷.

Ante la situación que planteamos, en el ordenamiento jurídico actualmente vigente, el titular de un determinado nombre de dominio, bajo la terminación “.es”, no tiene a su alcance medios legales en virtud de los cuales pueda impedir que un tercero registre un signo distintivo idéntico al nombre de dominio registrado. Ahora bien, en el supuesto de que el nombre de dominio identificara al titular del mismo, este último podría oponerse al registro del signo distintivo –como marca y/o nombre comercial-, cuando el nombre de dominio le identificará⁸⁸. Además, según el art. 51.b) de la Ley de Marcas, el titular del nombre de dominio asignado podría, en cualquier caso, oponerse a dicho registro alegando como causa de nulidad absoluta de la marca o del nombre comercial que, en la solicitud de dicho registro, el solicitante ha actuado de mala fe.

3. LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Hace más de una década, ICANN elaboró unas reglas para resolver los litigios relativos a los nombres de dominio⁸⁹. Se trata de una normativa orien-

⁸⁷ En cuanto al acceso de nombres de dominio al Registro Mercantil Central, véase DÍAZ GÓMEZ, M.A. (2001) “Nombre de dominio preexistente y acceso al Registro Mercantil Central de denominación social. Comentario a la RDGRN de 10 de octubre de 2000”, *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 17, pp. 299-320; MARÍN LÓPEZ, J.J. (2002) “Nombre civil, denominación social y nombres de dominio”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, núm. 10, pp. 9-64, especialmente p. 48.

⁸⁸ La utilización de nombres de personas físicas, como nombres de dominio, para atraer visitas a un sitio Web que ofrece determinados productos y/o servicios, puede generar una lesión del derecho al honor e intimidad personal. Tal extremo acontecerá si el nombre de dominio utilizado perjudica dicha intimidad personal y/o el honor de ciertas personas. Respecto de los derechos de la personalidad, una de las normas que deberá tenerse en consideración es lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, ya que determina que son intromisiones ilegítimas la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Interesa reseñar que la jurisprudencia alemana ha sido pionera en la resolución de estos conflictos, que, en tal Estado, han girado en torno a la violación del derecho al nombre consagrado en el parágrafo 12 del BGB. Sobre este particular, ERNST, S. (1997) “Deutsche Stadte im Internet und das Namensrecht”, *NJW -CoR*, núm. 7, pp. 426 y sigs.

tada, sobre todo, aunque no exclusivamente, a terminar con los problemas de *cybersquatting*⁹⁰. Nos referimos a la denominada política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999⁹¹, completadas por un Reglamento o *Rules* de 24 de octubre de 1999⁹². Este último es objeto de complemento a través de Reglamento adicional del proveedor de servicios de resolución de controversias administrativas seleccionado⁹³. El sistema ha funcionado, con enorme eficacia, logrando restituir a los titulares de las marcas una serie de dominios de Internet usurpados por terceros.

Diversos organismos internacionales aplican la mencionada política de ICANN, como, por ejemplo, el *National Arbitration Forum* y *The Asian Domain Name Disputes Resolution Centre*⁹⁴. Ahora bien, el foro más relevante en el que se aplican las normas de ICANN es la OMPI/WIPO, en cuyo seno se ha organizado un Centro internacional -Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁹⁵-, que ha resuelto numerosos casos sobre la titularidad de estos dominios, objeto de ataque por *cybersquatters*⁹⁶.

⁸⁹ No en vano se trata de una de las ODR que más éxito ha alcanzado. Prueba de ello es el creciente número de casos que, a través de esta vía, se vienen resolviendo hasta el momento.

⁹⁰ Antes de la aprobación de tal política, gran parte de estos casos se terminaban resolviendo con el pago, por parte del titular de la marca afectada, de la cuantía acordada en las negociaciones efectuadas con el registrante del nombre de dominio que, en numerosas ocasiones, obtenía un enriquecimiento muy por encima de la inversión que originariamente había realizado para el registro del nombre de dominio. En este sentido, AGUSTINOY GUILAYN, A. (2002) *Régimen jurídico de los nombres de dominio*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 26 y 27.

⁹¹ Para conocer los trabajos preparatorios de la política uniforme en el marco de la OMPI, nos remitimos a GÓMEZ SEGADÉ, J.A. (1996) "OMPI: Marcas y nombres de dominio en Internet", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 17, pp. 1156-1157.

⁹² Mientras que la política uniforme ostenta cierto carácter programático, el Reglamento tiene una naturaleza procesal siendo, además, subsidiario respecto de la mencionada política uniforme.

⁹³ Nos referimos al Reglamento Adicional, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

⁹⁴ Además de los mencionados, también se inspiran en la política uniforme de la ICANN el procedimiento alternativo de solución de controversias diseñado para los nombres de dominio «.eu» en el Reglamento 874/2004 -arts. 22 y siguientes- o el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio «.es» establecido por la Instrucción del Director General de la entidad «Red.es» de 7 de noviembre de 2005.

⁹⁵ El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, creado en 1994 como servicio de la Oficina

En este último sentido, la finalidad de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN, insistimos, consiste en establecer el marco jurídico para la solución de controversias entre los titulares de nombres de dominio y terceros titulares de marcas anteriores, como consecuencia del registro y utilización abusiva por los primeros de nombres de dominio en Internet⁹⁷.

El foro internacional creado por el ICANN y, en especial, los servicios de solución de controversias, que inicialmente fue cuestionado, ha tenido una aceptación generalizada. De hecho, cabe determinar que entre los demandantes, que han depositado su confianza en la política uniforme para resolver sus controversias, figuran empresas de todos los sectores del comercio, reconocidas a nivel mundial, pequeñas empresas y particulares radicados en los más diversos espacios del globo⁹⁸.

Antes de efectuar una exposición, de carácter somero, sobre el procedimiento administrativo ideado, debemos puntualizar que tanto la política uniforme como el Reglamento representan una vuelta *al ius commune*. De hecho, puede

Internacional de la OMPI, ofrece mecanismos alternativos a la vía judicial para la solución de controversias comerciales entre partes privadas en relación con la propiedad intelectual.

⁹⁶ A propósito de esta materia, BALLARINO, T. (1998) *Internet nel mondo della legge*, Cedam, Padova, pp. 196-202; IMMENGA, U. LÜBBEN, N. y SCHWINTOWSKI, H.P. (2000) *Das internationale Wirtschaftsrecht des Internet*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden; BALLÉS BOTEY, M. (2001) "El proceso cuasi-arbitral en conflictos relativos a nombres de dominio", *Anuario de Justicia Alternativa*, núm. 2; PEINADO GRACIA, J.I. y MARTÍN SERRANO, J.M. (2001) "Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio (GTLD)", *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 16, pp. 3-50; MOURA VICENTE, D. (2002) "Problemática internacional dos nomes de dominio". En *Direito Internacional Privado. Ensaios*, Vol. 1, Almedina, pp. 167-192; VON HASE, A.M. (2002) "Litiges relatifs au commerce électronique et à l'arbitrage: obstacles juridiques et enjeux". En CHATILLON, G. (Dir.), *Le droit international de l'Internet*, Bruylant, Bruxelles, pp. 595-618; VICENT CHULIÁ, F. (2003) *Introducción al Derecho Mercantil*, 16ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 720-721; HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2008) "Los consumidores y usuarios en el entorno digital de Internet: la responsabilidad civil extracontractual de los proveedores o "ISP". En COTINO HUESO, L. (Coord.), *Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías*, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 649.

⁹⁷ No obstante, debe repararse en que la propia política uniforme excluye cualquier consideración en materia de indemnización.

⁹⁸ Asimismo, debemos precisar que, en el procedimiento extrajudicial que comentamos, los demandantes han visto reconocida su pretensión en aproximadamente un 80% de los casos resueltos, obteniendo, además, la transferencia de los nombres de dominio objeto de litigio.

afirmarse que la aplicación de la política uniforme es una vuelta a los principios generales del Derecho y a la creación de unas reglas de protección de la actividad económica y comercial. Lo protegido, al menos de manera inicial, es la propiedad inmaterial de la empresa —y, en gran medida, la que consiste en los derechos marcarios—. Posteriormente, la política uniforme también ha tutelado los nombres de personas físicas. Sin embargo, cabe insistir que el sujeto de derechos a proteger es, en todo caso, la organización empresarial.

3.2. PRESUPUESTOS PARA LA RECLAMACIÓN

La política uniforme ha adquirido el carácter de norma internacional aceptada para la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Entre sus objetivos principales persigue dos grandes fines. Por un lado, atajar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio con el fin de ofrecerlas, posteriormente, a sus titulares legítimos a cambio de una contraprestación económica —generalmente muy elevada—. Y, por otro lado, resolver las controversias que se planteen en ese ámbito.

El documento que analizamos —que no es sino la política uniforme— se aplica a la resolución de conflictos que se planteen entre los nombres de dominio genéricos y los relativos a los nombres de dominio de código país, cuyas entidades registradoras hayan optado por esta política para la resolución de conflictos. En nuestro caso, para el nombre de dominio “.es”, el ESNIC, como entidad encargada del registro, ha optado por definir, ella misma, un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio.

Además, la política uniforme fue diseñada para ofrecer al demandante la posibilidad de presentar la demanda ante el proveedor de solución de controversias de su elección. Si bien, podría cuestionarse la idoneidad de la medida, no difiere demasiado de otros ámbitos de solución de controversias en los que los demandantes eligen el foro ante el que desean que su causa sea examinada.

Los requisitos que deben concurrir —cumulativamente— para presentar una demanda⁹⁹ conforme a la política uniforme son los que se determinan en el artículo 4 de la misma, que básicamente hacen referencia a:

⁹⁹ Sobre las particularidades de la demanda, BAL FRANCÉS, E. (2010) “Reacciones jurídicas ante los ataques que se pueden producir a través de páginas webs”, *La Ley*, núm. 7531.

1. Poseer un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos. La comparación –a tenor del art. 4.a).i de la política uniforme– se realizará entre nombre de dominio y marca¹⁰⁰, y no sobre los productos o servicios incluidos. La ampliación de los criterios para apreciar la identidad se ha efectuado desde la utilización del riesgo de confusión, como elemento determinante, no siendo necesaria una identidad total. Al hilo del presente presupuesto, debemos manifestar que es necesario destacar que, aunque la identidad es un parámetro que la política uniforme considera como relevante, para determinar el inicio del procedimiento administrativo obligatorio¹⁰¹, de los tres presupuestos que necesariamente han de existir, en cierta medida, es el de menor relevancia. En todo caso, representa un parámetro que favorece la determinación de que el dominio ha sido utilizado o registrado de mala fe. La identidad o semejanza contribuye a complementar el análisis de los otros presupuestos que, a continuación, veremos.
2. No tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio registrado. La política uniforme, dedica el art. 4.c) a enumerar un elenco de circunstancias que, una vez probadas, determinarán el legítimo interés en el nombre de dominio del demandado.
3. Tener un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. De los tres presupuestos en que debe fundamentarse toda demanda, presentada al amparo de la política uniforme, ante cualquier proveedor competente, es el más controvertido. La política uniforme en el apartado 4 b), denominado pruebas de registro y utilización de mala fe, trata, en virtud de presunciones¹⁰², de determinar cuándo un dominio es registra-

¹⁰⁰ Ahora bien, ciertas decisiones del centro de arbitraje y mediación de la OMPI utilizan como criterios para confirmar o desestimar la identidad entre una marca y un nombre de dominio no el tenor literal de los mismos, sino el factor de notoriedad que revista la marca o el nombre de dominio.

¹⁰¹ En efecto, es un procedimiento de carácter plenamente obligatorio. Ningún titular de nombres de dominio sujeto a la política uniforme podrá sustraerse del mismo. Su obligatoriedad básicamente estriba en la aplicación de la presente política como presupuesto para poder registrarse.

¹⁰² La relación de presunciones contenidas es *numerus apertus*, pudiendo utilizarse otras diferentes que la parte demandante o el propio panel estimen oportunas.

do y usado de mala fe. La política uniforme ha introducido el registro y el uso de mala fe como dos circunstancias diferentes¹⁰³. Sin embargo, en diversas resoluciones ambas se aprecian de manera conjunta. En cualquier caso, se ha señalado que estos dos requisitos tienen una íntima relación. La mala fe puede surgir ya sea porque el solicitante de una marca actúe de forma fraudulenta frente al ente registrador, a lo largo del trámite de registro, ya sea porque, al solicitar la inscripción de la marca, el solicitante actúe en fraude de los derechos de un tercero. La mala fe frente al ente registrador se producirá en aquellos casos en los que el solicitante omita, de manera deliberada, datos fundamentales pero también cuando efectúe declaraciones inexactas a lo largo del trámite de registro de la marca. La mala fe frente a terceros concurrirá en aquellos casos en los que el solicitante trate de apropiarse fraudulentamente de la marca de un tercero por medio del trámite de registro¹⁰⁴.

La prueba de la concurrencia de estos requisitos corresponde al que presenta la demanda que deberá probar los mismos¹⁰⁵. La propia política uniforme establece algunos criterios conforme a los que se podrán probar los requisitos de tener derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio registrado y registro y concurrencia de mala fe en el registro y en el uso que se ha hecho y se está haciendo del nombre de dominio por el demandado.

¹⁰³ Esto ha determinado que algunos autores desdoble este tercer requisito en dos circunstancias diferentes, por lo que llegan a hablar -en este sentido- de cuatro requisitos, a saber: el registro de mala fe del nombre de dominio y el uso de mala fe de dicho nombre de dominio. Así, GEY, P. (2001) "Bad faith under ICANN's uniform dispute resolution policy", *EIPR*, núm. 11, pp. 512 y 513.

¹⁰⁴ Asimismo, puede distinguirse entre mala fe objetiva y mala fe subjetiva. Mala fe objetiva es aquella que resulta de la objetiva disconformidad de una determinada conducta con las exigencias de la buena fe. Tanto el artículo 7 del Código Civil como la cláusula general de prohibición de la competencia desleal se basan en el principio de buena fe objetiva. La antijuridicidad de un determinado comportamiento reside en la conculcación de las normas de conducta que emanan del principio de buena fe. El comportamiento sancionado no es aquel que el propio infractor pueda suponer que es ilícito -mala fe subjetiva-, sino antes bien el que resulta contrario a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas del comercio -mala fe objetiva-. Sobre esta cuestión, MOLINA BLÁZQUEZ, C. (1993) *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Montecorvo, Madrid.

¹⁰⁵ La prueba de la concurrencia de los requisitos citados plantea, en ciertas ocasiones, problemas a quienes presentan una demanda al objeto de obtener la cancelación o cesión a su favor de un nombre de dominio inscrito de forma abusiva por un tercero.

La política uniforme establece un grupo de normas de procedimiento, adaptadas a las circunstancias de una controversia en materia de nombres de dominio. Dispone de un servicio acreditado de proveedores de servicios de solución de controversias, así como de una lista de expertos imparciales de la que se pueden seleccionar los miembros de los grupos de expertos. La evolución de los hechos y los antecedentes de un caso se basan en una sola presentación que realiza cada una de las partes, salvo que un experto solicite información adicional -y no exista la garantía de que dicho experto pueda informarse por su cuenta-. Como regla general, es el demandante el que corre con los gastos del procedimiento administrativo, salvo que el demandado haya solicitado un grupo administrativo de expertos formado por tres miembros, en cuyo caso las partes compartirían el gasto. Finalmente, bien el demandante bien el titular del nombre de dominio, tiene plena libertad para acudir a los tribunales ordinarios antes o después del procedimiento de la política uniforme. En el caso de que el procedimiento ante los tribunales ordinarios se haya iniciado en los 10 días posteriores a la decisión adoptada, en virtud de la política uniforme, la situación jurídica del nombre de dominio en cuestión permanecer intacta -es decir, el nombre de dominio seguirá en poder de su titular- hasta que termine el procedimiento en los tribunales ordinarios¹⁰⁶.

Debemos poner de relieve que no nos encontramos ante un procedimiento arbitral, pero tampoco ante una mediación. En efecto, el procedimiento establecido por la política uniforme, así como por el Reglamento no es realmente un procedimiento arbitral. Si lo fuera, no se podría recurrir la decisión del experto ante la jurisdicción civil, salvo por causas de nulidad. Tampoco es, en sentido estricto, una mediación, dado que las partes quedan sometidas a la decisión del experto sin que puedan, en modo alguno, desvincularse de su de-

¹⁰⁶ Como comentamos, la decisión del proveedor de resolución de conflictos, encargado del conocimiento del asunto, puede ser discutido ante los tribunales. Tal aspecto, en ciertas ocasiones, ha sido aprovechado por adquirentes de nombres de dominio que, de esta manera, consiguen, de manera temeraria, frenar la ejecución de la decisión del experto que ha resuelto el asunto controvertido en vía administrativa previa. Por todo ello, los titulares de derechos legítimos se ven forzados a seguir un procedimiento judicial que un alto porcentaje de casos es lento y costoso. Es más, ahondando más, si cabe, en toda esta problemática debemos apuntar que alguna decisión judicial norteamericana ha llegado a admitir la revisión judicial de las decisiones adoptadas por el proveedor de resolución de conflictos. Véase, a este respecto, la decisión, de 16 de noviembre de 2001, en el asunto *Parisi v. NetLearning Inc.*, 139 FSupp2d 745 ED Va 2001.

cisión. La actividad del experto, en todo este orden de cuestiones, consiste en resolver en Derecho sobre una controversia relativa a la confrontación entre nombres de dominio y marcas o intereses legítimos.

3.3. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO: POSIBILIDADES

El órgano administrativo que conozca del conflicto podrá adoptar una de estas tres decisiones¹⁰⁷:

1. Denegar la demanda. En este sentido, resolverá que el nombre de dominio continúe utilizándolo el demandado. En este caso, el órgano competente concluirá que el demandante no ha probado la concurrencia de los tres requisitos exigibles en la demanda, a saber: el dominio idéntico o similar; la falta de derecho o interés legítimo del demandado sobre el nombre de dominio; y, finalmente, el registro y uso del dominio con mala fe.
2. Transferir el nombre de dominio. Se trata de que el nombre de dominio pase al demandante, en cuyo caso se entenderán probados los tres requisitos de la demanda, por lo que se ordenará que el nombre de dominio sea transferido al demandante, siempre que se entienda que tiene derecho a él, que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo y que, además, lo registró y lo ha utilizado de mala fe.
3. Cancelar el nombre de dominio. En esencia, como su propio nombre indica, persigue que se cancele el nombre de dominio. Esta resolución tendrá lugar cuando se resuelva a favor del demandante, pero éste no quiera utilizar el nombre de dominio objeto de conflicto. En este supuesto, estaremos cuando el mismo pueda resultar ofensivo para el mismo, y, por consiguiente, pida que se retire del mercado.

Una vez que el proveedor de servicios de solución de controversias notifique la decisión adoptada¹⁰⁸, en virtud de la política uniforme, a la empresa

¹⁰⁷ SANZ DE ACEDO HECQUET, E. (2000) "El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio (Comentario a la decisión del Panel del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de 23 de febrero de 2001, caso núm. D2000-1679, "Playboy International Enterprises, Inc")", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 21, pp. 535-556.

¹⁰⁸ Repárese, asimismo, en que la política uniforme no dispone de un procedimiento de apelación. Tal previsión, en parte, puede deberse al hecho de querer lograr que todo el procedimiento de solución de controversias sea rápido, rentable y eficiente y, de esa forma, sea un proceso

que registró el nombre de dominio objeto de la controversia, estará obligada a aplicarla¹⁰⁹. Esta aplicación obligatoria para, a título de ejemplo, transferir el nombre de dominio del demandado al demandante, debe hacerse efectiva en los 10 días siguientes a la notificación de la decisión, salvo que en ese período el demandado haya interpuesto un recurso ante los tribunales ordinarios y, a tal efecto, haya enviado una copia a la empresa que se encarga del registro. Al asumir la función fundamental prevista en la política uniforme de aplicar las decisiones que les son notificadas, las empresas que se encargan del registro obtienen un beneficio significativo que no es sino no tomar parte en la controversia. Las cuestiones sobre la vulneración, directa o indirecta, ya no son motivo de gran preocupación para estas empresas. Naturalmente, siempre que cumplan las obligaciones que establece el sistema de la ICANN y, en concreto, la política uniforme.

aún más accesible. El coste para presentar una demanda, de acuerdo a la política uniforme, es razonable, desde una perspectiva internacional, incluso para las partes de los países en desarrollo. La incorporación de un sistema de apelación podría, qué duda cabe, mejorar la calidad de las decisiones, si bien aumentaría, del mismo modo, los gastos para muchas personas que no dispusieran de otro medio para presentar una demanda reglamentaria -no obstante, este gasto adicional podría quedar reservado únicamente para la apelación-. La determinación de la composición de un órgano internacional de apelación será, también, una tarea poco sencilla de dilucidar. Actualmente, dado que la política uniforme es un procedimiento de carácter administrativo -a diferencia de un arbitraje vinculante- las partes se reservan el derecho a recurrir ante la jurisdicción ordinaria de sus respectivos países.

¹⁰⁹ La virtud del procedimiento actual, frente al anterior servicio de arbitraje de NSI, estriba en que la resolución de los actuales proveedores proporciona una solución provisional inmediatamente ejecutable por las empresas que proveen servicios de registro, por lo que, en consecuencia, se repone al aparente titular de mejor derecho en su dominio frente a la situación anterior que dejaba a las partes con el dominio en suspenso hasta que sobreviniese resolución judicial.

La Revista de Estudios Económicos y Empresariales recibió este artículo el 18 de junio de 2012 y fue aceptado para su publicación el 3 de septiembre de 2012.