



*Universitat
Abat Oliba CEU*

Conflictos entre nombres de dominio y marcas

TRABAJO FIN DE GRADO

Autor: Alba Tarazaga Soteras
Tutor: Juan Antonio Roger Gamir
Grado en Derecho
Universitat Abat Oliba CEU

Año: 2017

DECLARACIÓN

El que suscribe declara que el material de este documento, que ahora presento, es fruto de mi propio trabajo. Cualquier ayuda recibida de otros ha sido citada y reconocida dentro de este documento. Hago esta declaración en el conocimiento de que un incumplimiento de las normas relativas a la presentación de trabajos puede llevar a graves consecuencias. Soy consciente de que el documento no será aceptado a menos que esta declaración haya sido entregada junto al mismo.

Firma:

Alba TARAZAGA SOTERAS

*La creación intelectual es el más misterioso
y solitario de los oficios humanos*

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Resumen

Este trabajo busca mostrar en si mismo, en qué consisten tanto las marcas como los nombres de dominio, además de relacionar dichos conceptos para reflejar los conflictos que se pueden llegar a producir y la forma en que han evolucionado los mismos y sus soluciones.

En dicho trabajo no solo se pretende describir de qué se trata cada aspecto expuesto en el mismo, sino que se trata de ir más allá mostrando casos reales que han sucedido a lo largo de los años, para mostrar la evolución que ha experimentado dicho tema.

Resum

Aquest treball busca ensenyar en si mateix, en que consisteixen tant les marques com els noms de domini, a més de relacionar aquests conceptes per reflectir els conflictes que es poden arribar a produir i la forma en que han evolucionat els mateixos i les seves solucions.

En aquest treball no solament es pretén descriure de que es tracta cada aspecte exposat en el mateix, sinó que es tracta d'anar més enllà mostrant casos reals que han succeït al llarg dels anys, per així mostrar l'evolució que ha experimentat aquest tema.

Abstract

This degree project wants to show how trademarks and domain names are treated. In addition to relate these concepts to reflect the conflicts that can be produced and the way they have evolved.

This project not only seeks to describe every aspect dealt with. It's about going beyond all this by showing real cases that have happened over the years to show the evolution that has experienced this issue.

Palabras claves / Keywords

| |
|--|
| Conflicto entre marcas y nombres de dominio – Marcas – Nombres de dominio – Investigación – Internet – Alba Tarazaga |
|--|

SUMARIO

| | |
|---|----|
| CAPITULO I: INTRODUCCIÓN..... | 10 |
| CAPITULO II: DESARROLLO..... | 13 |
| 1. La marca..... | 13 |
| 1.1 Antecedentes históricos y origen..... | 13 |
| 1.2 Definición..... | 14 |
| 1.3 Función y caracteres..... | 15 |
| 1.4 Estructura..... | 16 |
| 2. Los nombres de dominio..... | 20 |
| 2.1 Antecedentes históricos y origen..... | 20 |
| 2.2 Definición..... | 22 |
| 2.3 Función y caracteres..... | 23 |
| 2.4 Estructura..... | 23 |
| 3. Conflicto que existe entre las marcas y los nombres de dominio..... | 26 |
| 3.1 Determinación del conflicto y de los bienes jurídicos en juego..... | 26 |
| 3.2 Tipos de conflictos existentes entre nombres de dominio y marcas...27 | |
| 3.2.1 Domain-grabbing: | 27 |
| 3.2.1.1 Cybersquatting..... | 28 |
| 3.2.1.2 Warehousing..... | 29 |
| 3.2.2 Not quiet name grabbing..... | 29 |
| 3.2.3 Logical choice..... | 29 |
| 3.3 Ejemplos de casos relevantes..... | 30 |
| 3.4 Evolución de las soluciones jurisprudenciales y legislativas..... | 33 |
| CAPITULO III: CONCLUSIONES..... | 44 |
| CAPITULO IV: BIBLIOGRAFIA..... | 46 |
| CAPITULO V: ANEXO..... | 51 |

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Este TFG sobre “Conflictos entre nombres de dominio y marcas” lo que busca es analizar la evolución que ha experimentado la jurisprudencia en relación a dicho tema.

Se hace mención a la marca de forma global y al nombre de dominio, con la finalidad de poder reflexionar acerca de los conflictos que se pueden ocasionar entre ellos. Los temas a tratar tienen una gran relevancia debido a que cada vez aumenta más el uso de los nombres de dominio y todo lo relacionado con la tecnología y, concretamente, Internet.

Como es bien sabido, hoy en día las personas están en constante búsqueda de los medios más interesantes para que sus marcas se hagan conocidas. Internet va cobrando cada vez más importancia y, en relación con las marcas, es uno de los medios más utilizados para publicitarse.

No obstante, se origina un problema de gran magnitud en el momento en que alguien decide registrar su marca como nombre de dominio y se ve imposibilitado. En tal situación, hay que plantearse quien tendría el derecho sobre el nombre de dominio o sobre la marca, en función del conflicto en el que se encontraran.

A través de un análisis acerca de la evolución jurisprudencial y legislativa, se ha podido observar que en los últimos tiempos la línea a seguir por los tribunales ha ido homogenizándose. Se ha visto que en un primer momento los conflictos no se resolvían de la misma manera ya que era un asunto muy reciente y relativamente complicado.

Metodológicamente, se ha realizado un análisis teórico tanto de las marcas como de los nombres de dominio, estableciendo el marco conceptual y la evolución que ha experimentado en cuanto a la normativa en base a la bibliografía disponible. Todo ello determinando los antecedentes históricos de las marcas y de los nombres de dominio con el fin de realizar una breve introducción sobre el tema, especificando los conflictos y bienes jurídicos en juego junto con los tipos de conflicto que existen.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la importancia que envuelve dicha problemática, los distintos tipos de conflictos existentes y la manera en que han ido evolucionando. Todo ello con la finalidad de profundizar en distintos casos prácticos para poder realizar un análisis más profundo del tema a tratar.

Para cumplir con dicho objetivo, se ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de datos sobre los aspectos más relevantes del tema tratado. En dicha recopilación se ha

descrito brevemente tanto la marca como el nombre de dominio, con el fin de aclarar cualquier aspecto necesario.

Finalmente, como objetivo específico, la intención ha sido investigar y profundizar sobre los conflictos que se han generado entre marcas y nombres de dominio a lo largo del tiempo y como ha ido evolucionando en el derecho las soluciones a este problema.

CAPÍTULO II: DESARROLLO

1. LA MARCA

1.1. Antecedentes históricos y origen

La marca siempre ha sido importante para poder identificar productos o servicios en el mercado. Una marca es un signo que el cliente identifica como una cualidad de un bien o servicio que le va a reportar indirectamente unos beneficios. Por esa razón, encontramos el origen remoto de las marcas en épocas antiguas como el Imperio Romano, en el lejano Oriente, en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Estos signos distintivos van experimentando cambios a lo largo del tiempo. Las marcas nacen de la Lex Mercatoria, que facilitaba saber el origen de donde provenían dichos productos.

En el Imperio Romano muchos de los comerciantes incluían una serie de signos en sus mercancías, que equivalía a la marca en aquel entonces. En cambio, por ejemplo, en China y en el lejano Oriente, se utilizaban los nombres de los fabricantes y productores de piezas de porcelana como signos, es decir, como marcas.

En la Edad Media el uso de estos signos distintivos en productos ya era más extendido. La función era la misma, es decir, utilizar estos distintos signos para diferenciar e identificar productos o servicios disponibles en las ciudades. Además de esta función, también utilizaban estos signos para determinar el propietario del ganado, identificar a los artesanos y además empezaba a tener una función de mecanismo de control. A medida que se desarrollaban estos signos distintivos, adquirían más funciones y una de ellas era la de proporcionar una protección al consumidor. Dicha protección no se trata del fin inmediato del sistema marcario, sino que es una consecuencia de la función distintiva de la marca. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin la autorización de su titular, ya que eso supondría violar la función identificatoria de la propia marca. Esto fue un aspecto de gran importancia y que se mantiene en la actualidad.

Por otro lado, un hecho destacable sobre el origen de la marca se halla a partir del año 1500. En ese entonces empezaron a surgir distintas normas que iban dirigidas a otorgar derechos subjetivos a favor de los usuarios de marcas, por ejemplo, un caso relevante que sucedió en el año 1512, en el que podemos encontrar un decreto del Consejo de Nuremberg destinado a proteger el signo "AD" (dicho signo era utilizado por Alberto Durer para identificar sus obras en aquél entonces). Esa norma expedida por el

Consejo se trata de un antecedente de Derecho Marcario. Pero aun así, el momento de la aparición de un derecho de marcas más moderno es el de la Revolución Industrial. Es así debido a la producción en masa y a la facilidad de transportar bienes de un lugar a otro.

A partir de ahí, empezaron a surgir las primeras legislaciones sobre marcas, las cuales no habían existido anteriormente.

Concretamente, y de acuerdo a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial):

“El origen de las marcas se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus productos. Con los años, las marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas.”

Dicha descripción del origen de las marcas realizada por la OMPI, se corresponde a lo expresado con anterioridad sobre como se llevaba a cabo el comercio en la antigüedad y de qué manera se diferenciaban unos productos de otros.

1.2. Definición

La actual norma que regula las marcas es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. El artículo 4 de esta norma señala qué es una marca y, por lo tanto, la legislación la define como un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una determinada empresa respecto a otra. Y dicho artículo añade que tales signos podrán ser:

- a) “Una palabra o varias”.
- b) “Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos”.
- c) “Las letras, las cifras y sus combinaciones”.
- d) “Las formas tridimensionales”.
- e) “Los sonoros”.

La OMPI define la marca de una forma parecida a la legislación española:

“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de P.I. protegidos.” (Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI))

Por lo tanto, cuando un individuo registra una marca, éste obtiene derechos frente a otros. Tal y como se señala en dichos conceptos de la OMPI y de la Ley de Marcas se trata de una forma con la capacidad para poder diferenciar e identificar los productos o servicios de una empresa respecto de otras de la competencia. En este sentido, cabe señalar que la legislación protege distintos aspectos para evitar conflictos entre marcas.

En la legislación se señalan una serie de prohibiciones relativas que abarcan desde el artículo 6 hasta el 10. En dichos artículos, tal y como he comentado anteriormente, se prohíbe el registro de marcas que no cumplan con una serie de requisitos. Por ejemplo, el artículo 6 prohíbe que se lleve a cabo el registro de una marca: “que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.”

1.3. Función y caracteres

En cuanto a la función que lleva a cabo la marca, tal y como afirma el autor Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano:

“Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa. Se diferencia, por ello, entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicios”.¹

“Las marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de su negocio. Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, ofreciendo a su empresa la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada los mismos.” (Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI)).

Aunque la marca sirva como identificador de los productos o servicios que ofrece dicha empresa, cabe añadir que no solo cumple esa función. Es un elemento clave para todo tipo de compañías y, por lo tanto, hay que protegerla para que no se lleve a cabo un uso inapropiado de la misma. La marca es un elemento que garantiza una calidad constante de los productos o servicios ofrecidos, por lo tanto, no solo cumple una función identificadora, sino que además una de sus funciones más relevantes es la de reflejar calidad.

¹ Bercovitz Rodríguez-Cano, 2002, p. 58 “Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico”

Las principales funciones que desempeñan las marcas son las siguientes:

- En primer lugar, sirven para identificar el origen comercial de un producto o servicio y prestigio empresarial.
- Además, también son un elemento diferenciador respecto del resto de empresas de la competencia. Este carácter distintivo es un factor de gran importancia para destacar por encima de la competencia y para establecerse en la mente de sus clientes, ya que una marca que no se asocia con ningún atributo o beneficio en la mente del cliente tiene los días contados.
- La marca tiene una función muy relevante que es la de identificar la calidad de un producto; hecho que va ligado a la diferenciación respecto a la competencia. Una marca denota la cualidad y calidad de los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa, por lo tanto, se trataría de una función de garantía. Es un mecanismo publicitario de reclamo para los clientes.
- Finalmente, cabe añadir que tiene la función de favorecer la venta de productos o servicios. Si la marca es un elemento diferenciador respecto de las otras empresas y además denota una cierta cualidad y calidad superior del resto, estos aspectos favorecen el incremento de las ventas. Por lo tanto, se promueve la comercialización ya que atrae al consumidor y crea confianza.

1.4. Estructura

Por lo que se refiere a los elementos que pueden integrar dicho signo distintivo, la marca podrá ser:

- Denominativa (una palabra o combinaciones de palabras),
- Gráfica
- Emblemática (compuesto por imágenes, figuras, símbolos... Podrá estar integrado por letras o cifras, e incluso puede ser una marca de formación tridimensional (podría ser un envoltorio, envase)
- Mixtas (cualquier combinación de lo anteriormente señalado).

Lo realmente importante es la función discriminatoria de dicha marca, en el sentido de que sirva para distinguir los productos o servicios, idénticos o semejantes, que se suministran.

Al tratarse de su estructura, cabe definir los distintos tipos de marca que existen, las cuales están contenidas en la Ley de Marcas. La clasificación consta de las siguientes:

- **Marca de producto y de servicio:** la OEPM lo define de la siguiente forma: “individualizan productos y servicios respectivamente. También se conocen como marcas individuales.”
- **Marca colectiva:** “Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.” (artículo 62 Ley de Marcas)

La marca colectiva tiene como función principal distinguir los productos o servicios de una asociación de fabricantes o comerciantes. Es decir, en este caso el que sería titular de la marca es la asociación de la que se pretenden distinguir dichos elementos.

- **Marca de garantía:** “Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.” (artículo 68 Ley de Marcas).

Por lo tanto, su función es la de certificar las características comunes de los productos y servicios realizados o llevados a cabo por individuos autorizados por el que sería titular de la marca en dicho caso.

- **Marca notoria o renombrada:** “La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.” (artículo 8 Ley de Marcas).
- **Marcas internacionales:** son aquellas que derivan de un registro internacional, que se hayan realizado de acuerdo con normas internacionales.

- **Marca comunitaria:** Es la que está sometida al reglamento de 20 de diciembre del 93, es un reglamento 40/1994. Ofrece a su titular una protección que abarca toda la UE.

Dentro de la estructura de las marcas, cabe destacar un fenómeno denominado: “agotamiento del derecho de marca”.

El agotamiento del derecho de marca es el principio previsto en el artículo 36 de la Ley de Marcas en el cual se establece lo siguiente:

“El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

A través de dicha aclaración, la legislación pretende explicar de que se trata el agotamiento del derecho de marca de forma entendible. Por lo tanto, según el artículo 36, dicho fenómeno resguarda la comercialización de mercancías en el Espacio Económico Europeo de forma que, si se realiza una reventa de dichos productos protegidos con una marca comunitaria por parte de un tercero, no implica una vulneración del derecho de marca, eso será así siempre que se haya comprado a un distribuidor oficial, en caso contrario varía. Una vez agotado el derecho de marca, no será posible restringir a terceros su uso y futuros actos de disposición. En otras palabras, se trata de un límite al derecho de exclusiva que el registro de la marca confiere a su titular y, a través de esto, se quiere proteger el principio de libre mercado.

“El principio del agotamiento determina que el derecho de exclusiva concluya en el momento en que se introduce o consiente introducir en el comercio, los productos identificados con la marca que se trate en cada caso en concreto.” (BARDALES MENDOZA, 2009, p.72)

Es importante definir en qué momentos se aplica el principio del agotamiento del derecho de marca:

- Se aplicará cuando la primera comercialización haya tenido lugar dentro del EEE. Destacar que con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual “se agota”.
 - Por lo tanto, sí que se podrá impedir la reventa de bienes importados desde países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

- Cuando se haya realizado de forma efectiva y sin que la marca o los productos identificados con la misma se hayan visto alterados o modificados tras la comercialización.

La OMPI también esclarece el agotamiento del derecho de marca. Afirma que cuando un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual, como es en este caso la marca, ya ha sido comercializado por su empresa o por otros con su correspondiente consentimiento, dicha empresa ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial puesto que se han "agotado".

Además, señala que se le puede denominar de otra forma al agotamiento del derecho de marca. Otra manera de referirse a dicho fenómeno sería como la "doctrina de la primera venta", puesto que los derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. Dicha denominación se da solo en algunos casos y no es tan común como la principal a la que nos referimos.

En cuanto a los derechos que otorga el registro de la marca, destacan los siguientes por ser los más relevantes:

- Derecho de exclusividad: se permite al titular de la marca el derecho exclusivo de utilizar la marca que ha registrado en el tráfico económico. Aunque dicho derecho de exclusiva tiene unos límites:
 - El agotamiento de marca: el derecho de marca no permite a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con esa marca por el titular o con su consentimiento expreso.
 - El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- Derecho de transferencia: el titular de la marca registrada puede cederla o transferirla de forma total o parcial, ya sea de manera gratuita o a cambio de una retribución económica, en forma definitiva o por un tiempo determinado.
- Derecho de renovación: "El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por

períodos sucesivos de diez años.” (Ley de Marcas, artículo 31). Aunque cabe añadir que el titular de la marca tiene obligación de usarla, si no la utiliza en un plazo de 5 años la marca queda incurso en caducidad.

- Derecho de acciones legales: se trata del derecho de tomar medidas legales en el caso en que un tercero tenga la intención de registrar una marca similar y/o confundible con su propia marca y le pueda causar un perjuicio. También se puede tomar acciones legales en el supuesto en que alguien, sin autorización por el titular, pretenda imitar, usurpar o falsificar la marca registrada. Además, puede solicitar ante los tribunales la nulidad de otras marcas que se inscriba en el registro con posterioridad a la suya, cuando considere que existe riesgo de confusión.

2. LOS NOMBRES DE DOMINIO

2.1. Antecedentes históricos y origen

Los nombres de dominio constituyen la clave para el funcionamiento de Internet, por lo tanto, surgen a partir de dicha red. Para definir qué es Internet, se puede realizar de distintas formas, entre las cuales constan citas de diversos autores:

“Esta red global de redes informáticas, que actualmente operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones inalámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de límites espaciales.” (Castells, Tubella, Sancho, & Roca, 2001, p.50)

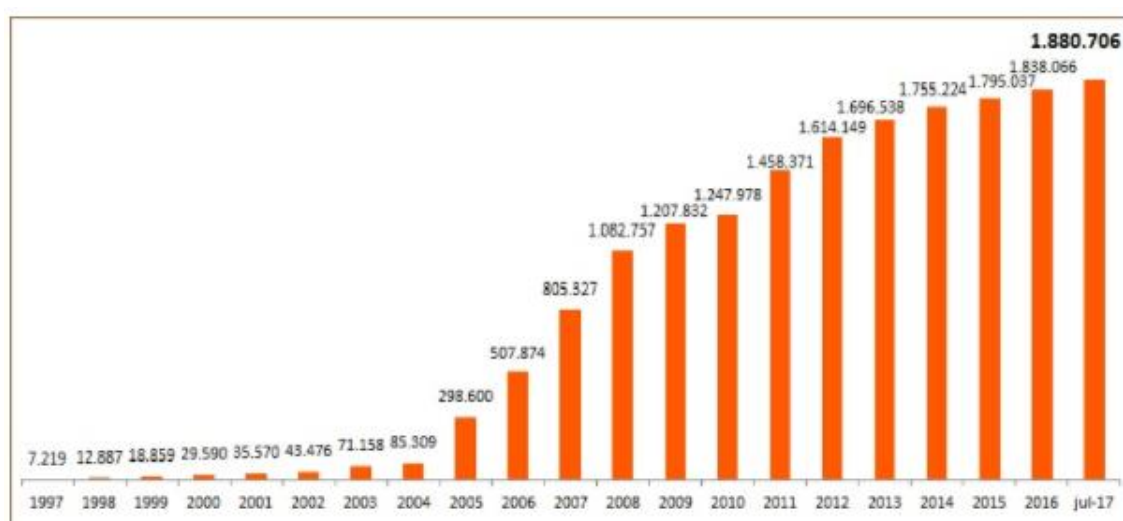
“Entendemos por Internet un sistema global de información que está relacionado lógicamente por un único espacio global de direcciones basado en el protocolo IP o en sus extensiones; es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones y/o otros protocolos compatibles con IP; proporciona o hace accesible, de manera pública o privada, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas.” (Gallego, 2010, p. 15)

La Asociación Internacional de Marcas, mejor conocida como INTA, ha definido Internet como *“el medio más rápido y eficaz para que los productores de bienes y servicios, tales como compañías, comerciantes y fabricantes que poseen marcas de fábrica, familiaricen al público con sus mercancías y, como consecuencia, las vendan”*. (The International Trademark Association (INTA), 1998)

Existen muchas formas de definir Internet y en qué consiste, tal y como se ha podido observar. Actualmente dicho sistema tiene una importancia muy significativa debido a que la tecnología es indispensable mundialmente. El Internet, tal y como se ha afirmado anteriormente, dio lugar a los nombres de dominio debido a que sin dicho sistema nunca habrían existido.

Cabe destacar que los nombres de dominio se crearon con el objeto de ser de utilidad como direcciones electrónicas en la red. Fue así, debido a la dificultad de los usuarios a la hora de memorizar las direcciones IP ya que constan de una gran cantidad de números y en su lugar los nombres de dominio están formados fundamentalmente por un conjunto de letras. Por este motivo se empezó a usar un interfaz mucho menos complicado que la IP y de más fácil memorización. En otras palabras, si quisiéramos acceder a un sitio web, en lugar de escribir en el buscador un conjunto de números como podría ser: 234.4.89.66, se escribiría de otra forma como, por ejemplo: www.uaoceu.es

Más adelante, la influencia del comercio ha llevado a los nombres de dominio a ser de gran importancia para identificar empresas y los productos y servicios que se comercializan a través de Internet. Es decir, que su función no se ha limitado a facilitar la memorización y comprensión de las direcciones IP para acceder a sitios web, sino que además su importancia ha ido en aumento. Los dominios registrados en los últimos años se han incrementado de forma significativa tal y como se muestra en la siguiente gráfica:



Fuente: <http://www.dominios.es/>, 2017

Dicho gráfico va acompañado de una noticia en la misma página web la cual afirma que los dominios “.es” alcanzaron 1.877.331 registros en junio. Aunque no solo incrementan los registros de dominios de ese tipo, sino que también han ido en aumento otros distintos tipos como son el “.org.es” o el “.com.es”.

A partir de dicha gráfica se puede observar detalladamente cual ha sido el proceso a lo largo de los años, concretamente desde 1997 hasta 2017, sobre los nombres de dominio. Cabe destacar el enorme crecimiento que empezó a sufrir a partir de 2005 ya que desde ese año los nombres de dominio registrados no han hecho más que ir en aumento.

2.2. Definición

En vista de la dificultad que suponía para los usuarios tener que memorizar una serie de números para realizar una búsqueda en Internet, surgió el denominado sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System). El autor Pablo Gallego Rodríguez define el nombre de dominio de la siguiente forma:

“El sistema de nombres de dominio (Domain Names System-DNS) es una base de datos organizada, distribuida jerárquicamente cuyo fin es permitir una organización escalonada del sistema de nombres en Internet por medio de una distribución jerárquica de dominios principales y secundarios.” (Gallego, Derecho de las nuevas tecnologías, 2010, p. 328)

Los nombres de dominio son un código de identificación en Internet, de esta manera facilita la navegación en la red y las distintas actividades que se vayan a llevar a cabo. Cada vez tiene más relevancia Internet como medio de despliegue de dichas actividades empresariales y para la difusión de bienes y servicios. Hoy en día, con la globalización y el avance tecnológico, las redes tienen una gran importancia y por este motivo hay que tener en cuenta distintos aspectos que rodean ese ámbito.

“El nombre de dominio no es, “a priori”, más que un expediente técnico mnemotécnico dentro de un sistema de comunicación telemático como es el “Domain Name System”; una dirección electrónica alfanumérica”. (Carbajo, 2002, p. 63)

Los nombres de dominio son de carácter excluyente y eso significa que no pueden existir dos idénticos. De esta forma se asegura su función principal que es la de localizar e identificar dicho dominio. Éste es un dato de gran relevancia teniendo en cuenta la notoria diferencia entre el carácter del dominio y el de la marca. Por ejemplo, uno de los problemas más significativos reside en el hecho de que los derechos de

marca son de naturaleza territorial, es decir, la marca sólo está protegida en el país o región donde se registre o utilice, mientras que el alcance de Internet es mundial. Además, la marca no es excluyente, ya que pueden existir marcas idénticas en un mismo territorio para epígrafes diferentes. Pero hay que tener en cuenta dos principios que fundamentan la marca, que son el de especificidad y no confusión. El hecho de que existan dos marcas iguales no puede generar confusión en el consumidor al referirse a bienes o servicios diferentes, por este motivo en el caso de los nombres de dominio no puede haber dos idénticos.

En cuanto al formato de los nombres de dominio, cabe decir que tienen un único aspecto. Es decir, no se puede modificar ni alterar el estilo del texto de los nombres de dominio. Las direcciones que se encuentren redactadas en la barra del buscador de Internet se verán de la misma manera en cualquier lugar. No se permite una modificación de formato debido a que su función es permitir la localización del sitio web que se quiera alcanzar.

2.3. Función y caracteres

Los nombres de dominio tienen una doble utilidad y es que son tanto un identificador en Internet como una dirección en la red. Estos dos aspectos facilitan la localización e identificación de un sitio en Internet, de una empresa o marcas de productos.

“Los nombres de dominio se han revelado, pues, como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicación (Internet), adquiriendo especial transcendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo”. (Carbajo, 2002, p. 94)

Principalmente la función más relevante de los DNS (Domain Name System) es la de facilitar el acceso a páginas en la red, ya que como se ha destacado anteriormente es más favorable e intuitivo, para los usuarios, tener que escribir un nombre en lugar de una gran cantidad de números.

2.4. Estructura

Existen tres niveles de dominio de Internet, son los siguientes:

- En primer lugar, el nombre de dominio de primer nivel en el cual se lleva a cabo un intercambio de información entre distintos equipos informáticos que están conectados a la red. Se trata de extensiones de ámbito genérico como podrían ser el com, es, gob, org (entre otros). Dichas terminaciones son designadas por

el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). La ICANN Es el organismo encargado de la creación de los nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel o “gTLDs”, así como administrar los gTLDs “.com”, “.net” y “.org”.

Así, en base a lo anterior, siguiendo con los dominios de primer nivel (Top Level Domain) es importante señalar lo siguiente:

“Los TLD pueden ser genéricos (gTLD), de carácter abierto, entre ellos los conocidos como .com, .net y .org y otros siete aprobados más recientemente. Los especiales (sTLD), que son de carácter restringido, como los .edu (para instituciones académicas) e .int (para organizaciones internacionales), así como de forma aun más estricta los dominios .gov (para órganos de gobierno de los Estados Unidos) y los dominios del tipo .mil (para instituciones militares de los Estados Unidos) y por último los territoriales (contry code Top level Domain o ccTLD), regidos por la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización, como por ejemplo .cu para Cuba, .fr para Francia, .es para España, etc.”²

A partir de dicho fragmento de la obra de Martha R. Quiñones, se destacan los distintos tipos de DNS que existen dentro de un mismo nivel. En este caso:

1- Los **genéricos**: Son de carácter abierto y reciben el nombre de gTLD (“Generic Top Level Domains”). El registro de los nombres de dominio genéricos es de libre disposición. Además, no es necesario acreditar unos requisitos determinados, por este motivo los gTLD (nombres de dominio genéricos) se registran bajo el principio generalmente aceptado de “primero que llega, primero que se sirve (“First come, first serve”).

Los usos más frecuentes de los dominios genéricos son los siguientes:

- .com: utilizado para las entidades comerciales.
- .edu: su uso va dirigido a universidades y centros equivalentes.
- .gov: para instituciones gubernamentales civiles
- .mil: para instituciones gubernamentales militares

² Quiñones Castillo, Martha R. El Uso de las Marcas como Nombres de Dominio en Internet. Tesis de Grado de la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, 2005. fecha de acceso: 10 de agosto. Disponible en: <http://docplayer.es/38086255-Los-conflictos-entre-los-nombres-de-dominio-y-las-marcas-el-cybersquatting-autor-jose-ramon-lopez-administrador-de-iuriscivilis-i-n-d-i-c-e.html>

- .int: para instituciones sobre tratados internacionales.
- .net: dirigido a organizaciones que conforman recursos en la red.
- .org: orientado a organizaciones sin ánimo de lucro.
- .arpa: usado para averiguar el nombre por dominios a partir de la IP.

Aunque, tal y como afirma el autor Pablo Gallego, en noviembre de 2000, la ICANN, institución encargada de coordinar ciertas funciones técnicas de Internet tales como la gestión de DNS, aprobó la puesta en funcionamiento de 7 nuevos dominios genéricos: “.aero”, “.biz”, “.coop”, “.museum”, “.info”, “.name” y “.pro”.

Excepto algunos dominios como los que se señalaran a continuación, se puede llevar a cabo el registro de un dominio para cualquier uso que se desee. Los dominios que tienen un carácter más restringido son: “edu”, “aero” y “museum”.

3- Los **territoriales**: en este caso se trataría cada país en concreto. Dichos dominios son llamados ccTLDs (“Country Code Top Level Domains”).

Existe una tabla establecida de territorios geográficos con códigos seleccionados para la asignación de nombres de dominio. Básicamente dicho dominio se compone por las dos primeras letras de cada país, como podría ser, por ejemplo: .uk, .es, entre otros.

- En segundo lugar, están los nombres de dominio de segundo nivel. Los SLD (“Second Level Domain”) dependen de los dominios de primer nivel TLD. Dichos dominios caracterizan al país del que provienen ya que, por ejemplo, en España le corresponde a “Red.es” designar los dominios (los cuales se otorgan a quien lo solicite en primer lugar). Lo que caracteriza este tipo de dominio es que se elige de forma libre por su solicitante. Es decir, ya no solo sirve para hacer posible una buena comunicación entre distintos equipos, sino que al elegir de forma libre el dominio facilita la localización e identificación a los usuarios sobre el sujeto que es titular de la web. Es decir, si nuestra página web fuera la siguiente: “www.marcasydominios.es” el dominio de segundo nivel sería “marcasydominios”, en cambio, el de primer nivel sería “.es”.

Es importante destacar que en el nombre de dominio de segundo nivel es donde surgen los conflictos con signos distintivos. Este aspecto es muy relevante en el tema que nos ocupa.

- En último lugar, cabe destacar el dominio de tercer nivel. Se trata de extensiones de dominios, en concreto, subdominios. Un ejemplo de tercer nivel sería “.org.es”. También le corresponde a “Red.es”, al igual que en el segundo

nivel, la designación de dichos subdominios. Éstos se crean en función de necesidades y criterios internos.

Hay que destacar que las terminaciones son designadas por la ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers). Ésta es la encargada de la asignación y registro de los distintos nombres de dominio. En cuanto a su definición, tal y como especifican en su propia página web “la ICANN es una entidad sin fines de lucro responsable de la coordinación global del sistema de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro”. Por lo tanto, además de llevar a cabo la designación de dichos dominios, se encargan de mantener una estabilidad en Internet y una seguridad en el mismo.

Cabe decir al respecto de la entidad encargada de registrar los nombres de dominio, que no realizan ningún tipo de control orientado a impedir la violación de los derechos de propiedad industrial. Además, se advierte que el responsable de cualquier infracción realizada en ese aspecto será el solicitante del registro. A consecuencia de esta falta de vigilancia y control en dicho ámbito, es fácil que se puedan cometer violaciones de la legislación en el aspecto de propiedad industrial. Motivo por el cual la jurisprudencia ha ido avanzando y adaptándose a los cambios.

3. CONFLICTO QUE EXISTE ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

3.1. Determinación del conflicto y de los bienes jurídicos en juego

Llevar a cabo el registro de un determinado nombre de dominio es una tarea sencilla. En el supuesto de que se quisiera registrar un dominio .es, únicamente se debería acceder a la página web “dominios.es” y realizar una serie de pasos. Se puede llevar a cabo el registro a través de un agente registrador o bien directamente con dicha página web. Si se pretende llevar a cabo directamente, solo será posible para situaciones muy concretas que no necesiten circunstancias especiales.

Una vez determinada la facilidad para poder llevar a cabo la creación de dicho dominio, cabe destacar la sencillez con la que se pueden generar conflictos. En dichos casos existe la práctica desleal de algunos usuarios con la intención de apropiarse de dominios idénticos o similares a marcas ajenas y, de esta forma, lucrarse de ello. Llevan a cabo dicha práctica con el fin de aprovecharse del prestigio de marcas

existentes, o bien, para exigirle al titular el pago de una suma de dinero mucho más elevada de lo que supondría el mismo registro. Se considera que el problema proviene en mayor parte de las diferentes vías de registro que siguen uno y otro, fruto de una regulación divergente.

En otras palabras, tal y como afirma (RAMÍREZ, 2017, p. 63): “la facilidad de registro y el principio first to file que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe”.

3.2 Tipos de conflictos existentes entre nombres de dominio y marcas

Entre las categorías existentes se distinguen los conflictos ocasionados con mala o buena fe.

Según establece la propia Política Uniforme de la ICANN, existe mala fe en el registro del dominio cuando éste ha sido inscrito o adquirido de forma que se den una serie de circunstancias, que indiquen que el objetivo primordial de dicha actividad ha sido el de registrar o adquirir el nombre de dominio para vender, alquilar o ceder el registro de dicho dominio al demandante titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de dicho demandante, por un valor superior a los costes directos documentados relacionados con el nombre de dominio inscrito.

En el caso de que se haya llevado a cabo el registro del nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca refleje dicha en marca en un determinado dominio, siempre y cuando se haya incurrido en una conducta de esa índole, existirá mala fe. Además, si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio es el de obstaculizar la actividad comercial de un competidor o de intentar llamar la atención intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios a su página web creando así una confusión y aprovechándose de la popularidad de una marca ajena, también sería un caso claro de mala fe en el registro del nombre de dominio.

Con otras palabras, siempre y cuando se haya llevado a cabo un registro de un nombre de dominio idéntico a una marca ya existente con el fin de obstaculizar al propietario de dicha marca o lucrarse de dicho registro, se tratará de un acto realizado con mala fe. Todo este conjunto de conflictividad se ve agravado por la extensión universal de las redes sociales y por el impacto de las mismas en los usuarios. Por lo tanto, en cuanto a las categorías de conflictos dentro de la mala fe existen las siguientes:

3.2.1 Domain-grabbing:

Dicho conflicto se trata de un secuestro de dominios sin fines distintivos. Sucede cuando una persona registra de forma intencionada como nombre de dominio una marca ajena. Lleva a cabo este acto con la finalidad de impedir y dificultar al titular de la misma establecerse en la red bajo esa denominación, o bien, que el titular de la marca se vea obligado a comprar el dominio registrado. En dicho supuesto la marca solo se ve afectada en cuanto al impedimento que le supone el hecho de no poder obtener un nombre de dominio idéntico a la marca registrada.

3.2.1.1 Cybersquatting:

“La ciberocupación es generalmente el registro de una marca registrada ajena, hecha de mala fe en un nombre de dominio.” (ICANN (Política Uniforme)). Dicho secuestro, viene seguido de una posterior extorsión al titular de la marca usurpada.

Tal y como afirma el autor (García, 2002, p. 103); el cybersquatting se fue desarrollando con mucha rapidez, suceso que dificultó el tratamiento de dicho conflicto ya que no se disponían de los remedios jurídicos adecuados para tratarlo, como el arbitraje. En un principio, cuando empezó a desarrollarse el cybersquatting, solo se disponían de los remedios jurídicos tradicionales, por lo tanto, se trataba de unos mecanismos demasiado lentos y poco adecuados para tratar dicho conflicto.

Por consiguiente, dichos tipos de conflictos entre marcas y nombres de dominio no se caracterizaban por utilizar la vía judicial para llevar a cabo la resolución. La escasa litigiosidad venía dada por distintos motivos como problemas derivados de la jurisdicción competente, también la reticencia de los jueces de aplicar criterios temas jurisprudenciales extranjeros y la inseguridad jurídica por la inexistencia de un tratamiento legislativo y judicial sobre el tema. Otros aspectos que dificultaban la vía judicial eran los altos costes que suponían para el demandante y por las dificultades de ejecutar una sentencia favorable para la parte interesada debido a las dificultades señaladas.

Claro está, que cuando Internet fue evolucionando y creciendo en importancia, los ordenamientos fueron capaces de reaccionar y fue entonces cuando se empezó a crear un tratamiento más directo y eficaz para solucionar este tipo de problemas.

3.2.1.2 Warehousing

Se diferencia del cybersquatting en cuanto al tipo de secuestro al que nos referimos. En el supuesto anterior, se apropiaban del nombre de dominio con la finalidad de extorsionar al titular de la marca. Sin embargo, en este caso de warehousing se trata de una apropiación con el fin de llevar a cabo una posterior subasta del mismo al mejor postor, en otras palabras, con el fin de venderlo a cualquier interesado a cambio de una suma de dinero.

3.2.2 **Not quiet name grabbing:**

Este supuesto se diferencia de los anteriores debido a que su principal finalidad cambia. No tiene como objetivo la extorsión ni subasta pública para lucrarse de esta manera, sino que pretende aprovecharse de la buena reputación de una marca para obtener dicho nombre de dominio. De esta forma, la persona que ha registrado intencionalmente el nombre de dominio va a poder hacer uso intencionado del mismo con el fin de sacar provecho de una marca ajena ya existente de gran renombre o notoriedad.

La adopción de este nombre de dominio, presenta como principal característica el error que se produciría en los usuarios, debido a que encontrarán información diversa a la que razonablemente esperan encontrar; aparecerá como dominio de persona distinta la que su experiencia comercial espera encontrar. (Bardales, "La distintividad como objeto de derecho: reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos", 2012, Dirección: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10073/10509>)

Por el contrario, en cuanto a los casos de buena fe estaremos ante este tipo:

3.2.3 Logical choice:

A diferencia de los anteriores casos, en el “logical choice” se actúa de buena fe. Nos encontraremos frente a un caso de este tipo cuando se haya registrado un determinado nombre de dominio idéntico o similar al de una marca ajena existente. Al ser una coincidencia involuntaria, no existe una voluntad de quererse aprovechar de la reputación de dicha marca de la que no es titular el individuo que ha llevado a cabo el registro de dicho nombre de dominio.

“Es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por una empresa coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja animus de aprovechamiento de reputación ajena.”
(BARDALES MENDOZA, 2009, p. 58)

3.3 Ejemplos de casos relevantes

Caso McDonald’s (cybersquatting)

El primer caso de ciberocupación (cybersquatting) que se dio fue en 1993. Sin embargo, la normativa de la ICANN entró en vigor en 1999, por lo tanto, para entonces no existían unas normas para evitar y solucionar dichos sucesos.

Uno de los casos más relevantes de ciberocupación fue el de McDonald’s en 1994. Dicho registro del dominio de la famosa compañía fue llevado a cabo por el escritor Joshua Quittner de la revista “Wired”. Dicho escritor llevaba a cabo un artículo sobre la gran importancia de proteger una marca en Internet para así evitar futuros problemas. En dicha revista, recomendó a la gran multinacional McDonald’s que registrara su marca como nombre de dominio ya que para aquél entonces no lo había llevado a cabo. Su recomendación fue ignorada y, como consecuencia de ello, el propio escritor fue quien la registró. No conforme con eso, también creó un correo electrónico con el nombre de ronald@mcdonalds.com. Finalmente, McDonald’s fue incapaz de hacerse por medios legales de dicho dominio, entonces Joshua Quittner accedió a cederle el dominio y el correo electrónico a la famosa multinacional a cambio de una donación a una escuela pública.

World Wrestling Federation

En el año 2000 se produjo el primer caso resuelto por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Con anterioridad a dicha resolución, ya existían varias denuncias por usurpación de dominios realizadas con mala fe. No fue hasta el año 2000 que se empezaron a aplicar las normativas sobre ciberocupación y otras para solucionar dichos conflictos.

En dicho caso del World Wrestling Federation, se trataba de una empresa de entretenimiento que difundía la lucha libre por los Estados Unidos. La demandante puso una denuncia contra un dominio creado con el siguiente nombre: www.worldwrestlingfederation.com. Lo hizo debido a que afirmaba que se había llevado a cabo con mala fe y que el demandado tenía la intención de venderle el dominio a la empresa y lucrarse de ello. Posteriormente, al quedar resuelta la sentencia sobre dicho caso acerca de la WWF, se transfirió el nombre de dominio a la empresa demandante.

“El Grupo Especial dictaminó que el nombre de dominio del demandado era idéntico o confusamente similar a las marcas comerciales y de servicios de WWF, que el demandado no tenía derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio y que el nombre de dominio se había registrado y utilizado en malas fe.” (INTA, 2000)

Caso MTV

En el año 1993, un hombre llamado Adam Curry registró el nombre de dominio: www.mtv.com. Cabe señalar que Adam Curry, para aquél entonces, trabajaba para la famosa cadena de televisión MTV.

Llevó a cabo el registro con el fin de ofrecer, mediante la página web señalada, un servicio diario de entretenimiento musical que ofrecía a sus usuarios música, videoclips y entrevistas principalmente. La página web donde ofrecía todos estos servicios se mantuvo en funcionamiento incluso después de terminar su relación laboral con MTV, por lo tanto, no se trataba de nada relacionado con su puesto de trabajo en dicha cadena de televisión.

Cabe decir que gracias a dicho nombre de dominio que utilizó Adam Curry, su web empezó a crecer en popularidad debido al amplio número de usuarios que visitaban su página a diario. Fue entonces cuando MTV al darse cuenta de este hecho, decidió demandar a Curry alegando la infracción de su marca registrada, sin embargo, el conflicto fue resuelto de manera extrajudicial. En dicha resolución extrajudicial se llegó

a un acuerdo, cuyos términos continúan siendo secretos, pero el dominio fue transferido a MTV posteriormente.

Caso “PUMA”

Existe la marca PUMA que se encarga de fabricar accesorios, ropa y calzado deportivo. Dicha marca tiene su sede en Alemania.

Por otro lado, en España se registró por parte de José Pablo Sanchís Royo un nombre de dominio llamado “puma.com.es”.

Fue entonces cuando Puma se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el 10 de mayo de 2011, ahí interpuso demanda contra el español que había registrado ese nombre de dominio. Lo llevó a cabo de dicha forma ya que la empresa de indumentaria argumentó que “el dominio era idéntico a sus marcas PUMA hasta el punto de crear confusión”.

Finalmente, se resolvió el caso alegando que el nombre de dominio “puma.com.es” debía ser cancelado y puesto a la venta posteriormente. En la actualidad, si se teclea el nombre de dicha página web, se redirige a la página de PUMA demandante.

Tal y como afirma la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es: “Podrán hacer uso del Sistema de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, toda persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que ostente alguno de los siguientes derechos previos:

- Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.”

Estos tres puntos se tratan de una serie de requisitos necesarios para poder iniciar el trámite y de esta forma recuperar un nombre de dominio. En el caso PUMA se pudieron aplicar ya que se trataba de un dominio “.es”, y de esta manera se llevó a cabo por vía extrajudicial.

3.4. Evolución de las soluciones jurisprudenciales y legislativas

Las soluciones que se presentan en relación a estos tipos de conflictos son varias. Existe la posibilidad de llevar a cabo el proceso mediante arbitraje, dicho sistema se basa en la Política Uniforme de la ICANN. El arbitraje es un método muy eficaz y sencillo, mediante el cual se presenta una demanda por vía electrónica a alguno de los encargados de resolver dichos conflictos y dicha demanda es notificada al titular del dominio impugnado. Entonces se aplican dos políticas:

- Uniform Disputes Resolution Policy
- El Reglamento de Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

“El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece mecanismos rápidos y eficaces en función de los costes para la solución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en virtud de la cual el Centro ha administrado más de 37.000 casos.” (OMPI).³

Aunque se trata de una opción muy recomendable, para poder llevar a cabo un proceso sobre usurpación de una marca por vía del arbitraje, se tienen que cumplir uno requisitos muy estrictos que impone la ICANN. Dichos requisitos son los siguientes:

1. “Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de producto o de servicio anterior sobre la que el demandante sea titular de un derecho legítimo de marca.”

En caso de que el presente requisito no se cumpliera, se debería acudir por vía de Tribunales ordinarios. Tal y como dice Manuel Lobato: El nombre de dominio ha de ser similar a la marca hasta el punto de provocar confusión. Se consideró que enike.com y e-nike.com cumplían este requisito por tratarse de casos en los que se indica de un modo unívoco la marca renombrada.

2. Que el demandado carezca de cualquier derecho legítimo sobre el nombre de dominio.

³ (Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), Dirección: <http://www.wipo.int/amc/es/domains>)

3. Que el demandado haya registrado y usado de mala fe. Es decir, que tanto el registro como el uso de la marca se lleve a cabo con mala fe. Un ejemplo de dicho uso sería el del caso “barcelona.com”, en dicho supuesto se consideró que existía mala fe debido a que el propietario del dominio había llevado a cabo un plan de negocio a instancias del Ayuntamiento de Barcelona con el fin de explotar la página web.

Si no se llegaran a cumplir dichos requisitos enumerados por la ICANN, el sistema de arbitraje administrativo no sería viable. Entonces, el titular de la marca deberá recurrir a los Tribunales por infracción de la Ley de Competencia Desleal o de la Ley de Marcas. Por lo tanto, si no se puede llevar el proceso mediante arbitraje se deberá acudir a la vía jurisdiccional.

En cuanto a las soluciones de dichos conflictos por vía jurisdiccional, han evolucionado de manera considerable a lo largo de los años.

En diciembre de 1999 el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI empezó a ofrecer soluciones para este tipo de controversias. Lo hizo bajo la “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio”, la cual recibe el nombre de “Política UDRP”.

Tal y como establece la OMPI: “Dicha política se aplica a dominios de segundo nivel en los siguientes gTLD: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. La Política UDRP también se aplica a todos los nuevos gTLD.”

En la actualidad, la ICANN anunció la introducción de nuevos gTLD (dominio de nivel superior). Tras este comunicado, la OMPI trabaja conjuntamente con la ICANN con el fin de asegurar que la propiedad intelectual, en concreto las marcas, sea respetada y protegida.

En cuanto a las herramientas de referencia UDRP existen las siguientes normativas:

- “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio”. Dicha política fue aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999 y actualmente se encuentra en vigor. En la presente política uniforme se establecen las condiciones para llevar a cabo la resolución de las posibles controversias que pudieran surgir entre el registrador del dominio y el cliente.
- “Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio”. El siguiente Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la ICANN en 2013 y se aplica a todos los procedimientos de la

UDRP. Se establecen un conjunto de reglas que se deben seguir en los procedimientos que lleva a cabo la ICANN. En el Reglamento se concretan aspectos como el idioma en el que se va a realizar dicho procedimiento, las declaraciones adicionales, los posibles incumplimientos y comunicaciones, entre otros aspectos.

- “Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominioPolicy”. Dicho Reglamento entró en vigor a partir del 31 de julio de 2015 y tal y como se establece en el mismo, se trata de un Reglamento Adicional. Se aplicará conjuntamente con el Reglamento de la Política uniforme aprobada por la ICANN. Por lo tanto, se trata de una ampliación del mismo Reglamento de la ICANN.
- “Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominioPolicy”. Entró en vigor el 14 de diciembre de 2009. Al igual que el Reglamento adicional anterior se aplica conjuntamente con el Reglamento de la ICANN.

EVOLUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES A LO LARGO DE LOS AÑOS

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA: Sentencia núm. 74/2003 de 13 de marzo. Recurso de Apelación 63/2003:

En primer lugar, se trata de una demanda sobre competencia desleal en la que el demandante denuncia a los demandados por llevar a cabo un uso no autorizado que le ha supuesto un lucro cesante al autor de la página web “elcucoencantado.com”.

El actor es Don Ignacio y, por otra parte, los demandados son Don Felipe y Don Constantino. La sentencia acerca de la demanda interpuesta por Don Ignacio en 2002, absolvió a los demandados de las pretensiones de la demanda imponiendo costas al demandante, es por eso, que el actor interpuso recurso de apelación en el 2003.

Don Ignacio creó y registró la página web www.el-cuco-encantado.com al llevar a cabo la realización del diseño de la página por el actor, incluyendo elementos propios de cliente y siguiendo sus indicaciones como consecuencia del contrato celebrado con Don Octavio.

El demandante tuvo conocimiento posterior de que el servicio que prestaba era desarrollado por “EICOSOFT CB” (empresa de los demandados) que, por medio de Don Constantino, habían creado la página web www.elcucoencantado.com.

Durante el procedimiento, los demandados alegaron que no había ningún acto de competencia desleal y que no procedía la reclamación de la demanda ya que la web pertenecía a Don Octavio. Denunciaron que el actor registró a su nombre el dominio cuando, en realidad, debió hacerlo a favor de Don Octavio.

En cuanto a cómo se llegó a emitir dicha sentencia, se tuvieron en cuenta distintos aspectos:

- La Ley de Propiedad Industrial
- El Orden de 21 de marzo de 2000, reformada por la Orden de 12 de julio de 2001
- La Ley 34/2002, de 11 de julio
- El Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal

Finalmente, en la sentencia se llega a la conclusión de que no existe por parte de los demandados ningún acto que se pueda interpretar como competencia desleal. Y, sobre el recurso de apelación que interpuso Don Ignacio con posterioridad, se desestimó y se procedió a la confirmación íntegra de la sentencia recurrida.

TRIBUNAL SUPREMO: Sentencia núm. 6996/2012

En primer lugar, cabe determinar que la sentencia de Instancia dictada fue interpuesta en el año 2007 y seguida de un recurso de apelación en el 2009 y otro recurso de casación en el 2012.

La actora de la demanda es Irundin SL y, por otro lado, los demandados son Gallardo Ingeniería del Embotellado SL y Don Demetrio. La actora alegó que poseía varias patentes sobre sus productos de la clase número 7 y 37, y que su actividad se centraba en la fabricación y comercialización de máquinas embotelladoras. A continuación, alegó que Don Demetrio había trabajado en Irundin SL como empleado y gerente y, a la vez, era socio capitalista de la misma. Que cuando su relación con la actora concluyó en el año 2001, conociendo perfectamente el “know-how” de la empresa, en el mismo año constituyó la sociedad también demandada Gallardo Ingeniería del Embotellado SL que se dedicaba a la misma actividad.

Irundin SL añadió que ésta registró su nombre de dominio www.irundin.es y lo enlazó con la página web de la demandada en la que se facilitaba a los usuarios información sobre sus productos o servicios. De esta manera, la demandada podía acceder a los clientes de la actora ya que si se quería acceder por Internet a la página web de Irundin SL se redirigía automáticamente a la de Gallardo Ingeniería del Embotellado SL.

La parte demandante alegó que Gallardo Ingeniería del Embotellado SL ejerció acciones de competencia desleal y acciones por violación de la marca. Además, también de acciones de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

Entonces, la actora determinó los puntos solicitados a tratar. Entre ellos, pidió que el registro del nombre de dominio www.irundin.es y su uso se determinara como un acto de uso indebido de la marca Irundin SL y que representaba una violación de sus derechos marcarios. Obviamente, el demandante afirmó que el demandado actuó con mala fe registrando dicho dominio y que eso provocó confusión y engaño para sus clientes. Que se aprovechó de la reputación de Irundin SL para beneficiarse a sí mismo. También señaló que el registro del dominio y el uso de redes telemáticas supuso un acto de uso indebido de la marca Irundin SL y una violación de sus derechos marcarios.

En la contestación de la demanda, las partes demandadas negaron las infracciones que les eran atribuidas y, en el suplico, interesaron que se desestimaran la totalidad de las pretensiones deducidas por la actora Irundin SL. Además, los demandados alegaron que fue la actora quien había actuado deslealmente, ya que contrató a un investigador privado para conseguir información privilegiada de los secretos de Gallardo Ingeniería del Embotellado SL y presentó un escrito de reconvencción. En dicho escrito, solicitó que se declarase que, al contratar a un investigador privado para obtener información de la empresa a través de un presupuesto técnico-económico de una instalación de una máquina, la actora cometió actos contrarios a la buena fe, que actuó deslealmente y violó secretos de la demandada Gallardo Ingeniería del Embotellado SL, imponiendo las costas de la reconvencción a la parte demandante. Por ello, imputó a Irundin SL la comisión de los actos desleales tipificados en los artículos 5 y 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero. Invocó también la norma del artículo 7 del Código Civil.

En la sentencia de 2008, se estimó parcialmente la demanda interpuesta por Irundin SL y se desestimó la reconvencción formulada. Se especificó en ella que el uso del nombre de dominio www.irundin.es infringía los derechos de la actora al uso de las marcas mixtas y constituía un acto de competencia desleal. Posteriormente, condenó a Gallardo Ingeniería del Embotellado SL a la indemnización por daños y perjuicios en la cantidad de 49.656,68€ (que representaba el 1% de la cifra de negocios de Irundin SL), y también a la publicación de la sentencia en diarios. Por todo lo demás, absolvió a

Gallardo Ingeniería del Embotellado SL del resto de peticiones que realizó la parte actora.

Posteriormente, Gallardo Ingeniería del Embotellado SL recurrió en apelación la sentencia en el año 2009. En dicho recurso afirmó que solo utilizó el nombre de dominio como “link” durante nueve de los doce meses, así que ese 1% de la cifra de negocios que tenía que indemnizar era de todo el año en que estuvo vigente el dominio.

En el fallo del recurso de apelación se estimó parcialmente. A pesar de eso, la parte demandada volvió a interponer otro recurso, de casación, contra dicha sentencia en el 2009. Fue entonces cuando en el 2011 se admitió dicho recurso. Lo que denunció el recurrente fue una infracción de los artículos 41, 42 y 42 de la Ley 17/2001 de Marcas. Aunque, posteriormente, se desestimó el recurso de casación. Uno de los motivos por los que se desestimó, fue que se tuvo en cuenta que el nombre de dominio puede cumplir varias funciones propias de los signos distintivos, no solo sirve como indicativo de una dirección de Internet. Es por eso que también puede utilizarse para identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios. Por dicho motivo, el Tribunal declaró que la recurrente había invadido el ámbito de exclusión atribuido a Irundin SL en cuanto titular de las marcas.

En cuanto a cómo se llegó a emitir dicha sentencia, se tuvieron en cuenta distintos aspectos:

- La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
 - Artículo 34.3 e)
 - Artículo 41.1 b)
 - Artículo 42
 - Artículo 43.5
- Ley 3/1991, de 10 de enero
 - Artículos 5, 6 y 12

TRIBUNAL SUPREMO: Sentencia núm. 223/2009. Recurso de apelación núm. 208/2013. STS 726/2017

Dixi Media Digital S.A es propietaria de un periódico digital llamado “LaInformación.com”, motivo por el cual la sociedad La Información S.A interpuso demanda alegando que ese periódico vulneraba los derechos sobre el nombre comercial de La Información S.A. y que también infringía las marcas registradas titularidad de actora núm 2602316 (“La Información S.A”) y núm 2699728 (“Grupo La Información”). Alegó que, a consecuencia de esos acontecimientos, Dixi Media Digital S.A le causó unos daños y perjuicios a su compañía.

Solicitó que se condenara a la parte demandada al cese de su periódico digital “La Información.com” con su forma actual y en cualquier otra en la que se usen elementos idénticos o semejantes al nombre comercial La Información S.A. La actora pide que la demandada se abstenga de utilizar dicho nombre de dominio www.lainformación.com.

En la contestación de la demanda, Dixi Media Digital S.A solicitó la desestimación de la misma y formuló reconvención, en la que solicitaba que se declarara la caducidad de la marca núm 2602316 para los productos y servicios 16, 35, 38 y 41, todo eso por la falta de uso de la misma durante un período de tiempo ininterrumpido de 5 años a contar desde la publicación de su concesión.

Se dictó sentencia en 2011, en la que se desestimó la demanda interpuesta por La Información SA y se estimó la reconvención presentada por Dixi Media Digital S.A, declarando así la caducidad de dicha marca.

Entonces, La Información S.A interpuso un recurso de apelación (núm 208/2013) en el que se dictó una sentencia que condenó a Dixi Media Digital S.A a cesar en el uso del periódico digital “LaInformación.com” y a abstenerse de utilizar el nombre de dominio www.lainformación.com. Además, declaró que el signo “LaInformación.com” infringía la marca núm 2699728 (dicho signo es el que integra la cabecera de periódico digital editado por Dixi Media Digital S.A). También se condenó al demandado al abono del 1% de la cifra de negocios realizada con la web www.lainformacion.com.

Posteriormente, Dixi Media Digital SA interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. En el fallo de la sentencia se desestimaron dichos recursos.

Acerca del nombre de dominio, éste se registró en el año 1998, es decir, con anterioridad a la marca del demandante que se registró en el 2006. Aun así, se muestra que el dominio empezó a utilizarse a partir del año 2009, por lo tanto, después de que La Información SA registrara su marca. En definitiva, lo determinante no fue que Dixi

Media Digital S.A. tuviera registrado a su nombre ese nombre de dominio, sino que fue utilizado para ofertar un periódico digital, puesto que este era el servicio para el que la demandante tenía registrada la marca, por lo que se generaba un riesgo de confusión. Dicho riesgo de confusión consiste en que el público crea que los productos o servicios identificados con los signos proceden de una misma empresa.

En cuanto a cómo se llegó a emitir dicha sentencia, se tuvieron en cuenta distintos aspectos:

- Ley de marcas
 - Artículo 5
 - Artículo 34 apartados 2.b y 3.e
 - Artículo 37

- Jurisprudencia:
 - Sentencia 95/2014, de 11 de marzo
 - Sentencia 382/2016, de 19 de mayo
 - Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre. Con cita de:
 - SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)
 - Sabel c. Puma
 - 22 de junio de 1999 (C-342/97)
 - Lluyd c. Klijsen
 - Sentencia 225/2009, de 30 de marzo
 - Sentencia 569/2009, de 22 de julio
 - Sentencia 827/2009, de 4 de enero
 - Sentencia 72/2010, de 4 de marzo
 - Sentencia 364/2010, de 2 de junio
 - Sentencia 401/2010, de 1 de julio
 - Sentencia 100 y 100/2016, de 25 de febrero

- Sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07P, Caso Aceites del Sur-Coosur contra Koipe Corporación SL (Tribunal de Justicia)

COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA POR LA JURISPRUDENCIA

De los hechos expuestos en la primera sentencia AP 74/2003 en la que intervinieron Don Ignacio y Don Felipe junto con Don Constantino, se deduce con claridad la problemática existente que se resolvió a través de leyes y demás normativas.

En primer lugar, cabe destacar el carácter novedoso del conflicto tratado en la presente sentencia. Los nombres de dominio y la problemática en cuanto a marcas, empezaron a surgir en el momento en que cobró importancia Internet. Motivo por el cual se puede observar que, en la resolución de la sentencia del año 2002, no se ha utilizado jurisprudencia para argumentar, nutrir y fundamentar de manera más extensa las razones que han llevado al juez a determinar dicho fallo.

Los preceptos utilizados en la sentencia fueron varios, entre ellos la Ley de Propiedad Industrial. El juez puso en relación su resolución con la Ley expuesta con el fin de señalar la naturaleza jurídica del nombre de dominio, junto con las consecuencias derivadas de su registro. En cuanto a las otras dos sentencias expuestas con anterioridad, es relevante destacar que no utilizaron dicha Ley de Propiedad Industrial en ningún momento para argumentar su fallo. En mi opinión, se trata de una Ley de 1996 que no tiene un gran peso a la hora de resolver un conflicto como el que se presenta en los distintos casos. Además, al ser un tipo de conflicto que empezaba a surgir recientemente, se quería especificar de forma más clara de que se trataba.

En la primera sentencia de 2002, también se mencionó la Orden de 21 de marzo de 2000 del Ministerio de Fomento, que fue reformada por la Orden de 12 de julio de 2001. El juez hizo expresa mención a este precepto ya que era el que llevaba a cabo la regulación del sistema de asignación de nombre de dominio en Internet. Especificó en la sentencia lo siguiente: “la asignación de un nombre de dominio regular no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo el de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet”. Dicho concepto se puso en relación con la Ley 34/2002 de 11 de julio sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ley que no se refirió en ninguna otra de las sentencias. En comparación con la sentencia de 2012 y la más reciente del TS, expuesta con anterioridad, se diferencia que en ninguna se mencionó dicha Orden. En mi opinión, el resto de sentencias no mencionaba dicha Orden ya que se puede considerar irrelevante

para la resolución del conflicto. Hay otras leyes y normas que se han utilizado de forma conjunta y que han sido de mayor importancia a la hora de determinar el fallo.

La última ley que se utilizó para determinar el fallo fue la Ley 3/1991, 10 de enero, de Competencia Desleal, en concreto, el artículo 11 de la misma. En dicho artículo se tratan los actos de imitación, ya que la demanda de 2002 argumentaba la existencia de actos de competencia desleal. Considero que al tratar unos supuestos novedosos para aquél entonces, se quiso argumentar el motivo por el cual no se había cometido ningún acto de competencia desleal a través de la mencionada Ley, es por eso que utilizó la normativa. Cabe destacar que la sentencia del año 2012 también mencionó la Ley 3/1991, aunque solo hizo expresa mención a los artículos 5, 6 y 12, sobre actos de engaño, de confusión y explotación de la reputación ajena.

En mi opinión, la Ley sobre Competencia Desleal es una de las más importantes dado que se exponen algunas de las bases que componen el conflicto principal. Por ejemplo el mencionado artículo 12, dado que aprovecharse de la reputación ajena es uno de los motivos principales por los cuales se puede llevar a cabo la usurpación de un nombre de dominio con una finalidad concreta.

En cuanto a la segunda sentencia de 2012 (Sentencia núm. 6996/2012), además de la ley sobre actos de competencia desleal también mencionó la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Poniendo dicha sentencia en relación con la más próxima al 2017, en ambas se utilizó la misma Ley, pero destacando distintos artículos. Los artículos mencionados fueron el 5, 34, 37, 41, 42 y 43. Considero que es la Ley, junto con la jurisprudencia que mencionaré posteriormente, que posee una mayor importancia para resolver estos conflictos. La mencionada Ley trata aspectos muy variados siempre en relación con la marca, aspectos tales como las acciones por violación del derecho de marca o efectos del registro de la misma. Si dichos aspectos se ponen en relación con el nombre de dominio, se pueden argumentar las razones para determinar el porqué de la desestimación del motivo. Concretamente, en la sentencia del 2012, se llevó a cabo La Ley de Marcas para poder determinar hasta qué punto se había invadido un derecho. Cabe añadir que otro aspecto que trata la mencionada Ley sería la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

Finalmente, la principal diferencia que he observado en cuanto a la evolución que han experimentado las sentencias enumeradas, es la presencia y la utilización de jurisprudencia. En la sentencia más próxima al año 2017, se lleva a cabo un uso muy extenso de distintos supuestos de jurisprudencia, aproximadamente unos 15 casos. En mi opinión, en la actualidad ya existen más casos en los que se ha resuelto un conflicto como el que se ha ido tratando a lo largo del proyecto. Es por eso que resulta más

elaborada y argumentada una resolución que ha seguido varias sentencias anteriores para, finalmente, dictar la suya.

En conclusión, se puede apreciar que la normativa utilizada ha ido evolucionando a lo largo de los años en esta área. En concreto, se puede observar la importancia que ha ido adquiriendo la jurisprudencia a la hora de nutrir más el fallo, junto con la Ley de Marcas para argumentar varios aspectos como el de los actos de competencia desleal.

CAPITULO III: CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo, se han ido tratando distintos aspectos relacionados con el tema escogido y casos con el fin de comprender como se reflejan dichos conflictos en la práctica.

El objetivo de este trabajo era el de llegar a esclarecer y definir las marcas y los nombres de dominio, ya que es un aspecto imprescindible para la comprensión del proyecto. Además, se realizó una clasificación de los tipos de conflictos que existen, añadiendo, para una mejor claridad, casos relevantes sobre ello.

En primer lugar, se elaboró una introducción acerca de cada tema a tratar. Sobre la marca, al igual que el nombre de dominio, se especificó inicialmente sus antecedentes históricos. Se llevó a cabo de esta manera con la intención de introducir la marca y el nombre de dominio de forma más clara y para poder facilitar la comprensión de algunos puntos tratados a lo largo del trabajo. Posteriormente, se realizó una breve explicación de dichos temas y de las funciones que cumplen, todo ello para empezar a tratar el conflicto principal.

En segundo lugar, cabe destacar el carácter aún novedoso y reciente de la problemática que se ha ido mostrando durante el trabajo. Se puso de manifiesto el conflicto entre la marca y el nombre de dominio y se determinaron los bienes jurídicos en juego, para así, con posterioridad, describir los tipos de conflictos existentes. En relación con dicha clasificación, se añadieron una serie de casos relevantes para mostrar y plasmar la teoría en la práctica.

Y, en tercer lugar, con respecto a la evolución que han ido experimentando las soluciones jurisprudenciales, las sentencias que se escogieron para realizar dicha comparación fueron de distintos años con la finalidad de observar la evolución sufrida. Es por ello que se escogió una sentencia más bien antigua de año 2002, una intermedia y una más reciente y cercana a la actualidad.

Acerca del objetivo planteado inicialmente, se puede afirmar que se ha satisfecho en gran medida. Se cumplió con el objetivo de dar a conocer de forma clara los dos aspectos principales del proyecto, de tal forma que se llegaran a comprender para, posteriormente, continuar con el desarrollo del tema.

En cuanto a mi valoración personal, añadir que de estos datos se puede deducir que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación siguen siendo aspectos más bien nuevos para ciertas áreas de la jurisprudencia. Las soluciones que se llevaban a cabo por los afectados por el conflicto, hasta hace más bien poco, pasaban por adquirir a

cambio de una elevada suma de dinero el nombre de dominio que entraba en conflicto con su marca registrada. A medida que los conflictos aumentaron, los casos se fueron llevando a los tribunales para buscar una solución jurídica favorable. Es por ello, que se ha podido observar una evolución a lo largo de los años en esta área judicial. Añadir que, en las sentencias que trataban dichos conflictos se pueden observar algunos puntos en común a lo largo de los años y otros que se han visto afectados y han variado. Se puede destacar que el uso de jurisprudencia a la hora de justificar las sentencias ha ido en aumento, se podría decir que ha sido así debido a la creciente importancia que ha ido adquiriendo el tema y a los distintos casos ya tratados con anterioridad. Dicha jurisprudencia ha servido para nutrir y fundamentar las futuras sentencias facilitando su resolución.

Considero que habrá que esperar bastante para poder considerar y resolver este tipo de conflictos de manera usual y corriente. En el momento en que se hayan resuelto los procedimientos abiertos y se establezca la situación, podría suponer el cierre de esta situación injusta, ya que daña la imagen del sistema de nombres de dominio al causar unos daños y perjuicios de tal magnitud a distintas empresas que se han visto afectadas por ello.

Por otro lado, de este proyecto se han destacado ciertos puntos que si se llevaran a cabo evitarían dichos conflictos. Se debería proceder al registro de la marca y también del nombre de dominio, comprobando siempre que éste no esté asociado a ninguna marca ya existente. Es importante dicha comprobación ya que, si no se realiza, se le podría reclamar el dominio con posterioridad alegando mala fe. En el caso de que se le reclamara alegando mala fe, siempre se debería alegar por parte del demandado la inexistencia de la misma, tratando de acreditarlo justificando que tiene un mejor derecho sobre el mismo.

Además, para evitar posibles problemas, en el momento en que se ejecute la compra del nombre de dominio se debería comprobar que la empresa a la que se lo compramos está acreditada ante la ICANN (*International Corporation for Assigned Names and Numbers*). Cabe añadir que, si se lleva a cabo el registro de la marca y del nombre de dominio de esta forma, es muy improbable que surjan problemas en el futuro.

Finalmente, este trabajo me ha servido para conocer mejor e indagar acerca de esta problemática, aprendiendo del tema y comprendiendo que, aunque ha experimentado una evolución notable, aún le queda camino al ser un conflicto novedoso. En general, me ha ayudado a ampliar mis conocimientos acerca del tema que hemos ido tratando y a afianzar los que ya tenía.

CAPÍTULO IV:

BIBLIOGRAFIA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto

2002 “Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico”.

Ed. Aranzadi

DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA

1999 “El uso de la marca y sus efectos jurídicos”.

Ed. Marcial Pons

CARBAJO CASCON, Fernando

1999 “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”.

Ed. Aranzadi, Navarra

GALLEGO RODRÍGUEZ, Pablo

2010 “Derecho de las nuevas tecnologías. E-learning y derecho”.

Ed. Reus, Madrid

GARCIA VIDAL, Ángel

2002 “Derecho de Marcas en Internet”.

Ed. Tirant lo Blanch, Valencia

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa

2007 “Temas de Propiedad Industrial”.

Ed. La Ley, Madrid

FUENTES ONLINE

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos04.html>

[Consulta: 7/7/17]

<https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos04.html

[Consulta: 6/7/17]

INTERNATIONAL CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN)

<<https://www.icann.org/es>>

[Consulta: 11/8/17]

UDRP (ICANN y OMPI)

<<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>>

<<https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>>

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/newrules.html>>

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/>>

[Consulta: 20/9/17]

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

<<http://www.wipo.int/portal/es/>>

<http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm>

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/1039/wipo_pub_1039.pdf>

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/>>

[Consulta: 9/8/17]

THE INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA)

<[http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Comments%20on%20Green%20P
aper.pdf](http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Comments%20on%20Green%20P
aper.pdf)>

[Consulta: 2/8/17]

<<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FirstCybersquattingCase.aspx>>

[Consulta: 18/10/17]

RED.ES (MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO)

<<http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/estadisticas>>

<[http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/sobre-registros-de-
dominios/recuperacion-de-dominios/procedimiento](http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/sobre-registros-de-
dominios/recuperacion-de-dominios/procedimiento)>

<[http://www.dominios.es/dominios/es/actualidad-y-
noticias/comunicados/estad%C3%ADsticas-los-dominios-
%E2%80%9Ces%E2%80%9D-alcanzaron-1877331-registros-en](http://www.dominios.es/dominios/es/actualidad-y-
noticias/comunicados/estad%C3%ADsticas-los-dominios-
%E2%80%9Ces%E2%80%9D-alcanzaron-1877331-registros-en)>

[Consulta: 23/7/17]

PUCP

<<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/16655/16989>

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/05/>>

[Consulta: 25/8/17]

ARTÍCULO UOC (2002) ELISABETH PLANELL

<<http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/planell0502/planell0502.html>>

[Consulta: 3/9/17]

ARTÍCULO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI)

<<http://www.inapi.cl/porta/institucional/600/fo-article-798.pdf>>

[Consulta: 5/6/17]

DERECHO

<https://www.derecho.com/c/Ley_de_marcas>

[Consulta: 12/5/17]

LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.t5.html>

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.t2.html#a4>

<<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11741-marcas-vs-nombres-de-dominio:-soluciones-frente-al-cybersquatting/>>

[Consulta: 20/7/17]

ALMEIDA

<<http://www.bufetalmeida.com/133/usurpacion-de-dominios-y-derecho-penal.html>>

[Consulta: 18/7/17]

AGENCIA DE NOTICIAS TECNOLÓGICAS

<<http://agencia.donweb.com/las-grandes-marcas-que-fueron-victimas-del-inicio-de-la-ciberocupacion/>>

[Consulta: 29/9/17]

REVISTA JURÍDICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

<<https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6251/6725>>

[Consulta: 5/10/17]

POLÍTICAS ICANN RESOLUCIÓN CONFLICTOS MEDIANTE ARBITRAJE

<<http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>

<<https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.html>>

[Consulta: 14/8/17]

PUMA

<<http://donweb.news/tras-disputa-judicial-un-puma-se-queda-sin-su-dominio-en-espana/>>

[Consulta: 20/9/17]

BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO

<[https://books.google.es/books?id=PKsxxgOBKOqMC&pg=PA341&lpg=PA341&dq=\(Bercovitz+Rodr%C3%ADguez-Cano,+2002,+p.+58\)&source=bl&ots=V0o64y0O1Q&sig=u0LmbNTh3nwqt0Tezos8fEljPg&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwjS1MLS9sPYAhVGvhQKHVhSCcUQ6AEIUdAF#v=onepage&q=\(Bercovitz%20Rodr%C3%ADguez-Cano%2C%202002%2C%20p.%2058\)&f=false](https://books.google.es/books?id=PKsxxgOBKOqMC&pg=PA341&lpg=PA341&dq=(Bercovitz+Rodr%C3%ADguez-Cano,+2002,+p.+58)&source=bl&ots=V0o64y0O1Q&sig=u0LmbNTh3nwqt0Tezos8fEljPg&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwjS1MLS9sPYAhVGvhQKHVhSCcUQ6AEIUdAF#v=onepage&q=(Bercovitz%20Rodr%C3%ADguez-Cano%2C%202002%2C%20p.%2058)&f=false)>

[Consulta: 27/10/17]

CAPITULO V: ANEXO

**Audiencia Provincial
de Cuenca (Sección Única)**

Sentencia núm. 74/2003 de 13 marzo

[AC\2003\962](#)



INTERNET: COMPETENCIA DESLEAL: inexistencia: realización de diseño de página «web» por el actor incluyendo elementos propios del cliente y siguiendo sus indicaciones: registro indebido del nombre del dominio a favor del actor: alojamiento posterior en otro servidor eliminando la propaganda de la empresa del actor: actuación de los demandados como meros gestores técnicos para el alojamiento de la página en la red: asignación de un nombre de dominio regular no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo el de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación 63/2003

Ponente: Ilmo. Sr. D. Mariano Muñoz Hernández

La Audiencia Provincial de Cuenca declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la Sentencia, de fecha 03-12-2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de dicha localidad en juicio ordinario.

En la Ciudad de Cuenca, a trece de marzo de dos mil tres.

Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 288/2002, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Cuenca, seguidos entre partes, como demandante, DON Ignacio, dirigido por el Letrado D. Miguel Alarcón Fernández y representado por el Procurador

D. José Antonio Nuño Fernández y, como demandados, DON Felipe Y DON Constantino defendidos por, el Letrado D. Francisco Javier Jouve Fernández de Avila y representados por la Procuradora D^a Sonia Martorell Rodríguez, sobre reclamación de cantidad.

Vistos, siendo Ponente el Magistrado de esta Audiencia Provincial Don MUÑOZ HERNANDEZ. ANTECEDENTES DE HECHO

I PRIMERO

El juicio de referencia se tramitó en la instancia en razón de la demanda planteada por el Procurador SR. Nuño Fernández, que la presentó el día 5 de septiembre de 2002. Por auto del siguiente día se admitió la demanda a trámite disponiéndose su traslado y emplazamiento de los demandados que comparecieron, representados por la Procuradora Sra. Martorell Rodríguez, evacuando la correspondiente contestación, habiéndose celebrado la audiencia previa y el juicio en fechas 5 y 12 de noviembre de 2002.

Se practicaron las pruebas propuestas y declaradas pertinentes, quedando los autos conclusos para Sentencia.

II SEGUNDO

La Juez de la Instancia, en fecha 3 de diciembre de 2002, dictó Sentencia, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: «Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández en nombre y representación de Don Ignacio contra Don Felipe y Don Constantino debo absolver y absuelvo a estos últimos de las pretensiones a las que se contrae la presente demanda, con expresa imposición de las costas al actor».

III TERCERO

Notificada la anterior resolución a las partes, se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación para ante la Sala por el Procurador Sr. Nuño Fernández, en nombre y representación del actor, que se tuvo por interpuesto, por medio de proveído de fecha 31 de enero de 2003, oponiéndose al recurso la Procuradora Sra. Martorell Rodríguez, en representación de los demandados. Con las alegaciones de los litigantes, se remitió el proceso a esta Audiencia Provincial, procediéndose a la formación del pertinente Rollo, al que correspondió el número 63/2003 y siguiéndose la tramitación procesal legal, a tenor de lo que dispone el artículo 465 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil .

La Sala da por reproducidos los antecedentes fácticos y pruebas practicadas en cuanto no se opongan a la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SE ACEPTAN los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida.

I PRIMERO

En la sentencia dictada en la primera instancia se exponen con cuidado detalle las contrapuestas posturas de las partes litigantes, conviniendo sintetizar aquí que el actor ejercita acumuladamente acciones tendentes a la obtención de una declaración de existencia de un acto de competencia desleal y al reconocimiento de la indemnización de 5.805,57 euros, con la publicación de la sentencia condenatoria en un periódico de tirada provincial. Señala el actor como fundamento de su plural solicitud que creó y registró el dominio de una página web a su nombre, denominada

«el-cuco-encantado.com», ello como consecuencia del contrato celebrado con Don Octavio, percibiendo de éste lo pactado por el uso y el servicio prestado con la página web. Añade el actor que tuvo conocimiento posterior de que el servicio que venía prestando era desarrollado por la empresa EICOSOFT CB de los demandados, que por medio de Don Constantino había creado otra página web para su uso en sustitución de la antes creada por el actor estando denominada aquella

«elcucoencantado.com». De todo ello deriva que el demandante reclame diferentes cantidades por los conceptos de lucro cesante, uso no autorizado de la página web por él creada y daños morales con un total importe de 5.805,57 euros.

A todo ello se opusieron los demandados negando el derecho que sobre la página web creada por el actor tuviera éste derecho alguno, pues perteneció y pertenece al Sr. Octavio a quien corresponden los logos utilizados por el lema da te; (sic) denuncian los demandados que el actor registró a su nombre la página web, cuando debió hacerlo a favor del Sr. Octavio, al venir atribuido el dominio a quien lo ha abonado y adquiere la página con todos sus derechos. Así lo obtienen los demandados del propio contrato de creación y mantenimiento de páginas web aportado con la demanda, donde consta que en el primer pago se encuentra incluido el registro del dominio y la creación de páginas, de cuyo contenido no se responsabilizó Píxel Informática, nombre comercial con el que giraba el actor. Reputan los demandados de falsa la imputación que de adverso se hace a los mismos, al haberse limitado a registrar el dominio a nombre del Sr. Octavio y a actuar como gestores técnicos para realizarlo y posibilitar al dueño que su página web se estableciera en un servidor que permitiera la actividad comercial por él pretendida, alojando la página en otro servidor, sin que tenga ésta semejanza con la anterior. De todo ello deriva, al entender de los demandados, que no haya por su parte ningún acto de competencia desleal y no procedan las reclamaciones formuladas en la demanda.

Comienza la Juzgadora de instancia señalando en su sentencia la naturaleza jurídica del nombre de dominio, con las consecuencias derivadas de su registro, todo lo cual es puesto en relación con la Ley de Propiedad Industrial y su regulación del nombre comercial. Pone atención la Juez «a quo» a la regulación del sistema de asignación de nombre de dominio en Internet llevada a cabo por la Orden de 21 de marzo de 2000 del Ministerio de Fomento, ahora del de Ciencia y Tecnología, reformada por la Orden de 12 de julio de 2001 , hasta llegar a la Ley 34/2002, de 11 de julio , concluyendo que, conforme al anexo de la Orden de 21 de marzo de 2000 la asignación de un nombre de dominio regular no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo el de su utilización a

efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet. A la vista del artículo

11 de la Ley de Competencia Desleal y del contrato presentado con la demanda, establece la sentencia recurrida que el comportamiento de los demandados no puede ser calificado como constitutivo de un acto de competencia desleal, pues el nombre de dominio es el comercial de la Administración de Lotería del Sr. Octavio y el contrato tuvo por objeto el diseño de una página web, cuyo importe fue abonado por aquél, así como lo correspondiente a la utilización en la red, habiéndose limitado los demandados a colgar en la misma y en su servidor la página web facilitada por su titular el Sr. Octavio y a actuar como gestores técnicos para el alojamiento de la página en la red. Entendiendo la Juzgadora de instancia que los demandados no han realizado ningún acto de competencia desleal desestima las pretensiones del actor y le impone las costas procesales.

El recurso de apelación formulado por el demandante denuncia la falta de apreciación en la sentencia de una parte importante de las pruebas practicadas pues no son tenidas en consideración las manifestaciones de Don Octavio en las Diligencias Preliminares que precedieron al pleito, ni al acta notarial de presencia acompañada a la demanda. En segundo lugar, critica el apelante que la sentencia no aluda a la desaparición de la propaganda del nombre comercial de Píxel Informática en la página web a partir de enero de 2002, siendo dicha desaparición la única diferencia entre las dos páginas, mencionando el apelante la imposibilidad de que los demandados no comprobaran el dominio de la página web registrada a nombre del actor. En tercer lugar, se refiere el apelante a lo manifestado por el Sr. Constantino en las Diligencias Preliminares practicadas en julio de 2002, acerca de la falta de semejanza entre las páginas, viéndose obligados a dar una versión diferente en el juicio al haberse aportado el acta notarial. En cuarto y último lugar, alude el apelante a la existencia de serias dudas de

hecho que deben conllevar la no imposición de las costas procesales. En consecuencia, solicita quien formula el recurso que esta Audiencia Provincial revoque la sentencia de instancia por otra de conformidad con el suplico de la demanda y, subsidiariamente, se revoque en parte dicha sentencia declarando no haber lugar a la imposición de las costas al actor.

La parte apelada se opone al recurso, interesando sea desestimado y la confirmación de la sentencia y negando que exista el denunciado error en la valoración de la prueba, ni acto de competencia desleal.

II SEGUNDO

Se reduce el recurso a denunciar el padecimiento de error por la Juez de la instancia en la valoración de la prueba practicada, pretendiendo el apelante la prevalencia de las manifestaciones del Sr. Octavio en las Diligencias Preliminares frente a lo declarado como testigo en el juicio e indicando las razones de semejanza existentes entre las dos páginas web para terminar afirmando que la segunda es copia de la primera creada por el actor recurrente, que tiene registrado el nombre de dominio.

Parte el recurso de unos presupuestos fundados en la creación por sí y para sí de la página web cuyo dominio ha registrado el recurrente, quien no combate los amplios y detallados fundamentos de la sentencia expuestos para justificar que lo realizado por el actor fue el diseño de la página tomando como base los elementos pertenecientes en propiedad o en uso al Sr. Octavio, por cuyo trabajo cobró el actor la cantidad establecida como precio, aunque también se ocupó el mismo del mantenimiento de la página en Internet, que el cliente ha manifestado incumplido. Lo fundamental para la debida solución del litigio es la interpretación que merece el contrato celebrado por el ahora recurrente y Don Octavio y, como consecuencia de la misma, determinar si el actor apelante se hallaba facultado para registrar a su favor el nombre de dominio, con la relevancia que pueda tener el hecho de que así lo hiciera.

Con referencia al recurso de casación, pero también aplicable al de apelación, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2002 que la interpretación de los contratos es materia reservada a la soberanía del órgano de instancia y debe ser mantenida salvo que se alegue y demuestre que es ilógica, arbitraria o vulneradora de preceptos legales. Nada de esto es pretendido en el recurso, aunque llega a posición diametralmente opuesta a la alcanzada en la sentencia de instancia con sólidos argumentos para concluir la Juzgadora que el nombre de dominio es el nombre

comercial propio de quien fue cliente primero del actor y ahora de los demandados.
Parece oportuno

recordar, según hace la Juzgadora de instancia en su sentencia, que la asignación de un nombre de dominio regular no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo el de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet (Orden de 21 de marzo de 2000 , Anexo 4.5), de modo que el hecho de haber registrado el actor a su favor el nombre de dominio correspondiente a la página web por él diseñada siguiendo las indicaciones del Sr. Octavio no le confiere los derechos que sirven de sustento a su demanda. Como la sentencia de instancia dice, el contrato firmado por el actor, que giraba en el tráfico como Píxel Informática, con el Sr. Octavio lo fue para el diseño de la página web interesada por éste para su actividad comercial de administración de loterías y apuestas del Estado y de licorería, incluyéndose en la página elementos propios del cliente y de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado que aquél podía usar por concesión de dicho organismo y como derivación de su propio nombre comercial definido en el artículo 76.1 de la Ley de Marcas como el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares. Nada de esto podía ser utilizado por el hoy recurrente con inclusión en la página de propaganda a nombre de Píxel Informática, por lo que el registro a su nombre del dominio fue inadecuado y no cabe entender que del mero registro puedan derivarse las consecuencias pretendidas por el recurrente, pues no otorga otro derecho que el de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema, ya que los nombre de dominio no son otra cosa que las direcciones que permiten ubicar sitios de Internet.

Sentado que fue irregular el registro que hizo el ahora apelante del nombre de dominio correspondiente a una página web encargada y pagada por un cliente en la que se incluirán el nombre comercial del mismo y logos propios o de uso especialmente autorizado, puede ya señalarse que el titular de la página fue quien la encargó y pagó, por lo que el nombre de dominio debió ser a él registrado y podía perfectamente acudir con su página a otra empresa del ramo, una vez concluido el periodo de mantenimiento de la página pactado con el actor, a fin de que excluyendo las referencias a la empresa del actor y manteniendo o modificando en la forma que el titular considerare conveniente u oportuno se confeccionara otra página para su alojamiento en un servidor que facilitara la actividad comercial deseada por su titular.

III TERCERO

El artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, sin que esta clase de derecho viniera otorgado al apelante por el hecho de aparecer como registrante del nombre de dominio

«el-cuco-encantado.com», correspondiente a una página web no perteneciente a él, sino a quien le encargó el diseño de la página y pagó por el correspondiente trabajo, concurriendo después con su página a otra empresa que, como en la sentencia de instancia viene dicho, se limitó a colgar en la red y en su servidor la página web de que es titular el Sr. Octavio, actuando los demandados como meros gestores técnicos para el alojamiento de la página en la red. En consecuencia, ha de aceptarse que, como también consigna la Juez de la instancia en su sentencia, no puede atribuirse a los demandados, ahora apelados, la realización de ningún acto de competencia desleal, como pretende el actor con cita del referido artículo de la Ley de Competencia Desleal y con las consecuencias recogidas en el artículo 18 de la misma Ley.

Con base en todo lo expuesto puede ya afirmarse en el recurso de fundamentos atendibles. No existe ningún género de error en la valoración de los elementos probatorios de autos que hace la Juzgadora de instancia, que no viene vinculada por las manifestaciones vertidas por el Sr. Octavio en las Diligencias Preliminares, ello sin omitir que en nada afectan a la cuestión debatida en el proceso. La desaparición de la propaganda del nombre comercial de Píxel informática en la página web a partir de enero de 2002 es enteramente lógica, sobre todo si se tiene en cuenta que no debió figurar en ella, al menos sin la expresa autorización de su verdadero titular Don Octavio, por lo que aun figurando registrado el nombre de dominio a favor del actor, sin derecho para ello, nada impedía que el titular de la página eliminara de ella las referencias de la empresa del actor y ordenara su modificación para su alojamiento en un servidor de la nueva empresa.

IV CUARTO

Como viene ya anunciado, carece el recurso de razones merecedoras de apreciación por lo que debe ser desestimado y confirmada la sentencia frente a la cual es interpuesto, con la consiguiente imposición al recurrente de las costas procesales de la segunda instancia, ello en atención al criterio del vencimiento proclamado en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que la Sala estime que

concurrir en el supuesto enjuiciado dudas de hecho que puedan ser conducentes a la no imposición de las costas.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de aplicación general.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por DON Ignacio, representado por el Procurador Sr. Nuño Fernández, contra la sentencia dictada por la Magistrada Juez de Primera Instancia del Juzgado nº 1 de Cuenca, con fecha 3 de diciembre de 2002, en el Juicio Ordinario, seguido con el nº 288/2002, sobre reclamación de cantidad, a instancia del apelante aludido contra DON Felipe Y DON Constantino, representados por la Procuradora Sra. Martorell Rodríguez, debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS íntegramente la sentencia recurrida, con imposición al apelante de las costas procesales de la segunda instancia.

Devuélvase las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la presente resolución para ejecución de la misma e interésese de aquél acuse de recibo.

Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208-4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Roj: STS 6996/2012 - ECLI: ES:TS:2012:6996

Id Cendoj: 28079110012012100619

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 25/10/2012

Nº de Recurso: 601/2010

Nº de Resolución: 612/2012

Procedimiento: Casación

Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, recurso de casación interpuesto por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Irundin, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Pilar Rico Cadenas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de San Sebastián el veintisiete de julio de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Pedro Arraiza Sagues, obrando en representación de Irundin, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio.

En el referido escrito de demanda, la representación procesal de Irundin, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del recurso, que dicha sociedad, dedicada a la fabricación y comercialización de máquinas embotelladoras, era titular de varias patentes y, en particular, de una marca comunitaria, la número 57.760, concedida para identificar productos de la clase 7, y de dos españolas, las números 1.965.406, concedida para los mismos productos que la anterior, y 1.965.407, concedida para servicios de la clase 37, todas ellas mixtas y en las que aparece claramente la denominación de la sociedad, con un dibujo debajo.

Añadió que el demandado don Demetrio, que había sido el socio capitalista, empleado y gerente de Irundin, SL y cuyo " know how " conocía perfectamente, una vez que concluyó su relación con ella, constituyó la sociedad también demandada, Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, dedicada a la misma actividad. También alegó que ésta, además de haberse aprovechado de las estructuras de Irundin, SL en beneficio propio y de vender a más bajo precio máquinas construidas con las mencionadas patentes, registró a su nombre el dominio www.irundin.es , y estableció un enlace del mismo con la página web de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, la cual era, al fin, la que facilitaba a los usuarios de internet la información sobre sus propios productos o servicios.

Que, por el referido comportamiento, ejercitaba acciones de competencia desleal, por los actos tipificados en los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , y acciones por violación de la marca, en aplicación de los artículos 34, apartado 3, letra e), 40 , 41, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Y, en particular, acciones de condena a la indemnización de daños y perjuicios, con apoyo en los artículos 18, apartado 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, antes de ser reformado , 42 y 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Con tales antecedentes, en el suplico de la demanda la representación procesal de Irundin, SL pretendió del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián que fuera competente, una sentencia que " I. Respecto de la acción de competencias desleal: A. Declare: 1.- Que los actos descritos de confusión, engaño, denigración, imitación, explotación de la reputación ajena y la adquisición de secretos de mala fe sean declarados sean declarados desleales. B. Y, en consecuencia, condene a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y a don Demetrio

: 1- A estar y pasar por la anterior declaración. 2.- A rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y falsas, y para el supuesto de no hacerlo, a poder realizarlo por la actora y a su costa. 3.- Al pago de la indemnización o compensación de los daños y perjuicios causados a la actora como consecuencia de los actos de competencia desleal llevados a cabo, - y basados en la intervención de dolo y culpa de los co-demandados, - en la cantidad que se fijará mas adelante, además los intereses de mora que procesalmente correspondan. Para tal fin se fijan los siguientes parámetros: - las pérdidas sufridas así como las ganancias dejadas de obtener, incluido el daño moral, aun en el caso de que no se probara la existencia del daño económico .- En todo caso, con independencia de la acreditación de estos perjuicios, los perjuicios causados se fijarán sin necesidad de prueba alguna, en el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por los por los infractores.- Para la delimitación de unos y otros daños y perjuicios, solicitaremos de los demandados la exhibición de cuantos documentos sean precisos para la fijación del quantum indemnizatorio. 4.- A la publicación a costa de la actora de la sentencia en los siguientes diarios: El Mundo (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El País. 5.- Al pago de las costas del presente procedimiento.

II. Respecto de la acción de vulneración de los derechos marcarios de la actora: A. Declare: Que el registro del dominio www.irundin.es y su uso en redes telemáticas, así como la redirección a la página web de la demandada Gallardo Ingeniería del

Embotellado, SL, ha supuesto un acto de uso indebido de la marca <lrundin> registrada por la actora y que ha supuesto además un acto de violación de sus derechos marcarios, susceptible de ser resarcido económicamente. B. Condene: 1.- A estar y pasar por la anterior declaración. 2.- A rectificar las acciones de vulneración del derecho de marcas de la actora, y para el supuesto de no hacerlo, a poder realizarlo por la actora y a costa de la demandada. 3.- Al pago de la indemnización o compensación de los daños y perjuicios causados a la actora como consecuencia de los actos de vulneración de su derecho de marca llevados a cabo por la demandada en la cantidad que se fijará más adelante, además los intereses de mora que procesalmente correspondan. Para tal fin se fijan los siguientes parámetros regulados en el artículo 43 de la Ley de Marcas : - Esta indemnización comprenderá las pérdidas sufridas así como las ganancias dejadas de obtener, incluido el daño moral, aun en el caso de que no probara la existencia del daño económico.- Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que haya tenido el infractor como consecuencia de la violación.- En todo caso, con independencia de la acreditación de estos perjuicios, los perjuicios causados se fijarán sin necesidad de prueba alguna, en el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por el infractor.- Para la delimitación de unos y otros daños y perjuicios, solicitaremos de los demandados la exhibición de cuantos documentos sean precisos para la fijación del quantum indemnizatorio. 4.- A la publicación a costa de la actora de la sentencia en los siguientes diarios: El Mundo (edición del País Vasco), el Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El País. 5.- Al pago d las costas del presente procedimiento ".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Uno de San Sebastián, que la admitió a trámite por auto de treinta de julio de dos mil siete , si bien, tras oír al Fiscal, consideró que la competencia territorial para conocer de ella correspondía a los Juzgados de Primera Instancia de Bilbao, a cuyo Decano remitió las actuaciones, las cuales fueron turnadas finalmente al Juzgado de lo Mercantil número Dos de dicha ciudad, que, por auto de cinco de noviembre de dos mil siete, admitió su competencia y a trámite la demanda, conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 385/2007.

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa, el cual, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión

del conflicto, un resumen de los hechos, con particular referencia a la persona de don Demetrio y a su vinculación con la demandante, así como a la terminación de dicha relación y a la constitución de la sociedad Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL en el año dos mil uno.

Negó, al fin, la representación procesal de los demandados las infracciones que en la demanda les eran atribuidas y, en el suplico del escrito de contestación, interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia " por la que se desestimen la totalidad de las pretensiones deducidas por la actora Irundin, SL, absolviendo a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, acogiendo las excepciones procesales opuestas en este trámite o entrando en el fondo de los hechos, con expresa declaración de temeridad de la parte actora e imposición de condena en costas a la misma ".

A su vez, por medio de reconvención, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio alegó, también, en síntesis, que quien había actuado deslealmente fue la sociedad demandante, ya que, sirviéndose de un tercero, había logrado una información privilegiada de los secretos de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL. En efecto, afirmó que la demandante contrató a un investigador privado, el cual, haciéndose pasar por representante de un tercero desconocido, pidió a dicha sociedad un presupuesto para la fabricación de maquinaria para la instalación de una embotelladora de agua. Por ello, imputó a Irundin, SL la comisión de los actos desleales tipificados en los artículos 5 y 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero. Invocó, también la norma del artículo 7 del Código Civil.

En el suplico del escrito de reconvención, la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao una sentencia que declarase que " al contratar a un investigador privado para que hiciera las gestiones necesarias para la obtención de un presupuesto técnico-económico de una instalación de una máquina embotelladora de agua y apropiarse del mismo cometió actos objetivamente contrarios a la buena fe y violó secretos de la demandada Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, imponiendo las costas de la reconvención a la actora ".

De la reconvención se dio traslado a la sociedad demandante, que la contestó, oponiéndose a su estimación e interesando del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao, en el suplico de su escrito una " sentencia por la que se desestime la demanda

reconvencional presentada, todo ello con expresa condena en costas a las partes contrarias ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, los días seis de mayo de dos mil siete y dieciocho de junio de dos mil ocho, respectivamente, y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao, dictó sentencia con fecha treinta de julio de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Irundin, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Alfonso José Bartau Rojas, contra Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio , representados ambos por el Procurador de los Tribunales don Germán Apalategui Carasa y desestimando la reconvención formulada: 1. Debo declarar y declaro que el uso del dominio "www.irundin.es" por parte de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, infringió los derechos exclusivos de la actora al uso de las marcas mixtas, comunitaria número 57.760 para clases 07 y 37 del Nomenclator internacional, y españolas números 1.965.406 y 1.965.407 para clases 07 y 37 respectivamente, y constituyó acto de competencia desleal. 2. Debo condenar y condeno a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, a estar y pasar por las precedentes declaraciones, y a que indemnice a la actora los daños y perjuicios causados en cantidad de cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis euros y sesenta y ocho céntimos (49.656,68€). 3. Asimismo condeno a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, publique a su costa la parte dispositiva de esta sentencia en los diarios El Mundo (edición del País vasco), El Correo Español (edición del País Vasco), Deia, y El País. 4. Debo absolver y absuelvo libremente a don Demetrio y a Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, de lo demás que se pedía en el presente juicio. 5. Debo absolver como absuelvo libremente a Irundin, SL, de todo lo que se le pedía de contrario en el presente juicio. 6. No se pronuncia el reembolso de las costas procesales de la demanda, con condena al reembolso de las costas de la reconvención a cargo de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL".

CUARTO. La representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao de treinta de julio de dos mil ocho.

Cumplidos los trámites, las actuaciones fueron elevadas a la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que se repartieron a la Sección Cuarta de la misma, que tramitó el recurso de apelación, con el número 24/2009, y dictó sentencia, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Gallardo Ingeniería del

Embotellado, SL, representada por el Procurador don Germán Apalategui Carasa, contra la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil ocho por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao , en los autos de procedimiento ordinario número 385/07, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en los dos únicos extremos de dejar sin efecto el apartado 1 del fallo, la acción declarativa del dominio www.irundin.es por parte de Gallardo Ingeniería del Embotellado <constituyó un acto de competencia desleal> y el apartado 3 del fallo <asimismo condeno a que Gallardo Ingeniería del Embotellado publique a su costa la parte dispositiva de la sentencia en los diarios El Mundo (edición del País Vasco), El Correo Español (edición del País Vasco), Deia y El país>. Y debemos mantener y mantenemos el resto de pronunciamientos contenidos en la mencionada sentencia de instancia, y todo ello sin imposición de las costas procesales causadas en esta alzada ".

QUINTO. La representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de veinticinco de noviembre de dos mil nueve .

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de veintitrés de marzo de dos mil diez, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de quince de febrero de dos mil once , decidió "admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, contra la sentencia dictada, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección Cuarta), en el rollo de apelación número 24/09 , dimanante del juicio ordinario número 385/07 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Bilbao ".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de veinticinco de noviembre de dos mil nueve , se compone de un único motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción de los artículos 41, apartado 1, letra b), 42 y 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña Pilar Rico Cadenas, en nombre y representación de Irundin, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintisiete de septiembre dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.

I. Irundin, SL, constituida en enero de mil novecientos noventa y cuatro por siete trabajadores de una empresa desaparecida y por don Demetrio , se dedica a la fabricación y comercialización de máquinas embotelladoras.

La sociedad es titular de la marca comunitaria número 57 760 y de las españolas números 1 965 406 y 1 965

407. Las tres están formadas por la denominación " Irundin ", escrita en forma caprichosa, con letras de color gris y sobre un diseño ovalado irregular, de color rojo, posicionado horizontalmente y en cuya parte inferior aparecen una serie de trazos paralelos entre sí.

Las dos primeras fueron concedidas para diferenciar productos de la clase 7 - máquinas, especialmente llenadoras de líquidos - y, la última, servicios de la clase 37 - de asistencia técnica-.

Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL fue constituida por don Demetrio , en el año dos mil uno, una vez el mismo dio por terminadas sus relaciones con Irundin, SL. La sociedad se dedica, también, a la fabricación, reparación y venta de maquinas destinadas a llenar recipientes con líquidos.

Detallando más, don Demetrio fue socio capitalista, trabajador y gerente de Irundin, SL, hasta que, en el año dos mil uno, terminó sus relaciones con ella y constituyó Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL.

II. En su demanda Irundin, SL pretendió la declaración de que Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL y don Demetrio habían cometido actos desleales y de violación de sus marcas, con las condenas subsiguientes al cese y a la indemnización de daños.

En las sentencias de ambas instancias se declaró probado que Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL registró, en febrero de dos mil seis, el nombre de dominio www.irundin.es , que remitía a una página web de la propia titular, en la que ésta ofrecía información sobre sus productos y servicios.

Por tales hechos la sentencia ahora recurrida declaró que el relatado comportamiento de la sociedad demandada implicaba una invasión de la esfera de exclusiva reconocida a Irundin, SL, como titular de las tres mencionadas marcas y - en aplicación de la norma del artículo 34, apartado 3, letra e), de la Ley 17/2001 - condenó a la infractora, entre otros extremos, a indemnizar a la titular de los signos registrados en una suma equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios alcanzada por aquella con los productos o servicios ilícitamente marcados - artículo 43, apartado 5, de la misma Ley -.

III. Contra la sentencia de segunda instancia interpuso Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL recurso de casación, por un solo motivo.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso de casación.

Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL denuncia la infracción de los artículos 41, apartado 1, letra b), 42 y 43, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Alega la recurrente que la Audiencia Provincial le había condenado a indemnizar a Irundin, SL en la medida equivalente al uno por ciento de la cifra de negocio alcanzada por ella durante todo el año de vigencia del dominio, prescindiendo de que, en una parte de ese tiempo, no remitía a su página web y estuvo, por ello, inactivo. En resumen, afirma que sólo utilizó el dominio como " link " durante nueve de los doce meses.

Concluye afirmando que el Tribunal de apelación había infringido las normas citadas en el motivo, ya que le había condenado a indemnizar sin prueba de la realidad del daño - propiamente, de todo él -.

TERCERO. Razones que determinan la desestimación del motivo.

El Tribunal de apelación - en aplicación de la norma del artículo 34, apartado 3, letra e), de la Ley 17/2001

- reconoció y protegió el " ius prohibendi " de Irundin, SL ante la utilización por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL de un nombre de dominio idéntico o semejante a sus marcas y, también, ante el uso de éstas en redes de comunicación telemáticas.

Teniendo en cuenta que el nombre de dominio, además de servir de indicativo de una dirección en internet, puede cumplir funciones propias de los signos distintivos - en particular, la de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios - hay que entender que el Tribunal de apelación declaró que la recurrente había invadido

el ámbito de exclusión atribuido a Irundin, SL, en cuanto titular de las mencionadas marcas, también durante el periodo en que el repetido dominio no remitía al sitio web de la ahora recurrente, porque consideró que, en dicho tiempo, también concurrían los requisitos precisos para entender producida la lesión del derecho de la demandante sobre sus referidos signos.

Consecuentemente, la condena impuesta a la recurrente a indemnizar a Irundin, SL en el uno por ciento de la cifra de negocio obtenida por ella durante todo aquel periodo es la consecuencia lógica de aplicar el artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2001 a la declaración de que la infracción del derecho de la demandante se produjo, como se afirma en la sentencia recurrida, " desde el alta del dominio [...] hasta que quedó inoperativo ".

Tal premisa puede ser o no correcta, pero no ha sido atacada en su esencia por la recurrente, que ha llevado la cuestión a la determinación, no del periodo de la infracción, sino del " quantum " de la indemnización.

Como se expuso, señala en el motivo como norma infringida la del artículo 41, apartado 1, letra b), que no lo es, pues se limita a reconocer a todo titular de una marca lesionada el derecho a " la indemnización de los daños y perjuicios sufridos ", los cuales la recurrente no niega en su realidad, sino en su cuantía. También la del artículo 42, sin mencionar ninguno de sus dos apartados ni referirse, para desvirtuarlos, a los argumentos por los que el Tribunal de apelación entendió concurrente el supuesto del primero de ellos. Y la del artículo 43, cuyo apartado 5 - tampoco mencionado - vincula a la declaración judicial de la violación, " en todo caso y sin necesidad de prueba alguna ", el derecho del titular de la marca a reclamar la indemnización determinada en la sentencia recurrida.

Procede desestimar el motivo y, con él, el recurso de casación.

CUARTO. Régimen de las costas.

La desestimación del recurso de casación conlleva, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condena de la recurrente al pago de las costas de dicho recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Gallardo Ingeniería del Embotellado, SL, contra la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya .

Las costas del recurso quedan a cargo de la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha

sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: STS 726/2017 - ECLI: ES:TS:2017:726

Id Cendoj: 28079110012017100141

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 02/03/2017

Nº de Recurso: 1016/2014

Nº de Resolución: 151/2017

Procedimiento: CIVIL

Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 2 de marzo de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 208/2013 de 28 de junio , aclarada por Auto de 6 de febrero de 2014, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 223/2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, sobre infracción de derechos de propiedad industrial. El recurso fue interpuesto por Dixi Media Digital S.A., representada por el procurador

D. Argimiro Vázquez Guillén y asistido por el letrado D. José Manuel Otero Lastres. Es parte recurrida La Información S.A., representada por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y asistida por la letrada D.ª Carolina Pina Sánchez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de La Información S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra Dixi Media Digital S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» 1. Se declare:

» a. Que el periódico digital La Información.com vulnera los derechos sobre el nombre comercial no registrado de La Información, "La Información, S.A.".

» b. Que el periódico digital La Información.com infringe las siguientes marcas registradas titularidad de La Información:

»- Marca española nº 2602316 "La Información, S.A. (mixta); y

»- Marca española nº 2699728 "Grupo La Información" (denominativa).

» c. Que la entidad Dixi Media ha causado unos daños y perjuicios a La Información como consecuencia de los actos de infracción de marca que ha realizado.

» 2. Que, como consecuencia lo anterior, se condene a Dixi Media:

» a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

» b. A cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital La Información.com con su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se empleen elementos idénticos o semejantes al nombre comercial "La Información" y a las siguientes marcas titularidad de mi representada:

»- Marca española nº 2602316 "La Información, S.A. (mixta); y

»- Marca española nº 2699728 "Grupo La Información" (denominativa).

» c. A abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la palabra "La Información".

» d. A abstenerse de utilizar el nombre de dominio <lainformación.com> así como cualquier otro nombre de dominio que reproduzca las marcas de La Información.

» e. A retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital "Lainformación.com" en su presentación actual.

» f. Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora conforme a las bases señaladas en el cuerpo de la demanda, en la cuantía que se determine en periodo de prueba, incluyendo la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional, a costa de la demandada.

» Al pago de las costas del presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 9 de octubre de 2009 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, y fue registrada con el núm. 223/2009 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- Dixi Media Digital, S.A., contestó a la demanda, solicitó su desestimación con imposición de costas a la sociedad actora y formuló reconvención en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que se estime íntegramente la reconvención y, en consecuencia, se declare la caducidad de la marca de la actora reconvvenida nº 2.602.316, bien sea para todos los productos y servicios las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita, o bien parcialmente en aquellas clases del nomenclátor en las que no hubiera acreditado un uso efectivo y real, todo ello por falta de uso de la misma durante un periodo ininterrumpido de 5 años a contar desde la publicación de su concesión, con expresa imposición de las costas a la actora- reconvvenida».

La representación de La Información S.A. contestó a la demanda reconvencional solicitando su desestimación y la condena en costas al demandado reconviniendo.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid, dictó sentencia de fecha 30 de junio de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada a instancia de D. Ramón Rodríguez Nogueira, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de La Información, S.A. contra la entidad Dixi Media Digital, S.A. y, en consecuencia absuelvo a esta entidad de todos los pedimentos de la demanda.

»y Debo estimar y estimo la reconvenición presentada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de la entidad Dixi Media Digital, S.A. y en consecuencia declaro la caducidad por no uso de la marca española nº 2.602.316 "La información, S.A." para todos los productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41 en las que figura inscrita.

» En materia de costas, no ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las mismas por lo expuesto en el fundamento de derecho último.

» Firme esta resolución, líbrese mandamiento al Ilmo. Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas

para cancelación del citado Registro de Marcas».

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de La información S.A. La representación de Dixi Media Digital S.A. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 154/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 208/2013 en fecha 28 de junio , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLO: La Sala acuerda:

» 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de La Información S.A. contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid , en el juicio ordinario nº 223/2009 del que este rollo dimana.

» 2.- En consecuencia, revocar la meritada sentencia, para acordar en su lugar estimar parcialmente la demanda interpuesta por La Información, S.A. contra Dixi Media Digital, S.A., con los siguientes pronunciamientos:

» 2.1.- Declaramos que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda).

» 2.2.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital Lainformación.com en su actual forma de presentación (punto 2.b del suplico de la demanda).

» 2.3.- Condenamos a Dixi a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el nombre de dominio <lainformación.com> para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea (punto 2.d del suplico de la demanda).

» 2.4.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a retirar del tráfico económico el material promocional y publicitario del periódico digital Lainformación.com en su presentación actual (apartado 2.e del suplico de la demanda).

» 2.5.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. al abono del 1 por 100 de la cifra de negocios realizada con la web www.lainformación.com en el ejercicio 2009 hasta la fecha de interposición de la demanda, 9 de octubre de ese año.

» 2.6.- Condenamos a Dixi Media Digital, S.A. a publicar a su costa, en dos periódicos de tirada nacional de su elección, el fallo de la presente sentencia (apartado 2.f del suplico de la demanda).

» 2.7.- Desestimamos todos los demás pedimentos de la demanda.

» 2.8.- No procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

» 3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas originadas en la segunda instancia».

Con fecha 6 de febrero de 2014, la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Procede aclarar el pronunciamiento 2.1 del fallo de la sentencia dictada por este Tribunal en el rollo de referencia, de modo que donde dice: "2.1.- Declaramos que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)", debe decir "2.1.- Declaramos que el signo,



que integra la cabecera del periódico digital editado por Dixi Media Digital, infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo La información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)".

» Dicha aclaración ha de entenderse extensiva al apartado 51 de la sentencia, de modo que donde dice: "51.- A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que el periódico digital Lainformación.com infringe la marca denominativa número 2.699.728 "Grupo la Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)", debe decir: "5.1.- A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que el signo



que integra la cabecera del periódico digital editado por Dixi Media Digital, infringe la marca denominativa número 2.66.728 "Grupo La Información", condenando a Dixi a estar y pasar por tal declaración (puntos 1.b y 2.a del suplico de la demanda)".

» Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que proceda contra la resolución a que se refiere».

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1.- El procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación de Dixi Media Digital S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto el artículo 218 de la LEC , al incurrir la sentencia, una vez aclarada, en incongruencia».

«Segundo.- Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, concretamente el artículo 126 de la Ley de Patentes , aplicable en materia de marcas, que ha producido indefensión a mi representada».

«Tercero.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente

de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucional el error patente en que incurre la sentencia recurrida al prescindir de la existencia de la marca registrada de mi representada nº 2.832.149 "Lainformación.com" por el solo hecho de su diferencia aplicativa y no tenerla en cuenta como cobertura de legitimidad del uso de su cabecera».

«Cuarto.- Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucionales el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, en las que incurre la sentencia recurrida al considerar probado que el nombre de dominio de mi representada y la marca de la cabecera de su periódico digital son confundibles con la marca denominativa de la actora "Grupo La Información"».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 23.5.1994 , 22.9.1999 , 7.7.2006 , 8.2.2007 y 24.7.2013) sobre dicho precepto, que sostiene que, mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado por utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero, de conformidad con el principio general del derecho de "qui iure suo utitur neminem laedit"».

«Segundo.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y de 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que impide que se pueda ejercitar el ius prohibendi frente a signos anteriores».

«Tercero.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que determina los factores de riesgo de confusión».

«Cuarto.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas por aplicación indebida al caso de las sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/04) y de 10 de abril de 2008 (Asunto C-102/07)».

«Quinto.- Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas , al no tener en consideración, para analizar el riesgo de confusión, las

especiales características del consumidor o usuario destinatario de los productos o servicios».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 11 de febrero de 2015, que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- La Información S.A. presentó escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 16 de febrero de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- La entidad La Información S.A. (a la que seguiremos denominando con su denominación completa para no provocar confusión con las marcas y signos objeto del litigio) interpuso una demanda contra la entidad Dixi Media Digital S.A. (a la que en lo sucesivo llamaremos Dixi) en la que ejercitaba acciones por violación de sus derechos marcarios derivados del nombre comercial no registrado "La Información" y de las marcas españolas nº 2.602.316 (mixta), cuya parte denominativa era "LA INFORMACIÓN, S.A.", y 2.699.728 (denominativa) "GRUPO LA INFORMACIÓN".

En la demanda, además de la acción declarativa, La Información S.A. ejercitaba acciones de cesación, prohibición, remoción, indemnización y publicación de la sentencia previstas en el artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La demandante basaba sus pretensiones en que Dixi edita un periódico digital bajo la cabecera

«lainformacion.com», que aparece representada de esta forma:



Este periódico digital se hospeda en una página web a la que se accede a través del nombre de dominio

«lainformacion.com». La demandante consideraba que tanto el nombre de dominio como la cabecera del periódico digital infringen los derechos que, como titular del nombre comercial y de las marcas indicadas, le corresponden.

Las dos marcas de que es titular La Información S.A., y en cuya infracción funda la demanda, aparecen registradas en las clases 16, 35, 38 y 41, y fueron concedidas, la número 2.602.316, mixta, por resolución de fecha 10 de noviembre de 2004, y la número 2.699.728, denominativa, por resolución de fecha 7 de agosto de 2006.

El nombre de dominio controvertido, utilizado por Dixi y a través del cual se accede a la página web en que se hospeda el periódico digital bajo la cabecera «lainformación.com» fue registrado el 25 de octubre de 1998. El periódico digital aparece alojado en página web correspondiente a ese nombre de dominio desde el 24 de abril de 2009.

2.- Dixi se opuso a la demanda, pues negó que se hubiera producido la vulneración marcaria alegada en la demanda. También formuló reconvencción en la que solicitó que se declarase la caducidad de la marca nº 2.602.316, mixta, por falta de uso.

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia en la que desestimó íntegramente la demanda formulada por La Información S.A. y estimó la reconvencción formulada por Dixi.

La demanda fue desestimada en primera instancia con base en los siguientes argumentos: (i) no había resultado acreditado el uso de LA INFORMACIÓN como nombre comercial por la demandante; (ii) no cabía apreciar infracción marcaria alguna en relación con la marca mixta nº 2.602.316, toda vez que no había resultado acreditado su uso en los términos previstos en el artículo 41.2 de la Ley de Marcas ; (iii) no existía vulneración de la marca número 2.699.728, denominativa, GRUPO LA INFORMACIÓN, a pesar de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados, dada la disimilitud de estos y el escaso carácter distintivo del elemento "la información" en el que ambos coinciden.

La sentencia estimó la reconvencción de Dixi y declaró caducada por falta de uso la marca nº 2.602.316, mixta, al considerar que el signo efectivamente utilizado por La Información S.A. entrañaba una alteración significativa respecto de la forma bajo la cual se hallaba registrada la marca.

4.- La Información S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Mercantil. En su recurso solicitó que se estimara plenamente la demanda y, en consecuencia, se consideraran vulnerados tanto el nombre comercial como las dos marcas, mixta y denominativa, y se desestimara la reconvención.

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación. Desestimó la impugnación de los pronunciamientos de la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimaron las acciones de infracción del nombre comercial no registrado y de la marca mixta, y también la referida a la caducidad de dicha marca mixta, por lo que confirmó estos pronunciamientos.

Pero estimó la impugnación de la desestimación de las acciones de infracción de la marca denominativa, pues realizó el juicio comparativo entre la marca denominativa registrada («GRUPO LA INFORMACIÓN») y los signos utilizados por Dixi (nombre de dominio por el que se accedía a la web que alojaba el diario digital, «lainformación.com») y signo que constituía la cabecera del diario digital,



) y concluyó que existía riesgo de confusión por la similitud entre los signos, la identidad en los servicios amparados por la marca y los signos infractores y los demás factores pertinentes que analizaba.

Por ello, dictó sentencia en la que estimó en parte la demanda. En lo que aquí interesa, la Audiencia Provincial declaró que el periódico digital «lainformación.com» infringía la marca denominativa «Grupo La Información», condenaba a Dixi a cesar en la edición, ofrecimiento, publicidad y comercialización de su periódico digital

«lainformación.com» en su actual forma de presentación, así como a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea.

A instancias de Dixi, la Audiencia Provincial dictó un auto de aclaración en el que precisaba que lo que infringía la marca de la demandante era el signo



que integra la cabecera del periódico digital.

5.- La Información S.A. ha interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial recurso extraordinario por infracción procesal, basado en cuatro motivos, y recurso de casación, basado en cinco motivos, todos los cuales han sido admitidos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Formulación del primer motivo

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto el artículo 218 de la LEC , al incurrir la sentencia, una vez aclarada, en incongruencia».

2.- Los argumentos en que se funda el motivo son, resumidamente, que la sentencia de la Audiencia Provincial, en los términos en que ha quedado redactada tras la aclaración, incurre en incongruencia extra petita [fuera de lo pedido] porque en la petición de la demanda, La Información S.A. solicitaba que se declarara que lo que infringía las marcas de la demandante era el periódico, pero no un signo en concreto.

TERCERO.- Decisión de la sala. Inconsistencia del motivo

1.- El motivo carece de la necesaria consistencia. La lectura de la demanda, si se relaciona la petición final con lo argumentado en su fundamentación, muestra con toda claridad que lo que La Información S.A. consideraba que infringía sus marcas y nombre comercial eran determinados signos, y en concreto el empleado en la cabecera del diario digital editado por Dixi.

El debate procesal vino determinado por ese planteamiento, y Dixi alegó, como alega ahora en su recurso de casación, que el signo que emplea como cabecera de su diario no provoca riesgo de confusión con la marca denominativa de la demandante.

2.- La incongruencia extra petita se da en aquellos supuestos en que el pronunciamiento judicial recae sobre un tema completamente ajeno a las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se ha impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, con lo que se provoca una indefensión contraria al principio de contradicción

en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que solo, y no antes, se deciden inaudita parte en la sentencia. (SSTC 213/2000, de 18 de septiembre , F. 3, 135/2002, de 3 de junio , F. 3, 39/2003, de 27 de febrero , F. 3, 45/2003, de 3 de marzo, F. 3 , y 174/2004, de 18 de octubre , F. 3, 169/2013 de 7 octubre , F. 4, entre otras).

3.-. Un examen somero de cuáles eran las alegaciones de las partes en sus escritos y de cuáles han sido los razonamientos de las sentencias de ambas instancias, basta para comprobar que la alegación de vulneración de la marca denominativa de la demandante producida por el signo utilizado en la cabecera del diario por la demandada formó parte del objeto del proceso desde el primer momento, fue objeto de debate por las partes y resuelto en ambas sentencias de instancia.

4.- Resulta, cuanto menos, paradójico que la demandada alegue incongruencia extra petita por los términos en que ha quedado precisado el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial, cuando tal precisión se ha producido a su instancia, pues fue ella la que solicitó la aclaración de la sentencia que dio lugar a la redacción del fallo que considera que incurre en incongruencia extra petita .

CUARTO.- Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- El segundo motivo lleva este encabezamiento:

«Al amparo del artículo 469.1.3º de la LEC , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, concretamente el artículo 126 de la Ley de Patentes , aplicable en materia de marcas, que ha producido indefensión a mi representada».

2.- La infracción se habría producido porque el precepto cuya infracción se invoca permite al demandado alegar la nulidad de la marca cuya infracción se alega en la demanda por medio de excepción o de reconvencción, pero en ningún caso le impone la obligación de interponer esa acción. No existe ningún precepto de la Ley de Marcas que obligue al demandado en una acción de infracción de marca a defenderse únicamente mediante una excepción o una reconvencción de nulidad o anulabilidad de la marca.

QUINTO.- Decisión de la sala. Artificiosidad e inconsistencia del motivo

1.- La sentencia no niega al demandado la posibilidad de defenderse de la acción de infracción por medios distintos de la alegación de nulidad por medio de excepción o la reconvencción. El recurso retuerce la sentencia para hacerle decir lo que no dice.

2.- Las cuestiones que se plantean en el motivo son de naturaleza sustantiva y se refieren a los motivos de oposición frente a una acción de infracción. Como tales cuestiones sustantivas, la infracción de las normas que las regulan puede denunciarse por el recurso de casación, pero no por el recurso extraordinario por infracción procesal.

3.- Como último argumento, el recurso extraordinario por infracción procesal formulado con base en el motivo del art. 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que se haya causado indefensión. Dixi ha tenido plenas posibilidades de alegar y probar en defensa de sus tesis, y lo ha hecho con prolijidad. Ninguna indefensión ha podido causarle la sentencia de la Audiencia Provincial.

SEXTO.- Formulación de los motivos tercero y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal tiene este encabezamiento:

«Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucional el error patente en que incurre la sentencia recurrida al prescindir de la existencia de la marca registrada de mi representada nº 2.832.149 "Lainformación.com" por el solo hecho de su diferencia aplicativa y no tenerla en cuenta como cobertura de legitimidad del uso de su cabecera».

2.- La infracción se habría producido, resumidamente, porque la sentencia incurre en error patente porque al considerar que pudiera existir una identidad aplicativa, prescinde por completo del efecto de cobertura legitimadora que representaba para Dixi la titularidad de la marca núm. 2.832.149 LAINFORMACIÓN.COM.

3.- El cuarto y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC , se denuncia la infracción del artículo 24.1 CE , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la prueba que veda por resultar inconstitucionales el error patente, la arbitrariedad y la irracionalidad o irrazonabilidad manifiesta en la valoración probatoria, en las que incurre la sentencia recurrida al considerar probado que el nombre de dominio de mi representada y la marca de la cabecera de su periódico digital son confundibles con la marca denominativa de la actora "Grupo La Información"».

4.- La infracción se habría producido porque la Audiencia Provincial utilizó criterios diferentes para valorar si hubo un cambio en la forma de usar la marca mixta de la demandante y para valorar si concurría riesgo de confusión entre la marca denominativa de la actora y el signo utilizado por la demandada.

SÉPTIMO.- Decisión de la sala. Las valoraciones jurídicas sobre cuestiones sustantivas no pueden impugnarse a través del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- Las cuestiones que plantea la recurrente en estos motivos no tienen nada que ver con la existencia de posibles errores patentes o arbitrariedad o irracionalidad en la fijación de los hechos a través de la valoración de las pruebas.

2.- La recurrente cuestiona valoraciones de carácter jurídico-sustantivo, que solo pueden ser impugnadas, si hubiera causa adecuada para ello, en el recurso de casación, como efectivamente ha hecho.

Recurso de casación

OCTAVO.- Formulación del primer motivo

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con este epígrafe:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 23.5.1994 , 22.9.1999 , 7.7.2006 , 8.2.2007 y 24.7.2013) sobre dicho precepto, que sostiene que, mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado por utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero, de conformidad con el principio general del derecho de "qui iure suo utitur neminem laedit"».

2.- La infracción se habría producido al contrariar la sentencia de la Audiencia Provincial la jurisprudencia que afirma que mientras no se declare la nulidad de una marca registrada, su titular se halla facultado para utilizarla en el tráfico económico, por lo que dicha utilización no puede constituir violación de los derechos de un tercero.

Dixi tiene registrada la marca LAINFORMACIÓN.COM núm. 2.832.149, pese a lo cual ha sido condenada por infringir la marca denominativa GRUPO LA INFORMACIÓN, con lo que se habría infringido esa doctrina jurisprudencial.

NOVENO.- Decisión de la sala. Desestimación del motivo

1.- Como ya puso de manifiesto la sentencia de la Audiencia Provincial, Dixi registró la marca LAINFORMACIÓN.COM núm. 2.832.149 para productos de la clase 9, que comprende «publicaciones electrónicas descargables».

Su pretensión de registrarla también para las clases 16 y 41 fue desestimada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), justamente por existir riesgo de confusión con la marca denominativa "Grupo La información" de que es titular la demandante en nuestro litigio. Esta resolución denegatoria de la inscripción de la marca para esas clases de productos y servicios ha quedado firme pues la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Dixi contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, a su vez, desestimó el recurso interpuesto contra la resolución denegatoria de la OEPM.

Por tanto, la recurrente no puede pretender que la titularidad de dicha marca le dé cobertura para utilizarla en otros productos o servicios, como son los de la clase 41, dentro de la cual se incluye el «suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables». Es justamente para esta clase 41 que fue concedida a la demandante la marca denominativa que la Audiencia Provincial ha considerado infringida.

2.- Por otra parte, como ha puesto de manifiesto la recurrida, esta sala ha asumido la jurisprudencia del TJUE en relación con las llamadas «marcas de cobertura», contenida en la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, caso *Fédération Cynologique Internationale*, en la que el TJUE declaró que «el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».

Esta sala, en las sentencias 520/2014, de 14 de octubre, 520/2014, de 14 de octubre, 586/2014, de 24 de octubre, y 302/2016, de 9 de mayo, afirmó:

«Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el

titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad -al

igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -».

Asimismo, el TJUE, en el auto de 10 de marzo de 2015, asunto C-491/14 , caso Rosa dels Vents, declaró que la doctrina que la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011 , eran también aplicables a las marcas nacionales, como es el caso de las marcas de los litigantes en este litigio. El TJUE declaró en este auto:

«Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro».

3.- Por tal razón, aunque la marca posterior de la demandada hubiera estado registrada para productos o servicios de la clase 41, no habría evitado el carácter ilícito del uso del signo por producir riesgo de confusión con la marca anterior de la que es titular la demandante.

DÉCIMO.- Formulación del segundo motivo

1.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza así:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS, entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y de 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que impide que se pueda ejercitar el ius prohibendi frente a signos anteriores».

2.- Los argumentos que fundamentan el motivo consisten, resumidamente, en que la sentencia de la Audiencia Provincial infringe el precepto y la jurisprudencia invocada porque el titular de una marca solo puede prohibir el uso de un nombre de dominio si este es posterior a la marca registrada. Dado que Dixi registró el nombre de dominio «lainformación.com» en el año 1998, y la marca pretendidamente vulnerada fue registrada por la demandante en el año 2006, esta última no resultaría oponible a aquel.

La recurrente alega que aunque la existencia de un registro de nombre de dominio anterior a la marca no sea suficiente para obtener la nulidad de esta, sí excluye que el ius prohibendi del titular de la marca impida que se continúe utilizando ese nombre de dominio preexistente.

UNDÉCIMO.- Decisión de la sala. Trascendencia del modo en que se utiliza el nombre de dominio

1.- La lectura del fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial y del apartado 52 de la misma muestra que la Audiencia no ha acordado la cancelación del nombre de dominio ni ha prohibido a Dixi su utilización. Lo que ha hecho es ordenar a Dixi que cese en la utilización del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea.

2.- La Audiencia Provincial ha afirmado que la utilización del nombre de dominio «lainformación.com» para dar acceso al periódico digital solo se produjo a partir del año 2009, esto es, con posterioridad al registro de la marca denominativa de la demandante. Por tanto, lo determinante no es que Dixi tuviera registrado a su nombre ese nombre de dominio, sino que dicho nombre de dominio fuera utilizado para ofertar un diario digital, puesto que este era el servicio, entre otros, para el que la demandante tenía registrada la marca cuya infracción alega, por lo que solo entonces se producía el riesgo de confusión

3.- Desde el momento en que la vigencia de la marca de la demandante permanece inalterada, puesto que no se ha declarado su nulidad ni su caducidad, ni se ha estimado una acción reivindicatoria que haya despojado a la demandante de la marca y la haya atribuido a quien ostente un mejor derecho sobre ella, la titular de la marca, en virtud de lo previsto en los apartados 2.b y 3.e del art. 34 de la Ley de Marcas , puede prohibir a terceros que usen como nombre de dominio cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público.

En el caso objeto del recurso, la Audiencia Provincial ha estimado la petición de la demandante de que se prohíba el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar servicios de red consistentes en la publicación electrónica de periódicos en línea, y tal utilización solo se produjo a partir del año 2009.

No existe, por tanto, esa "anterioridad" en el uso del nombre de dominio «lainformación.com» para los productos o servicios para los que estaba registrada la marca «GRUPO LA INFORMACIÓN».

DUODÉCIMO.- Formulación del tercer motivo del recurso

1.- El tercer motivo del recurso de casación tiene este encabezamiento:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas y de la Doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS,

entre otras muchas de 20 de enero de 2013 y 12 de abril de 2013) sobre dicho precepto, que determina los factores de riesgo de confusión».

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente Dixi alega, resumidamente, que la Audiencia Provincial ha incurrido en esta infracción legal porque ha seguido un método analítico, al examinar de modo separado y sucesivo los elementos denominativos que integraban los signos enfrentados, pues procedió en primer lugar a la descomposición de las marcas en sus elementos denominativos y a valorarlos por separado, en vez de examinar los signos enfrentados desde el criterio de la apreciación global y de la impresión de conjunto.

DECIMOTERCERO.- Decisión de la sala. Análisis de conjunto y consideración de los elementos distintivos y dominantes en la apreciación del riesgo de confusión

1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo , y 382/2016, de 19 de mayo , en los siguientes términos:

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero

de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global , se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

2.- El análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. No ha realizado una desintegración artificial del signo, sino que ha llevado a cabo un análisis de conjunto en el que ha atendido al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los elementos dominantes que, tratándose de una marca denominativa y de un signo mixto que identifica un diario digital ubicado en una web a la que se accede a través de un determinado nombre de dominio, están constituidos por el elemento dominante de la marca, que coincide sustancialmente con

el nombre de dominio y con la parte denominativa del signo utilizado como cabecera del diario digital.

Además, la Audiencia Provincial ha realizado una apreciación global de los demás factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, como es el relativo a la identidad de los productos o servicios, el acceso a los mismos a través de internet y de que para acceder al periódico digital haya de escribirse en el equipo informático un nombre de dominio sustancialmente igual a la marca, etc.

3.- Como declaramos en la sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , la exigencia de una visión de conjunto no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial, la descomposición de la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. Y la Audiencia Provincial ha respetado estas premisas.

DECIMOCUARTO.- Formulación del cuarto motivo del recurso

1.- El epígrafe que sirve de encabezamiento a este motivo tiene este contenido:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas por aplicación indebida al caso de las sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/04) y de 10 de abril de 2008 (Asunto C-102/07)».

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega, resumidamente, que la sentencia de la Audiencia Provincial incurre en la arbitrariedad de considerar que el elemento con mayor fuerza distintiva es el gráfico, cuando compara la marca mixta registrada por la demandante con la que realmente utiliza en el tráfico económico, mientras que al realizar el juicio comparativo para apreciar si concurre riesgo de confusión, resta fuerza diferenciadora a ese elemento gráfico. Con ello, la sentencia recurrida incurriría en dos desaciertos: dar prevalencia al elemento descriptivo «información» y negar eficacia diferenciadora al elemento gráfico de la cabecera del diario digital.

El término "información" constituye, según la recurrente, un signo descriptivo sujeto al imperativo de disponibilidad, por lo que no podría otorgársele valor distintivo ni ser considerado como elemento dominante. El elemento dominante sería el elemento figurativo del signo utilizado en la cabecera del periódico.

La doctrina de la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04 , caso Medion, no sería aplicable por las significativas diferencias de los casos objeto de esa sentencia y del presente recurso.

DECIMOQUINTO.- Decisión de la sala. Los elementos dominantes de los signos en conflicto. Trascendencia de la forma de comercialización del producto o servicio

1.- En primer lugar, no puede admitirse la causa de inadmisión que alega la recurrida, consistente en que no se invoca oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales puesto que solo se invocan como indebidamente aplicadas sentencias del TJUE.

Esta sala ha declarado que es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional (sentencia 401/2010, de 1 de julio).

Cuestión distinta es que se haya producido la infracción alegada.

2.- La denuncia de arbitrariedad en la apreciación del riesgo de confusión, que radicaría en el diferente criterio utilizado por la Audiencia Provincial para decidir si el signo utilizado por la demandante puede provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca mixta, de un lado, y para decidir si existe riesgo de confusión entre la marca denominativa de la demandante y los signos utilizados por la demandada, de otro, es manifiestamente inconsistente.

Los signos entre los que se realiza la primera comparación no son los mismos que aquellos entre los que se realiza la segunda. En la primera se comparaba la marca mixta registrada por la demandante con la forma en que era utilizada, que era también un signo mixto, esto es, con un elemento gráfico y otro denominativo. En ambos signos, el elemento denominativo era idéntico, por lo que parece evidente que el elemento relevante para decidir si el signo utilizado podía provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca era el gráfico.

En la segunda, se comparaba la marca denominativa de la demandante con los signos (nombre de dominio, denominativo, y cabecera del diario digital, mixto) utilizados por la demandada.

Además, una y otra comparación responden a finalidades muy diferentes. En el primer caso se realizó la comparación para decidir si el signo utilizado podía provocar una impresión comercial distinta de la del signo registrado como marca, a efectos de determinar si la marca había caducado por falta de uso. En el segundo caso, la

comparación entre signos se realizaba a efectos de decidir si concurría riesgo de confusión.

Por tanto, no es arbitrario que en la primera comparación se diera mayor importancia al elemento gráfico, y en la segunda, al denominativo.

3.- Que la expresión «información» o «la información» tenga escaso valor distintivo en el sector de los medios de comunicación no significa que carezca completamente de dicho valor. En todo caso, no habiéndose declarado la nulidad de la marca por alguna de las prohibiciones absolutas previstas en el art. 5 de la Ley de Marcas (carecer de fuerza distintiva, ser puramente descriptiva del servicio, etc), no puede negarse al titular de la marca el ius prohibendi que le otorga el art. 34 de la Ley de Marcas respecto de aquellos signos con los que exista riesgo de confusión.

Las características de la expresión en que consiste la marca denominativa de la demandante han de tener trascendencia en cuanto a las limitaciones del derecho de marca previstas en el art. 37 de la Ley de Marcas , pues su titular no podrá oponerse al uso descriptivo de la parte con mayor distintividad de su marca denominativa («la información») que puedan hacer sus competidores para indicar la naturaleza y características del producto o servicio ofertado en el sector de la comunicación y la información. Pero no privan al titular del ius prohibendi propio de toda marca.

4.- Sentado lo anterior, la Audiencia Provincial ha actuado correctamente al considerar que en la marca denominativa de la demandante, el elemento dominante era «la información», puesto que la palabra «grupo» resulta irrelevante, como irrelevantes suelen ser términos tales como «sociedad», «compañía», etc., que forman parte de una marca denominativa.

Tampoco ha incurrido en error al considerar que, dado que el servicio de periódico digital se oferta por la demandada en una página web cuyo nombre de dominio es «lainformación.com», a través del cual se accede al diario digital en cuya cabecera se encuentra un signo de carácter mixto,



, el elemento dominante a efectos de realizar la comparación necesaria en el juicio de confusión es el denominativo «lainformación».

5.- La preponderancia del elemento denominativo sobre el gráfico, o viceversa, en la realización del juicio de confusión, viene en ocasiones condicionada por la naturaleza del producto o servicio y por la forma en que habitualmente se comercializa.

De este modo, para realizar la comparación del signo supuestamente infractor con la marca registrada, necesaria para el juicio de confusión, a la hora de reconocer un mayor carácter distintivo al elemento denominativo o al gráfico, puede ser relevante tomar en consideración la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa por la demandada.

Así lo hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C- 498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L., y así lo ha hecho también esta sala en sentencias como las 100 y 101/2016, ambas de 25 de febrero .

En este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado por la demandada, un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hace a través de internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa

«lainformación», al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión «la información».

6.- Que las características de las marcas que fueron objeto de varias sentencias del TJUE citadas por la Audiencia Provincial difieran de la que es objeto de este litigio no impide que sean correctas las citas de dichas sentencias en aquellos razonamientos de carácter general sobre la apreciación global del riesgo de confusión y los numerosos factores que han de tomarse en consideración. Tales razonamientos son plenamente aplicables al caso objeto del recurso.

DECIMOSEXTO.- Formulación del quinto motivo del recurso

1.- El quinto y último motivo del recurso de casación se encabeza así:

«Autorizado por el artículo 477 de la LEC , por infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas , al no tener en consideración, para analizar el riesgo de confusión, las especiales características del consumidor o usuario destinatario de los productos o servicios».

2.- La infracción derivaría de no haber extraído las debidas consecuencias del público destinatario de los productos distinguidos por los signos en conflicto, que es el usuario normal de Internet.

En el conflicto entre la marca del demandante y el nombre de dominio de la demandada, el consumidor no tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, pues al periódico de la demandada se accede a través de internet y por tanto, el usuario nunca compara directamente la marca registrada de la demandante con el nombre de dominio y la cabecera de la demandada.

La Audiencia Provincial no habría tenido en cuenta las características del usuario medio de internet, que tiene un nivel cultural mayor que la media y percibe la marca de modo activo, pues a menudo lo teclea en el ordenador, por lo que su grado de atención es mayor.

DECIMOSÉPTIMO.- Decisión de la sala. El público pertinente y el modo de acceso al servicio

1.- Las características del consumidor medio al que van destinados los productos o servicios (periódicos digitales) amparados por la marca de la demandante y los signos de la demandada, son arbitrariamente fijados por la recurrente, que cita una publicación doctrinal de principios del siglo XXI. En el momento en que se interpuso la demanda, el consumo de servicios en Internet, y en concreto de periódicos digitales, se había popularizado, por lo que no se trataba ya de un público altamente especializado y especialmente atento.

2.- Las características del acceso a los productos amparados por la marca y por los signos de la demandada (tecleo de una determinada expresión en un motor de búsqueda o de un nombre de dominio en la barra del navegador) no solo no disminuyen el riesgo de confusión, sino que pueden ampliarlo, puesto que en muchas ocasiones el consumidor no tiene oportunidad de comparar los signos simultáneamente, como sí ocurriría si se tratara de publicaciones en papel que aparecen expuestas en un quiosco. Ello obliga al consumidor a confiar en la imagen imperfecta de la marca que conserva en la memoria, lo que facilita la confusión con el signo similar que se utiliza para el mismo tipo de servicios en línea.

3.- Como se ha expuesto al resolver el anterior motivo, la forma de comercialización tanto del producto o servicio protegido por la marca como del ofertado por la demandada, otorga mayor relevancia al elemento denominativo «la información» y «lainformación» de uno y otro signo, y aumenta el riesgo de confusión.

DECIMOCTAVO.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.^a, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Dixi Media Digital S.A., contra la sentencia núm. 208/2013 de 28 de junio , aclarada por Auto de 6 de febrero de 2014, dictada por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 154/2012 . 2.º- Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.