

**ISABEL RAMOS HERRANZ**  
Profesora Titular de Derecho Mercantil  
Universidad Carlos III

450

# MARCAS *VERSUS* NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Prólogo de

**Agustín MADRID PARRA**  
Catedrático de Derecho Mercantil  
Rector de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla



**iustel**

# Índice

---

<b>Nota preliminar</b> .....	9
<b>Prólogo</b> .....	19
<b>Abreviaturas</b> .....	29

## CAPÍTULO I

### NOMBRES DE DOMINIO: CONCEPTO, NIVELES, REGISTRO Y REGULACIÓN

<b>I. Concepto</b> .....	33
<b>II. Niveles de los nombres de dominio</b> .....	36
§ 1. TOP LEVEL DOMAINS (TLDs).....	36
§ 2. SECONDARY LEVEL DOMAINS (SLDs).....	48
<b>III. Instituciones encargadas del gobierno y registro del Domain Name System (DNS)</b> .....	48
§ 1. ENTIDADES DE CONTROL DEL DNS .....	48
§ 2. ENTIDADES QUE PRETENDEN SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DEL DNS .....	51
<b>IV. Regulación</b> .....	62
§ 1. NORMAS EN EL PANORAMA DEL DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) .....	62
§ 2. NORMAS DE REGISTRO DEL ES-NIC —RED.ES— (CCTLD.ES).....	67
§ 3. REGULACIÓN EN LA LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO.....	72

## CAPÍTULO II

### NOMBRES DE DOMINIO COMO NUEVOS SIGNOS DISTINTIVOS

<b>I. Definición de signo distintivo</b> .....	77
<b>II. Nombres de dominio como signos distintivos atípicos</b> .....	79
§ 1. POSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN COMO SIGNO DISTINTIVO .....	79

§ 2. CONSECUENCIAS DE SU CALIFICACIÓN COMO SIGNO DISTINTIVO.....	85
<b>III. Otras calificaciones .....</b>	<b>86</b>

### CAPÍTULO III USOS PERMITIDOS DE MARCAS COMO NOMBRES DE DOMINIO

<b>I. Consideraciones introductorias .....</b>	<b>93</b>
<b>II. Marcas objeto de controversia: marcas denomina- tivas .....</b>	<b>93</b>
<b>III. Segunda parte de dirección de Internet idéntica o similar a una marca .....</b>	<b>93</b>
<b>IV. Nombres de dominio genéricos.....</b>	<b>95</b>
§ 1. AUSENCIA DE CONFLICTO: REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO GENÉRICOS .....	95
§ 2. EXISTENCIA DE CONFLICTO: FALTA DE UNIFORMIDAD, MARCAS NOTORIAS O RENOMBRADAS, <i>SECONDARY MEAN-</i> <i>ING</i> , MARCAS DE COMBINACIÓN Y MARCAS COMPUES- TAS .....	104
<b>V. Utilización del nombre o domicilio propios como nombre de dominio idéntico o semejante a una marca registrada.....</b>	<b>109</b>
§ 1. RÉGIMEN JURÍDICO DESDE EL DERECHO DE MARCAS ....	109
§ 2. NORMAS DE LOS REGISTROS DE INTERNET .....	117
<b>VI. Incorporación en el nombre de dominio de las características de un producto o servicio idénticas o semejantes a una marca registrada.....</b>	<b>120</b>
<b>VII. Licencia de marca para su uso como nombre de dominio .....</b>	<b>124</b>
§ 1. CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA UTILIZACIÓN COMO NOMBRE DE DOMINIO .....	124
§ 2. CONSENTIMIENTO TÁCITO PARA SU USO COMO NOM- BRE DE DOMINIO .....	126
§ 3. REGULACIÓN EN LA NORMA DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO BAJO .ES.....	128
<b>VIII. Uso de marca caducada como nombre de dominio.</b>	<b>129</b>
<b>IX. Uso de marca nula como nombre de dominio.....</b>	<b>130</b>

CAPÍTULO IV  
**PROHIBICIONES DE USO DE MARCAS  
 COMO NOMBRES DE DOMINIO**

<b>I.</b>	<b>Territorialidad del Derecho de Marcas <i>versus</i> extra-territorialidad de Internet .....</b>	<b>131</b>
<b>II.</b>	<b>El conflictivo <i>first come, first served basic</i> .....</b>	<b>139</b>
<b>III.</b>	<b>Sanción de la infracción de los derechos de los titulares de marcas desde el Derecho español vigente....</b>	<b>142</b>
	§ 1. DERECHO DE MARCAS.....	142
	§ 2. DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL .....	154
<b>IV.</b>	<b>Aplicación de los criterios del Derecho de Marcas para la delimitación del riesgo de confusión y asociación .....</b>	<b>163</b>
	§ 1. INTRODUCCIÓN .....	163
	§ 2. RIESGO DE CONFUSIÓN.....	163
	§ 3. RIESGO DE ASOCIACIÓN .....	174
<b>V.</b>	<b>Especialidad de los nombres de dominio en la delimitación del riesgo de confusión y asociación.....</b>	<b>177</b>
	§ 1. DOS NIVELES DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN .....	177
	§ 2. IMPOSIBILIDAD DE USO SIMULTÁNEO DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN EN EL NOMBRE DE DOMINIO EN EL MISMO TLD.....	178
	§ 3. INCLUSIÓN <i>VERSUS</i> EXCLUSIÓN DE LOS gTLDs O ccTLDs PARA APRECIAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN.....	179
	§ 4. IRRELEVANCIA DE LOS ESPACIOS, GUIONES, PUNTOS Y OTROS INDICADORES EN LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	181
	§ 5. UN SUPUESTO CONFLICTIVO: REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO SIN UTILIZACIÓN DEL MISMO.....	182
<b>VI.</b>	<b>Mayor riesgo de confusión y asociación ante la inexistencia de adecuados directorios de Internet.....</b>	<b>183</b>
<b>VII.</b>	<b>Mayor riesgo de confusión y asociación derivado de buscadores de Internet .....</b>	<b>185</b>
<b>VIII.</b>	<b>Incremento de conflictos con la creación de nuevos gTLDs.....</b>	<b>187</b>
<b>IX.</b>	<b>Previo registro de un nombre de dominio por uno de los distintos titulares de marcas idénticas registradas en diferentes clases.....</b>	<b>190</b>
	§ 1. MARCA Y NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICOS.....	190

§ 2. MARCA Y NOMBRE DE DOMINIO SIMILARES .....	197
<b>X. Utilización de marca ajena como nombre de dominio para indicar el destino de los productos o servicios .....</b>	<b>198</b>
<b>XI. Incumplimiento de los términos de la licencia de marca mediante su uso como nombre de dominio...</b>	<b>200</b>
§ 1. INTRODUCCIÓN .....	200
§ 2. LICENCIAS NO EXCLUSIVAS .....	202
§ 3. INCUMPLIMIENTO DEL ÁMBITO TERRITORIAL.....	203
§ 4. INCUMPLIMIENTO DEL LÍMITE OBJETIVO .....	205
§ 5. INCUMPLIMIENTO DEL DESTINO.....	205
§ 6. INCUMPLIMIENTO DEL LÍMITE TEMPORAL .....	207
§ 7. INCUMPLIMIENTO DEL TLD AUTORIZADO.....	207
§ 8. REGULACIÓN EN LA NORMA DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO BAJO .ES.....	208

## CAPÍTULO V USURPADORES DE MARCAS EN INTERNET (CYBERSQUATTERS)

<b>I. Concepto de cybersquatter.....</b>	<b>209</b>
<b>II. Concepto de marca notoria y renombrada.....</b>	<b>211</b>
<b>III. Consecuencia de la difusión de los cybersquatters: <i>defensive domain names</i>.....</b>	<b>217</b>
<b>IV. Aplicación del Derecho de Marcas y de Competencia Desleal español a los cybersquatters .....</b>	<b>218</b>
§ 1. DERECHO DE MARCAS.....	218
§ 2. DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL .....	221
<b>V. Régimen jurídico de los cybersquatters en el Derecho norteamericano .....</b>	<b>223</b>
§ 1. LEY NORTEAMERICANA ANTICYBERSQUATTERS (ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT 1999).....	223
§ 2. CRITERIOS SENTADOS POR LOS TRIBUNALES NORTEAMERICANOS .....	227
A) <i>Introducción</i> .....	227
B) <i>Asuntos judiciales anteriores a la Anticybersquatting Consumer Protection Act</i> .....	230

C) <i>Asuntos judiciales basados en la Anticybersquatting Consumer Protection Act</i> .....	233
<b>VI. Derecho británico: exigencia de <i>use in the course of trade</i></b> .....	235
<b>VII. Derecho francés. Ausencia de norma expresa</b> .....	242

## CAPÍTULO VI MEDIDAS PARA ELIMINAR LOS CONFLICTOS MARCAS-NOMBRES DE DOMINIO

<b>I. Introducción</b> .....	247
<b>II. Medidas previas al registro del nombre de dominio.</b>	247
§ 1. PROPUESTA DE LA INTERNATIONAL AD HOC COMMITTEE (IAHC) .....	247
§ 2. PROGRAMA DE LA OMPI/WIPO PARA LOS ccTLDs ....	249
§ 3. BASES DE DATOS DE MARCAS .....	250
§ 4. EL SISTEMA DEL REGISTRO ESPAÑOL DE INTERNET, ES-NIC (RED.ES) .....	250
A) <i>Coordinación con registros públicos nacionales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior</i> .....	250
B) <i>La desaparecida primacía para los titulares de marcas y nombres comerciales</i> .....	251
§ 5. POLÍTICA AFILIAS DE IMPUGNACIÓN DE REGISTROS EFECTUADOS EN EL PERÍODO DE ARRANQUE PARA EL NUEVO gTLD .INFO .....	253
§ 6. POLÍTICA STOP (POLÍTICA DE OPOSICIÓN DE LOS TITULARES DE MARCAS EN EL PERÍODO INICIAL DE SOLICITUD DE REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO) DE LA OMPI/WIPO .....	254
§ 7. PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA INTERNATIONAL TRADE MARK ASSOCIATION (INTA) .....	254
<b>III. Medidas posteriores al registro del nombre de dominio</b> .....	255
§ 1. MEDIDAS EN LA PROPIA PÁGINA DE INTERNET .....	255
A) <i>Directorio con logotipos o gráficos</i> .....	255
B) <i>Directorio que incluya conexiones con los diferentes TLDs</i> .....	258

§ 2.	COMPLETAS YELLOW PAGES O MASTER INDEX DE NOMBRES DE DOMINIO .....	260
§ 3.	CADUCIDAD Y DEBER DE USO DEL NOMBRE DE DOMINIO.....	261
§ 4.	DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMERS).....	261
§ 5.	SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS .....	264
	A) <i>Futuro sistema de resolución de controversias de Red.es recogido en la Ley 34/2002, sobre comercio electrónico. Futuro sistema de resolución extrajudicial del Registro bajo .eu</i> .....	264
	B) <i>Sistema de resolución de conflictos de ICANN: Política Uniforme de solución de controversias</i> .....	265
	a) <i>Precisiones introductorias. Incorporación por referencia de la Política Uniforme de ICANN</i> .....	265
	b) <i>Régimen jurídico: el apartado 4.a) de la Política Uniforme de ICANN</i> .....	268
	C) <i>NSI Policy (Política de resolución de controversias de NSI). Un sistema extinguido</i> .....	287
	D) <i>Programa de la OMPI/WIPO para los ccTLDs</i> ....	288
	E) <i>Dispute Resolution Service de Nominet UK (Policy)</i> .....	289
	F) <i>Sistema del Proyecto de Ley n.º 3612/2002-CR, que propone la Ley de Nombres de Dominio peruana</i> .....	291
§ 6.	LAS NORMAS DEL DERECHO DE MARCAS Y DE COMPETENCIA DESLEAL.....	292
	A) <i>Aplicación del Derecho de Marcas y de Competencia Desleal</i> .....	292
	B) <i>Medidas cautelares</i> .....	293
§ 7.	MEDIOS PARA REPARAR LA LESIÓN .....	298
	A) <i>Transmisión del nombre de dominio al titular de la marca</i> .....	298
	B) <i>Cesación en el uso del nombre de dominio</i> .....	302
	C) <i>Otras medidas para reparar la lesión</i> .....	303
§ 8.	REQUERIMIENTOS.....	304
§ 9.	PROTECCIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO COMO MARCA.	305
§ 10.	DIVERSAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS .....	306

<b>Conclusiones</b> .....	307
<b>Bibliografía</b> .....	317
<b>Apéndice:</b>	
LEGISLACIÓN .....	329
RESOLUCIONES JUDICIALES ESPAÑOLAS .....	330
<i>Resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados de lo Penal</i> .....	330
<i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid</i> .....	331
<i>Sentencias de las Audiencias Provinciales</i> .....	332
<i>Sentencias del Tribunal Supremo</i> .....	332
RESOLUCIONES EXTRAJUDICIALES ESPAÑOLAS .....	335
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA .....	335
RESOLUCIONES JUDICIALES BRITÁNICAS .....	335
RESOLUCIONES JUDICIALES FRANCESAS .....	336
RESOLUCIONES JUDICIALES ALEMANAS .....	338
RESOLUCIONES JUDICIALES ITALIANAS .....	338
RESOLUCIONES JUDICIALES NORTEAMERICANAS .....	339
ASUNTOS EXTRAJUDICIALES NORTEAMERICANOS .....	342
RESOLUCIONES JUDICIALES HOLANDEASAS .....	342
RESOLUCIÓN JUDICIAL AUSTRIACA .....	343
RESOLUCIONES JUDICIALES NEOCELANDEASAS .....	343
RESOLUCIONES JUDICIALES ISRAELÍES .....	343
RESOLUCIÓN JUDICIAL INDÚ .....	343
DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI/WIPO —WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION—) .....	343
RESOLUCIONES DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI/WIPO EN APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UNIFORME DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ICANN .....	345
RESOLUCIONES DE LA DISPUTE RESOLUTION SERVICE (POLICY) DE NOMINET UK .....	348
DOCUMENTOS DE LA INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) .....	348
DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) .....	349
OTROS DOCUMENTOS .....	350