

EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO

JAVIER A. MAESTRE

*Dedicado a mis padres y a Susana.
Siempre confiaron en mí.*

La primera vez que me conecté a Internet fue en un "cyber café" de Madrid, mientras disfrutaba de la compañía de un amigo guatemalteco que estaba de paso por España. Nos metimos en un chat, y estuvimos "hablando" con gente de todo el mundo. Aquella breve ocasión no fue suficiente para hacerme una idea correcta de lo que es la Red de redes, ni, desde luego, sobre su operatividad, funcionamiento y posibilidades; por supuesto, no hace falta decir que todavía ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de la figura que da pie a la presente obra.

En enero de 1.997 fue cuando decidí contratar una cuenta de acceso a Internet, y sumergirme de lleno en este incipiente espacio artificial, cada vez más real. Lo primero que un profano utiliza al conectarse a Internet (si previamente no ha sido usuario de otros servicios más antiguos como el correo electrónico) es, sin duda, el navegador para bucear por el intrincado universo de las páginas Web, lo último que ha posibilitado Internet y lo que la ha catapultado a los niveles de popularidad de que ahora goza.

Tras la configuración del sistema y el primer logro exitoso de conexión, la inmediata sensación que tuve fue la de impotencia por no poder salir de la página de inicio que, por defecto, tenía el navegador. Al usar el software de Microsoft, inevitablemente nos veíamos en la irremediable página de inicio de dicha compañía que, además, era increíblemente lenta de cargar con el "modem", el ordenador y las líneas que tenía que usar. Además, en el programa navegador no aparecía la ventana de la dirección (URL) en que me encontraba, con lo cual, la impresión de encontrarme confinado en los límites de una página concreta se hacía insoportable. La sensación de libertad que se predicaba de la Red no era, desde luego, visible a primera vista y me sentía, ciertamente, preso de unas rejas invisibles sin posibilidad de escapatoria.

Pero pronto mis esfuerzos autodidactas, basados en el método de la prueba y error -fundamentalmente-, me permitieron descubrir cómo hacer para que fuese visible la ventana en la que aparecía la dirección de la página. El siguiente objetivo era huir de ella y dirigirme a algo que de verdad me interesara. Tenía recopiladas algunas direcciones que había visto en publicaciones y estaba ávido de consultarlas. Conseguí introducir el texto de una de ellas en la ventana, pero no sabía qué hacer para llegar a verlas. Intenté inútilmente encontrar un botón que ejecutase la tarea de ir a la dirección seleccionada, pero no lo encontraba. Al final, pensando en modo

MS-DOS, descubrí que lo único que tenía que hacer era, como es lógico, apretar el botón "intro" de mi teclado. Así comenzó la aventura que da lugar al libro que el lector tiene ante sí.

Debido, probablemente, a este arduo comienzo, mi atención se centró sobremanera en la dichosa dirección que forzosamente acompaña toda iniciativa y página que se encuentre en la WWW (World Wide Web), y en seguida comencé la labor de investigación sobre el funcionamiento de estas direcciones. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de la complejidad de la materia, de los conflictos que habían surgido por aquella época en Estados Unidos, y de las conexiones que esta figura presenta con el Derecho, sobre todo en ultramar, donde los órganos judiciales ya habían empezado a ocuparse de los nombres de dominio, parte esencial de toda URL.

Toda la información que recibía se encontraba en inglés, y en menor medida en francés y alemán. No había una sola página en español que abordase estas cuestiones. Por ello, decidí, en septiembre de 1.997, canalizar toda esta actividad investigadora en una página Web. A la vez, me encontraba redactando el extenso artículo que, con fecha 18 de noviembre de 1.997, puse a disposición de quien deseara consultarlo en la web, y que sirve como base para la confección de la presente obra.

En ella he intentado ordenar estos cuatro años de investigación, sistematizando y procesando, en la medida de lo posible, el ingente caudal de información que en este periodo de tiempo se ha gestado, e intentando introducir elementos de reflexión que no hagan de la obra una mera, aunque memorable, recopilación de datos y opiniones ajenas. En ocasiones, y en defensa de las tesis principales del libro, se adoptarán posiciones cercanas al ensayo, sin merma, en todo caso, del rigor intelectual que ha de presidir su lectura, así como el respeto escrupuloso a las fuentes que se manejan.

Con todo, la obra que se le presenta ahora al lector puede calificarse de atípica. El tratamiento de las fuentes quizás sea poco ortodoxo, pero creo que es útil y ayuda en mayor medida a una correcta comprensión del libro y a las mentes curiosas que otros modos más al uso. Su elaboración y edición, en los albores del nuevo milenio, han sido en cambio tradicionales, al menos en su concepción, alejada de los grandes intereses de la industria editorial sin la que, en ocasiones, resulta difícil dar sali-

da a nuestra curiosidad. Su distribución, por el contrario, se encuentra en mayor medida comulgando con la materia propia a tratar: los nombres de dominio e Internet.

Finalmente, y antes de dejarles ya de lleno con el objeto que les ha llevado a adquirir esta obra, debo agradecer a todas las personas que han hecho posible que el presente libro haya visto la luz. Especialmente, los primeros amigos y lectores críticos que me ayudaron a terminar de perfilar la redacción, en esencia, Susana Roldán Gómez; para ella son ahora mis primeros pensamientos. No puedo dejar de agradecer también a todas las personas, citadas o no en el libro, estén o no con nosotros, y sean de esta o aquella cultura y civilización, cuyas ideas me han impregnado y permitido que yo forme y les transmita las mías.

Espero que disfruten de su lectura tanto como aprendí yo con su escritura.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN: REFLEXIONES EN TORNO A INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO	11
VIEJOS PROBLEMAS Y NUEVA CIRCUNSTANCIA	12
CONCEPTOS DE INTERNET	13
CONCEPTO TÉCNICO	13
TEXTOS JURÍDICOS	14
ALGUNOS APUNTES SOBRE SU HISTORIA	16
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES	19
II. EL FUNCIONAMIENTO DEL NOMBRE DE DOMINIO	27
A · CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO	28
LA NECESIDAD DE IDENTIFICACIÓN	28
DIRECCIONES IP Y NOMBRES DE DOMINIO.	29
LA ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE DOMINIOS.	31
LA IMPORTANCIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	33
BREVE APUNTE TERMINOLÓGICO	40
B · DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO INSTITUCIONAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA	41
1 · LOS DIFERENTES DOMINIOS DE PRIMER NIVEL	41
2 · LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNACIONALES. NSI Y EL PROCESO ICANN	43
- LOS COMIENZOS (1982-94)	43
- ACUERDO CON NETWORK SOLUTIONS	44
- EL PRINCIPIO DEL CAMBIO Y LA NECESIDAD DE LA DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL ESTABLE (1995-1998)	46
- LA ICANN Y LA INCERTIDUMBRE INSTITUCIONAL DEL DNS	52
3 · EL REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO BAJO LOS DOMINIOS TERRITORIALES: LA GESTIÓN DEL DOMINIO .ES	54
- LA NORMA ISO 3166	54
- LA GESTIÓN DEL DOMINIO .ES	58
III. APROXIMACIÓN JURÍDICA A LOS NOMBRES DE DOMINIO	63
REFLEXIONES SOBRE SU NATURALEZA	64
A · TIPOLOGÍA DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	65
1 · CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL DERECHO O GRUPO NORMATIVO CONCRETO AFECTADO	65
2 · SEGÚN LOS DOMINIOS EN CONFLICTO	67
3 · DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA	67
4 · CLASIFICACIÓN DE MILTON MUELLER	68
5 · OTROS CONFLICTOS	70
6 · LOS PROBLEMAS DE DERECHO PÚBLICO	72
B · LOS PROBLEMAS DE DERECHO PRIVADO EN ESTADOS UNIDOS, UN ESTUDIO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO "PANAVISION"	73
C · LOS EVENTUALES CONFLICTOS DE DERECHO PRIVADO EN ESPAÑA: LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL A LOS NOMBRES DE DOMINIO	81
1 · LAS RELACIONES CON EL DERECHO DE MARCAS	81
INTRODUCCIÓN	81
PRESUPUESTOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE MARCA	83
EL RIESGO DE CONFUSIÓN	84
EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA A SUPUESTOS CONCURRENCIALES	86
2 · LAS RELACIONES CON EL DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL	90
3 · RELACIONES CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y GRUPOS NORMATIVOS	90
4 · CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LOS CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO	91
LA "CIBERPIRATERÍA INVERSA" Y LA DOCTRINA DEL ABUSO DE MARCA	91
D · LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE DOMINIOS. LOS EVENTUALES PROBLEMAS DE SU APLICACIÓN	97
1 · COMENTARIO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO	97
INTRODUCCIÓN	97
NORMAS QUE AFECTAN AL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA Y COMPETENCIA PARA SU REGULACIÓN	98
VALORACIÓN FORMAL	101
ESTRUCTURA DE LA ORDEN APROBADA	103
CONTENIDO MATERIAL, PRINCIPALES NOVEDADES	104

2 · LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE REGISTRO	110
LA TASA DE REGISTRO Y MANTENIMIENTO DEL DOMINIO	113
3 · BREVE APUNTE SOBRE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO 2001	116
4 · SERVICIO PÚBLICO	118
E · DOMINIOS INTERNACIONALES GENÉRICOS: EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ICANN-OMPI	122
IV · LAS RELACIONES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO CON LAS DEMÁS CATEGORÍAS DE LOS SIGNOS O ELEMENTOS IDENTIFICADORES: EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO	127
A · CONSIDERACIONES SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO	128
B · EL CARÁCTER DINÁMICO DE LAS CATEGORÍAS Y LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRASCENDENCIA JURÍDICA	132
C · LOS PRINCIPALES SIGNOS DISTINTIVOS E IDENTIFICADORES	135
1 · EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA FÍSICA	135
LOS SEUDÓNIMOS	139
LOS SOBRENOMBRES O APODOS	140
2 · LOS TÍTULOS NOBILIARIOS	141
3 · LAS MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS DEL MERCADO	146
RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO	151
4 · LAS DENOMINACIONES SOCIALES	153
DENOMINACIONES DE ASOCIACIONES	155
5 · LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	158
6 · NOMBRES INSTITUCIONALES	162
7 · SÍMBOLOS INSTITUCIONALES (ANILLOS OLÍMPICOS) Y OTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	164
D · EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO	165
1 · CONSIDERACIÓN GENERAL	165
2 · PERSPECTIVA GLOBAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	167
3 · EL SISTEMA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO. ANÁLISIS CRÍTICO	169
CRÍTICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL	171
LA CRISIS INSTITUCIONAL EN UN CONTEXTO "DESTERRITORIZADO"	175
LA REGULACIÓN DEL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO	178
V · APÉNDICE 1: RELACIÓN DE CASOS Y PRECEDENTES JUDICIALES SOBRE NOMBRES DE DOMINIO	183
A · ESPAÑA	184
EL CASO SERTEL	184
EL CASO OZU	185
RESOLUCIONES JUDICIALES RELATIVAS AL CASO OZU	186
EL CASO NEXUS	201
EL CASO NOCILLA	207
EL CASO METACAMPUS	215
EL CASO METROBILBAO	219
B · ARGENTINA	226
C · OTROS PAÍSES	229
VI · APÉNDICE 2: BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN	233

INTRODUCCIÓN
REFLEXIONES EN TORNO A INTERNET
Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

REFLEXIONES EN TORNO A INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

VIEJOS PROBLEMAS Y NUEVA CIRCUNSTANCIA

Internet se encuentra llamada a introducir un considerable número de innovaciones en nuestro quehacer cotidiano y extraordinario. Muchas de ellas, al menos en lo que afecta a la ciencia jurídica, y a pesar de la inédita entidad que se les atribuye, y que en verdad presentan, realmente tan sólo nos enfrentan con viejos problemas que han de ser solucionados, eso sí, en un nuevo contexto, bajo una nueva circunstancia, en su sentido orteguiano.

Si en materia de comercio electrónico y firma digital el reto que se presenta, fundamentalmente, consiste en aportar una solución al problema de la efectiva acreditación del consentimiento en las transacciones comerciales, que a lo largo de la historia ha tenido múltiples y variadas manifestaciones, el nombre de dominio nos obliga a encarar una necesidad, aparecida mucho antes de la irrupción del comercio, que acompaña al hombre desde que es tal. En 1931 era expresada por Manuel Batllé de esta forma: *“La necesidad de la designación de los individuos es tan antigua como el hecho de hablar con diferentes personas, remontándose, por tanto, a los primeros tiempos de la Humanidad”*¹. El nombre de dominio responde a esa primigenia necesidad humana de designar, transmitida de alguna forma a los ordenadores que, miembros de algunas comunidades -redes-, reivindican un sistema de identificación con la finalidad de intercambiar información -¿hablar?- entre ellos.

Sea lo que se sea Internet, y teniendo en cuenta que todavía no podemos llegar a comprender totalmente la Red de redes -dado que aún se encuentra en proceso de definición-, lo cierto es que el nombre de dominio ha pasado a ser el principal elemento identificador de las iniciativas humanas que surgen en su seno (al menos en el entorno de la WWW), por lo que un breve vuelo sobre el ámbito en que despliega su eficacia resulta impuesto por las circunstancias.

¹ “El Derecho al Nombre”. Por Manuel Batllé Vázquez, 1931. Extenso artículo publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 159, de 1931, páginas 257 y siguientes. La cita se encuentra en la página 262. Ver nota bibliográfica nº 1.

CONCEPTOS DE INTERNET

La doctrina, de cualquiera de las ciencias, es unánime al describir Internet como una red de redes, la Red por excelencia pues, ciertamente, hoy día tiene una vocación universal, agrupando o conectando entre sí infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se está, de modo continuado, intercambiando información. Así, Internet o, como se dice gráficamente, la “autopista de la información”, constituye de hecho la máquina copiadora y transmisora de datos más grande del mundo; es, en definitiva, la mayor de las bases de datos que se puedan concebir². Pero no acaban ahí las calificaciones que con carácter general recibe, expresiones como “mundo virtual”, “ciberespacio” (término que fue utilizado originalmente por William Gibson, NEUROMANCER),³ o -con connotaciones comerciales- “mercado digital”, no son extrañas a la hora de calificar Internet.

Tan sólo este conglomerado de frases (que en modo alguno es exhaustivo) nos da una idea de lo difícil que puede ser intentar dar una explicación satisfactoria sobre su naturaleza. De esta suerte, nos vemos en la necesidad de subjetivar nuestro análisis y centrarnos en los efectos que podemos observar; ello da lugar a que, probablemente, cada ciencia tenga una percepción distinta de una misma realidad.

CONCEPTO TÉCNICO

Miguel A. Sanz, en su artículo “A, B, C de Internet”, publicado cuando era coordinador del área de red de RedIRIS, analiza su naturaleza técnica con lenguaje asequible no sólo a los ingenieros, en los siguientes términos: “Desde el punto de vista técnico, se puede definir la Internet como un inmenso conjunto de redes de ordenadores que se encuentran interconectadas entre sí, dando lugar a la mayor red de redes de ámbito mundial. Los usuarios de cualquier ordenador en cualquiera de estas

² Resulta curiosa la profética conclusión de Víctor Nabhan en “Quelques aspects des problèmes juridiques posés par la vidéoreproduction. L’affaire Betamax”, publicado en la “Revue Internationale de droit d’auteur” nº 108, 1981, pág. 46 al manifestar que los propios recursos informáticos posibilitarían que nuestros aparatos de televisión conectados con terminales hagan de nuestros hogares verdaderas bibliotecas o centros de información de ilimitadas posibilidades.

³ William Gibson fue el primero que empezó a utilizar el término “cyberspace”, ya en 1984, NEUROMANCER 4, citado en el artículo “keeping secrets in cyberspace”, publicado en la “Harvard Law Review”, Volumen 110, correspondiente a mayo de 1997. En este artículo, y desde la perspectiva de análisis de la privacidad de las comunicaciones a través de Internet, se efectúa una triple analogía, comparando, así, estas comunicaciones con el correo postal ordinario, las comunicaciones telefónicas y, finalmente, considerando la Red como un lugar.

redes pueden utilizar las herramientas comunes, muchas veces las mismas que ya utilizan en su entorno local, para comunicarse con cualquier otro usuario o acceder a la información o recursos de otros ordenadores en otras redes conectadas en cualquier otra parte del mundo. De esta forma, gracias a la Internet, millones de equipos informáticos comparten información y recursos y millones de personas se comunican entre sí de forma electrónica.”

Una definición más o menos oficial de lo que es Internet puede considerarse la aceptada unánimemente el 24 de octubre de 1995 por el FNC (Federal Networking Council, Consejo Federal de Redes)⁴: “Internet hace referencia a un sistema global de información que (1) está relacionado lógicamente por un único espacio de direcciones global basado en el protocolo de Internet (IP) o en sus extensiones, (2) es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP, y (3) emplea, provee, o hace accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas.”

Pero estas definiciones técnicas de la “Red de redes”, a pesar de que, probablemente, sean inmejorables, no son de mucha ayuda para quienes han de aproximarse a ella con base en un sistema de referencia distinto al técnico como es el formado por la Sociología o el Derecho, ni tampoco aclara qué es en términos jurídicos, ni mucho menos la trascendencia en este orden de las novedades que introduce.

TEXTOS JURÍDICOS

Desde la perspectiva propia de nuestra ciencia, ante la ausencia de textos normativos que se ocupen de Internet, es preciso acudir a la jurisprudencia norteamericana para encontrar los primeros documentos forenses que aborden el problema de su configuración; la primera resolución judicial que se ocupa del concepto de Internet, de una forma amplia y sistemática, es indudablemente la dictada por el Tribunal del Distrito Este de Pennsylvania, de fecha 11 de junio de 1996,⁵ en el recurso planteado

frente a la “Communications Decency Act”, CDA (la Ley de decencia de las comunicaciones) cuya lectura es, por cierto, muy recomendable para hacerse una idea de cómo nació y se está desarrollando Internet. Esta sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado⁶ inconstitucional la referida “Communications Decency Act” y que, reconociendo al principio de su análisis que Internet no es un ente físico o tangible, la define, entre otras maneras y en reflejo de su naturaleza no estrictamente comercial, como el nuevo mercado de las ideas.

Otro documento que merece ser destacado es el informe del Consejo de Estado Francés sobre Internet y las redes digitales⁷, de fecha 8 de septiembre de 1998, que dedica a los nombres de dominio su capítulo 5^o, y que califica a la institución objeto de estudio como una de las columnas vertebrales de Internet. El Consejo de Estado Francés comienza a hablar de Internet, con una ambición quizás hoy pasada de moda, en los siguientes términos:

“Internet: la “red de redes”, un “nuevo media”, una “conversación mundial sin fin”(1). Los calificativos no faltan para intentar describir el fenómeno más importante de finales del siglo XX que trastorna los modos de funcionamiento tradicionales de las sociedades contemporáneas. (1). *Expresión de la Corte Suprema americana en su resolución del 11 de junio de 1996 anulando la “Communication Decency Act”.*

Internet y las redes digitales, son ante todo un nuevo espacio de expresión humana, un espacio internacional que trasciende las fronteras, un espacio descentralizado que ningún operador ni ningún Estado pueden dominar por entero, un espacio heterogéneo donde cada uno puede actuar, expresarse y trabajar, un espacio apasionado por la libertad.”

⁵La Sentencia se puede obtener en varios sitios de la Red, por ejemplo en <http://www.deaf-magazine.org/free-speech.html> Ha sido objeto de análisis por Antonio Fayos Gardó en “Reflexiones sobre la jurisprudencia norteamericana en materia de libertad de expresión: de Holmes a la sentencia del caso Internet”. RAP [Revista de Administración Pública] n^o 141.

⁶Esta decisión es de fecha 26 de junio de 1997. Disponible en:

<http://supct.law.cornell.edu/supct.html/66-511.ZS.html>

Ha sido objeto de comentario por Antonio Fayos Gardó en “El nuevo mercado de las ideas (Sobre la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano del caso Internet)” (RAP n^o 144).

⁷ Disponible en: <http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapceq8/accueil.htm>.

⁴Organismo denominado originalmente FRICC (Federal Research Internet Coordinating Committee), creado por las autoridades norteamericanas para coordinar las agencias federales que compartían el coste de las infraestructuras y participar en organizaciones internacionales.

Este espacio apasionado por la libertad que menciona el Consejo altera sustancialmente las instituciones del mundo real, así como sus formas de actuación, dado que ámbitos que en ese mundo ajeno a la Red se encuentran totalmente separados (por ejemplo, nombres comerciales y de personas físicas que rara vez entrarán en conflicto, desde luego no con los niveles de los nombres de dominio), en Internet se ven obligados a coexistir de forma necesaria. La separación que podría distinguirse entre conceptos como publicidad e información, así como la determinación de las fronteras del mercado, son cada vez más difíciles, sobre todo en Internet, donde poderosas iniciativas comerciales comparten hábitat con ocupas revolucionarios, y los dos, si admitimos los derechos fundamentales, de reconocimiento cada vez más universal, han de poder competir (no en términos económicos), para hacer llegar su mensaje a todo el mundo en igualdad de condiciones; las condiciones que impone y posibilita Internet.

De todas formas, como pone de manifiesto Milton Mueller⁸, en estrecha referencia a la institución propia de esta obra, lo que se conoce ahora como Internet, en el fondo, tan sólo es el uso de una plataforma de protocolo común y la definición común de un sistema de direcciones para interconectar millones de computadoras y redes administradas de forma autónoma. Realmente, un concepto muy alejado del mundo material en que todavía vivimos.

ALGUNOS APUNTES SOBRE SU HISTORIA

Numerosos estudios parten de Internet como si fuese la única experiencia de trabajo en Red de aplicación masiva que se ha efectuado, pero ello no es así. Internet posibilita la generalización de la sociedad en red, pero hay experiencias como la española IBERTEX o la más extendida en Francia red MINITEL que son en síntesis muy parecidas a la actual Internet, y que también han planteado problemas derivados de su carácter internacional⁹.

En cualquier caso Internet es un espacio que se encuentra en continua evolución. La WWW, que tanta importancia ha conferido a los dominios, es el más reciente

de los estadios que ha conocido, pero con toda seguridad no será el último. Esta tremenda potencialidad que tiene Internet acaso se atisba si se observa la evolución que ha sufrido, desde que se dieron los primeros pasos allá por los años sesenta.

Los memorandos escritos por J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en agosto de 1962, son considerados como la primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del “trabajo en red” (networking), al concebir una red interconectada globalmente muy parecida, en esencia, a la Internet actual.

Por su parte, en julio de 1961, Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes¹⁰, base de Internet aunque no exclusiva de ésta, que se impuso en materia de comunicaciones sobre el sistema de conmutación de circuitos, inadecuado para el trabajo en red que se pensaba.

Curiosamente, España fue un país pionero en la utilización de la conmutación de paquetes, como pone de manifiesto Ángel Sánchez¹¹, al comentar la intervención de Luis Arroyo Galán (Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones) ante la Comisión Especial de Redes Informáticas del Senado español. Según se pone de manifiesto en

⁹ El informe del Consejo de Estado Francés contiene numerosas referencias a MINITEL, que llegó a estar presente en el 25% de los hogares franceses. Por otro lado, los órganos comunitarios ya han tenido que pronunciarse sobre las actividades que se realizan en otro Estado miembro diferente del nacional utilizando redes telemáticas. Sirva de ejemplo la Decisión de la Comisión, de 11 de junio de 1991 (disponible en http://europa.eu.int/eur-lex/es/lit/dat/1992/es_392D0035.html), por la que se requería al Gobierno francés que suspendiera unas determinadas ayudas en beneficio de Pari Mutuel Urbain (PMU), cuya concesión, en opinión de la Comisión, infringe lo dispuesto en el artículo 3 del artículo 93 del Tratado CEE.

Uno de los problemas que tiene que analizar la Comisión es la realización de apuestas a distancia, sobre todo, al objeto de aplicar las normas comunitarias sobre competencia, por parte de ciudadanos de otros Estados diferentes al organizador del concurso. Dentro de la realización de apuestas a distancia se menciona, entre otros sistemas, la utilización de la Red MINITEL, análoga a la que existía en España con el nombre de IBERTEX, sólo que con un alcance mucho mayor, y que presenta numerosas similitudes con la Internet actual. En concreto, así se pronunció la Comisión:

“Otro ejemplo de « apuestas a distancia » es el servicio Minitel. Mediante este servicio, un jugador puede recibir información sobre las carreras hípcas apostando a través de un aparato de televisión que puede estar situado en su propio hogar. Se puede hacer una apuesta a través de la televisión o del teléfono. En Francia las apuestas por Minitel son relativamente corrientes. El servicio Minitel de PMU en Francia se anuncia y distribuye en la actualidad en Bélgica. El objetivo es, sin duda, hacer que los jugadores belgas hagan sus apuestas sobre carreras francesas a través de PMU y no de otros rivales del mercado belga. Esto hace que PMU entre en competencia con otros operadores del mercado belga, lo que afecta, una vez más, a la competencia.”

¹⁰ Las técnicas de conmutación de paquetes permiten transmitir un fichero de un sitio a otro, dividiéndolo previamente en “trozos” más pequeños que son enviados de forma independiente, pero a un mismo destino. Los diferentes paquetes inician su camino hacia la meta por rutas distintas según el estado de éstas. Si una ruta queda invalidada, automáticamente el paquete modifica su rumbo para llegar al destino por otros derroteros. De ahí la destacada característica de ser resistente a grandes pérdidas de la red que se produzcan a consecuencia de fenómenos como una guerra nuclear.

¹¹ “Internet. Sociedad, empresa y poderes públicos”. Ángel Sánchez Blanco. Editorial Comares. 2000. Pág. 29. La intervención del ponente indicado puede leerse en el Diario de Sesiones de 20 de junio de 1998, nº 318. Disponible en Internet en: <http://www.senado.es/boletines/CS0318.html>

⁸ “Technology and institutional innovation: Internet domain names”. Artículo publicado en el “International Journal of Communications Law and Policy”. Vol. 5, verano de 2.000 (www.ijclp.org).

la citada intervención, España fue el primer país del mundo que tuvo una red pública de transmisión de datos basada en la conmutación de paquetes. El citado ponente comenta que cuando la red ARPA empezaba a balbucear en sus orígenes, la Compañía Telefónica Nacional de España, a iniciativa de su entonces Presidente, Antonio Barrera de Irímo, convocó un concurso público, sobre todo pensando en el sector bancario, a fin de implantar una red especial de transmisión de datos. Esa red basada en la conmutación de paquetes, bautizada con el nombre de Red Especial de Transmisión de Datos (RETD), fue inaugurada en el año 1971, más o menos cuando la red ARPANET empezaba a funcionar, y estaba basada en la conmutación de paquetes. Si bien al principio aquel proyecto empezó mirando a Estados Unidos, al cabo de unos años se invirtieron los términos y en España se inventaron los primeros conmutadores de paquetes que se han hecho en el mundo en una red pública. Según se cita en la ponencia, hubo que desarrollar protocolos específicos “con neuronas españolas, con «hardware» español y con «software» español. Aquellos equipos se llamaban «Tesy».”

Este es un hecho, como destaca Luis Arroyo, que prácticamente nunca se ha visto publicado ni comentado en ninguna de las historias que se han escrito sobre Internet y la tecnología que la hace posible, acaso porque, como comenta el Sr. Arroyo, “este país es muy poco chovinista”. Sin embargo, según se destaca en la intervención, “fuimos el primer país del mundo que tuvo una red pública de transmisión de datos basada en la conmutación de paquetes”. Por desgracia, en aquella época, España se encontraba bastante más aislada que ahora en el concierto internacional, y su escasa presencia en organismos como el CCITT, impidieron una mayor difusión de la tecnología española en materia de conmutación de paquetes, cuando ésta se empezó a poner de moda. Posteriormente la indicada red pasó a denominarse IBERPAC, basándose en el protocolo X-25, que permitía el intercambio de información entre terminales de diferentes códigos, interfaces y velocidades de transmisión. Más tarde se introdujeron las primeras aplicaciones de valor añadido, tales como Videotex (IBERTEX) y transferencia de dinero electrónico (Datáfono)¹².

De cualquier forma, en la década de los sesenta nació el proyecto que gestó Internet en sus primeros pasos: el programa de investigación DARPA (Defense

Advanced Research Projects Agency)¹³, a resultas del cual, se crea la Red ARPANET que conectaba las redes de ordenadores de sus propietarios, fundamentalmente el ejército, las empresas de la industria militar y laboratorios de universidades. Esta red fue creciendo hasta conectar a unos 100 ordenadores a principios de los ochenta, pero siempre con un carácter cerrado, circunscrito a la comunidad científica y militar¹⁴.

Pero este embrión de Internet sólo era accesible para una minoría y prestaba unos servicios muy reducidos que han ido posteriormente ampliándose, así como el número y diversidad de redes conectadas, que iban uniéndose al proyecto colaborando en la creación del sistema que permitiese una comunicación entre las mismas, con independencia de la configuración de cada una. La Sentencia que declaró en primera instancia la CDA como inconstitucional menciona las redes BITNET, CSNET, FIDONET y USENET.

En 1986 se produce un hecho esencial para el inmediato desarrollo y popularidad de Internet, pues tuvo lugar la creación, a instancias de la NSF (National Science Foundation), de la NSFnet con el objeto de facilitar el acceso a la tecnología de ARPANET a una comunidad científica más amplia. Su rotundo éxito la llevaría a convertirse en la auténtica espina dorsal de la ulterior Internet. Desde finales de los ochenta se entra en la fase de crecimiento exponencial que todavía vivimos.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Diversidad de servicios que posibilita.

Una de las características de este medio es su capacidad para concebir en su seno diferentes servicios de variada naturaleza y posibilidades de uso. Hoy en día, para muchos de los que se inician en Internet, tan sólo existe la WWW y el correo

¹³ Originalmente denominada Advanced Research Projects Agency (ARPA) hasta 1971. En 1993 volvió a denominarse ARPA, y en 1996 recuperó de nuevo el nombre DARPA.

¹⁴ Sin desconocer su origen bélico, hay que admitir la falta de precisión de uno de los mitos de Internet, pues numerosos análisis hacen un especial énfasis en que Internet nació, con la Red ARPANET, como consecuencia de un proyecto consistente en la construcción de una red resistente a la guerra nuclear. Con independencia de que posteriormente se hiciese énfasis en la robustez y capacidad de supervivencia de la Red, incluyendo la capacidad de resistir la pérdida de grandes porciones de las redes en uso, lo cierto es que solamente el estudio de RAND sobre seguridad vocal, entre los múltiples realizados, tomaba en consideración una eventual guerra nuclear. (El grupo RAND escribió un documento sobre redes de conmutación de paquetes para comunicación vocal segura en el ámbito militar en 1964. Sus investigaciones en conmutación de paquetes habían sido paralelas a las desarrolladas por otros grupos como el mencionado MIT).

¹² Según se comenta en la página de información de Telefónica Transmisión de Datos: <http://www.ttd.es/info/historia.htm>

electrónico, curiosamente, el último y el primero de los servicios que posibilitó la tecnología de red. El correo electrónico, su primera aplicación popular, comenzó a utilizarse en 1972, el mismo año en que se organizó una exitosa demostración de ARPANET en la “International Computer Communication Conference”. Desde entonces esta utilidad se convirtió durante mucho tiempo en la más usada de la Red, y fue la precursora del tipo de actividad que hoy día se observa en la WWW, en el sentido del gran crecimiento de las formas de comunicación de persona a persona a gran escala.

ARPANET fue evolucionando paulatinamente, pero sin pausa, hacia la idea de Internet como estructura de trabajo en red abierta a múltiples redes independientes unas de otras y de características también diversas, tanto en su soporte o medio físico (redes de paquetes por satélite, por radio,...), como en sus componentes, software utilizado y presentación a los usuarios, que podrían comunicarse entre sí mediante la creación de un nivel superior de comunicación. Así nació el programa conocido como “Internetting”, y fueron surgiendo nuevos servicios como las “news”, TELNET (conexión remota a otro equipo para usar sus servicios), FTP (para la transferencia de ficheros), Archie (para la localización de ficheros almacenados en archivos de acceso público), WAIS (que facilita la búsqueda de información por palabras claves) y Gopher (para acceder a los distintos recursos de Internet mediante un sencillo sistema de menús).

La Sentencia del Tribunal del Distrito Este de Pennsylvania, sistematiza en seis categorías esta diversidad de servicios:

- Mensajes de persona a persona, como el correo electrónico.
- Mensajes de un remitente a muchos destinatarios, como los servidores de listas de correo.
- Bases de datos distribuidas, como las “news” de USENET.
- Comunicación en tiempo real, como los “CHAT”.
- Utilización remota de un ordenador en tiempo real (TELNET).
- El acceso a información y ficheros como el ftp, gopher y la World Wide Web (WWW), o telaraña mundial.

El último de los servicios conocidos, la WWW, que será analizado con más extensión seguidamente, permite la exploración de Internet mediante un sistema basado en el hipertexto, dando lugar a un entorno multimedia con música e image-

nes y vídeo (de momento)¹⁵, alcanzando una interactividad inusitada como muestran las plataformas de comercio y pago a través de la Red.

La irrupción de esta diversidad de servicios a través de una única red de redes, que no tiene precedentes, produce unos efectos de gran trascendencia en el mundo del Derecho, que implican la necesidad de modificar algunas de sus actuales estructuras. En esta línea, el Consejo de Estado Francés destacaba en su informe que “hasta una época reciente, cada tipo de red estaba exclusiva o principalmente dedicada a un servicio: por ejemplo, el cable a los servicios audiovisuales, la red telefónica a la telefonía vocal y al minitel, etc. Desde ahora, bajo el efecto de los fenómenos de convergencia tecnológica, las redes ya no están sólo dedicadas a servicios particulares y permiten transmitir cualquier tipo de contenido y de servicios (programas audiovisuales, telefonía vocal, servicios comerciales interactivos).” Esta característica lleva al Consejo a recomendar, en contra de la situación actual, la separación entre la regulación de las redes y la de los contenidos, con unos planteamientos que en cierto modo se oponen a las fusiones como la de AOL con Time Warner¹⁶. En concreto, el Consejo establece que, “por consiguiente, la distinción tradicional entre, por un lado la regulación de los servicios y de las redes audiovisuales y, por otro, la regulación de los servicios y de las redes de telecomunicaciones pierden su pertinencia. Una nueva distinción debe en adelante operarse entre dos tipos de reglamentación: la de las redes de telecomunicaciones y la de los contenidos y de los servicios.”

- Sobre la WWW

El entorno de la World Wide Web hace uso de un lenguaje denominado HTML (Hypertext Markup Language), y programas llamados “navegadores” que permiten la exploración de los documentos que integran la Red, susceptibles de contener texto, imágenes, sonido, animaciones y vídeo, incluyendo por supuesto enlaces a otros documentos y recursos ajenos a la página que los contiene.

La WWW fue creada originalmente por los Laboratorios Europeos de Física de Partículas (CERN), fundamentalmente en Suiza por los científicos R. Carillau y T. Berners-Lee -que bautizaron su creación como “World Wide Web”-, para servir como

¹⁵ Dado que se está investigando la posibilidad de transmitir también olores, aunque suene extraño.

¹⁶ De hecho, la Comisión Europea dio a conocer un borrador en que se recomendaba la prohibición de la fusión, según publicó el “Wall Street Journal” (Bruselas 20 de septiembre de 2000). Citado por el diario “El País” de 21 de septiembre de 2000, pág. 14.

plataforma de un sistema global e interconectado de almacenamiento de conocimientos, que contuviera información procedente de una diversidad de fuentes, y que fuera accesible para los usuarios de Internet de todo el mundo. La participación en este sistema de todos los ordenadores conectados a Internet, como destaca el Tribunal que declaró inconstitucional la Ley de Decencia de la Comunicaciones estadounidense, hace de ellos partes de un único cuerpo o sistema de conocimiento.

La información y servicios de la WWW se encuentran siempre basados en documentos de formato HTML que, con carácter esencial, incluyen enlaces (links, en inglés) a otros documentos de la WWW, de forma que, mediante estos enlaces, es posible saltar de un documento a otro, con independencia de su ubicación física concreta.

Ni que decir tiene que el sistema de enlaces, para que la WWW responda a sus objetivos iniciales, ha de ser estable, pues si los destinos de los enlaces devienen erróneos, no se pueden aprovechar las ventajas del sistema hipertextual. De hecho, la referencia a la estabilidad de Internet y del sistema de nombres de dominio constituye un argumento o pretexto comúnmente utilizado por las autoridades norteamericanas para justificar su exorbitada intervención en el sistema.

- Diversidad de iniciativas que puede albergar

Dentro de la diversidad que contiene Internet, resulta preciso destacar la distinción entre actividades comerciales y otras situadas al margen o tangencialmente al mercado, al menos de la manera que hoy se conoce. Incluso se podría decir que Internet desdibuja en gran medida la frontera que en el mundo real pueda existir entre las actividades comerciales y las alejadas directamente del mercado. Proceso de indefinición que, aunque sea paradigmático en Internet, no es exclusivamente propio de este medio. A menudo se olvida en los análisis que se efectúan que Internet es un espacio utilizado de muy diversas maneras y con diferentes fines, desde luego no siempre mercantiles, y que sus derechos han de ser también defendidos por representantes legítimos.

Las tendencias actuales sobre el sistema de nombres de dominio suelen adolecer de críticas que ponen de manifiesto la intención de hacer de Internet un mero “mercado común global”, del que los principales beneficiarios sean los grandes inte-

reses empresariales, y en el que el ciudadano, las pequeñas y medianas empresas, y otras iniciativas no tan poderosas, pasan a tener únicamente la categoría de consumidores o eventualmente sujetos pasivos de regímenes más o menos fiscales. El mercado parece que lucha por imponer su simple dualismo sobre la fabulosa diversidad humana. Internet nació como un espacio alejado de esos intereses que al principio eran unos meros “colonos” sin posibilidad de imponerse. En la actualidad las cosas han cambiado, y aquellos colonos empiezan a dominar el sistema, al menos el de los dominios.

Ya destacaba esta cuestión el Consejo de Estado Francés cuando, al comentar en su informe las negociaciones que se estaban llevando a cabo sobre la determinación de numerosas cuestiones sobre Internet, nos dice: “Estas negociaciones, en gran medida llevadas a cabo por iniciativa de intereses públicos y privados norteamericanos, amenazan con estructurar los usos y los comportamientos sobre las redes digitales. Mañana será demasiado tarde para defender una concepción diferente de los derechos de la persona o del consumidor. Hace falta desde ahora participar de manera activa en este debate mundial so pena de verlo organizarse bajo una lógica estrictamente económica.”

- El mito de la ausencia de regulación

Una de las características que solían defender los que exaltaban las virtudes de la Red, como la mayor de ellas, es la ausencia total de reglamentación, que cada vez es menor. Desde distintas instancias, y hace ya tiempo, se aboga por la implantación de criterios jurídicos en algunas materias, considerando, desde luego, que Internet no es (y parece que, además, no deber ser) un espacio ajeno al Derecho¹⁷.

Sobre la regulación del comercio electrónico puede afirmarse que comienza a ser raro el país que no ha dictado ya una o más normas al respecto. España se incorporó a este círculo mediante el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, publicado en el BOE de 18 de septiembre. Si bien, y como era destacado por la doctrina, numerosas normas aludían ya al documento electrónico, e

¹⁷ “El hecho de que la red Internet sea virtualmente incontrolable no significa que esté al margen de la Ley. En otras palabras, pensar que Internet es un espacio ajeno al marco legal es un mito.” Así se pronunciaba Eduardo Ustáran en el artículo “Pornografía en Internet: la respuesta legal”, publicado en la revista del Colegio de Abogados de Madrid “OTROSÍ” del mes de marzo de 1997.

incluso a la firma electrónica. El Acuerdo del Consejo de la CNMV, de 11 de marzo de 1998, para la implantación del sistema CIFRADO-CNMV que contempla el uso de la criptografía de clave pública, probablemente sea la primera norma de aplicación estatal que utiliza en su texto las expresiones “firma digital” y “firma electrónica”, incluyendo incluso una definición de ésta afirmando que “consiste en cifrar un resumen del contenido del documento, extraído mediante un algoritmo que asegura la unicidad del resumen con la clave privada del firmante que incluye la fecha y hora.”

En el caso de los nombres de dominio, cuyas reglas hasta hace poco han venido considerándose como criterios técnicos, situados al margen de toda juridicidad, esta preocupación resulta clara, toda vez que ya el propio Congreso norteamericano ha tramitado una Ley, no exenta de una gran polémica, para, formalmente, intentar evitar en la medida de lo posible la “piratería” de nombres de dominio¹⁸.

Las autoridades españolas, por su parte, aprobaron en el año 2.000 las normas relativas al dominio .es, mediante la Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). Publicada en el Boletín Oficial de Estado, de fecha 30 de marzo de 2000¹⁹.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha canalizado hasta el momento, en colaboración con la ICANN, las principales inquietudes de los poderes públicos y grandes compañías, protagonizando un importante papel en la definición del sistema institucional actual de los nombres de dominio.²⁰ Sistema que da la impresión de ser admitido, no sin críticas, de una forma amplia.

Por lo demás, y en general sobre Internet, no podemos sino coincidir con el Consejo de Estado Francés, al afirmar en su citado informe: “No existe y no hay ninguna necesidad de un derecho específico de Internet y de las redes: éstos son espacios en los que cualquier tipo de actividad puede practicarse y en los que todas las reglas que rigen un campo específico (publicidad, fiscalidad, propiedad intelectual) tienden a aplicarse.”

¹⁸ Más información sobre esta norma en dominiuris.com/boletines/doctrinal/villatez.htm

¹⁹ Disponible en www.dominiuris.com/documentacion/hormas.htm. Un comentario al indicado reglamento puede consultarse en www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/ordenes.htm.

²⁰ El esperado informe de esta organización se encuentra disponible en la dirección: http://ecommerce.wipo.int/domains/process/esp/final_report.html.

- Carácter internacional y necesidad de consenso derivado de su arquitectura abierta

La Sentencia dictada por el Tribunal en primera instancia sobre la CDA, reconoce desde el principio de su exposición que “Internet es un sistema internacional”, como resultado de un medio de comunicación descentralizado y global, que conecta personas, instituciones, corporaciones y gobiernos alrededor del mundo.

Por otro lado, dada su arquitectura abierta, las grandes decisiones técnicas o se adoptan por consenso para que sean realmente admitidas por todos, o los avances no se hubieran producido al ritmo al que han acontecido.

Y si a esa necesidad de consenso, se le añade la globalidad institucional en la que ha de desarrollarse el mismo, no es difícil adivinar la tremenda complejidad que supone abordar la implantación de un sistema jurídico en su seno. A pesar de todo, como reconoce el profesor Villar Palasí, Internet²¹ “es un espacio social y como tal debe ser regulado por el Derecho. ¿Qué las técnicas jurídicas actuales no sirven? Ciertamente, pero al espacio de libertad corresponde un espacio de responsabilidad como en todo binomio conductual. Decía SAINT EXUPERY que être libre, c’est être responsable. Ahora bien, ¿qué derecho? No desde luego el que tenemos hasta ahora. Entre otras cosas, porque al apogeo de los servicios públicos, con socialismo o sin él, ha sucedido la ola de desregularizaciones, liberaciones de mercado, auge del mercado libre y sería contradictorio administrativizar lo que nació precisamente de la amenaza nuclear o global.”

El Consejo de Estado Francés abordaba el problema de la regulación en Internet con las siguientes palabras: “Las redes digitales transfronterizas inducen una modificación sustancial de los modos de regulación habituales de los poderes públicos: por una parte, la reglamentación de origen estatal debe de ahora en adelante combinarse con la autorregulación de los actores, es decir la intervención de éstos para declinar los principios de la regla de derecho en ámbitos que no hayan sido previstos por ésta, y para actuar con carácter preventivo contra las infracciones cometidas.

²¹ “Implicaciones jurídicas de Internet”. Villar Palasí, José Luis. Publicado originalmente en la Revista Anales de la Real Academia de Jurisprudencia, nº 28. Una versión reducida de ese trabajo puede consultarse en : <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/villarc.htm>. Octubre de 1999.

Por otra parte, teniendo en cuenta los límites inherentes a toda iniciativa puramente nacional, la cooperación internacional de los Estados es necesaria para que se respete el interés público en un espacio ampliamente dominado por la iniciativa privada. En otras palabras, Internet y las redes introducen una doble interdependencia, entre los actores públicos y privados, entre los propios Estados, lo que convierte cualquier política en la materia muy difícil de elaborar y de ejecutar.”

Aunque quizás, todas estas concepciones pequen de estar referidas en exceso a categorías del mundo anterior a Internet. Esquemas caóticos de organización parecen más predicables de Internet, y en los próximos años tendremos que ver una aplicación mayor que en la actualidad de la doctrina y teoría del caos a disciplinas sociales.

El tribunal estadounidense que declaró inconstitucional la referida CDA, así como diversos autores como Carlos Sánchez Almeida, José Luis Villar Palasí o Santiago Muñoz Machado²² aluden en sus trabajos ya a este carácter caótico de la Red.

²² “La regulación de la red: Poder y Derecho en Internet”. Santiago Muñoz Machado. Ed. Taurus. 2000. Libro en el que su autor afirma que Internet ha puesto de moda “no despreciar, si es que alguna vez ha sido completamente menospreciado, el caos como forma de organización.”

EL FUNCIONAMIENTO DEL NOMBRE DE DOMINIO

A · CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO

LA NECESIDAD DE IDENTIFICACIÓN

Como se expone al principio de esta obra, uno de los problemas con los que ha de enfrentarse toda comunidad es el de determinar sistemas que individualicen, identifiquen y/o distingan claramente a los diferentes agentes, e incluso objetos, que en ella intervienen.

En el “mundo real”, son considerables los medios que con finalidades análogas se emplean, y están regulados por normas jurídicas: las personas físicas tienen los nombres y apellidos (cuando no los apodos o sobrenombres, nombres artísticos e incluso los títulos nobiliarios); las personas jurídicas tienen las razones sociales; el mundo comercial y empresarial tienen los signos distintivos del tráfico económico (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento), protegidos en España desde la óptica de la legislación sobre propiedad industrial y competencia desleal fundamentalmente; la Administración impone contar con un nº de Documento Nacional de Identidad, así como otro código de identificación fiscal para las relaciones con la Hacienda Pública, o la matrícula que individualiza los vehículos a motor; las rivalidades entre zonas productoras y los derechos de los consumidores determinan la necesidad de hacer buen uso de las denominaciones de origen; símbolos identificativos como la bandera o los anillos olímpicos gozan igualmente de protección y; en el plano internacional, hasta hace bien poco, los Estados, únicos sujetos de ese orden jurídico, eran los únicos de los que podría predicarse la existencia de un “derecho al nombre”²³.

En Internet, al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión, de forma que se encuentre perfectamente identificada para

recibir y transmitir información. Ésta, además de hacer posible contar con una dirección fácilmente reconocible y además estable, con independencia de la ubicación física de la información, es la originaria finalidad a la que respondía y responde el “Domain Name System” (DNS) y las direcciones IP.

Pero, como ya es ostensible, el nombre de dominio ha trascendido de ese ámbito puramente técnico, para integrar una de las categorías utilizadas por los seres humanos en la identificación de sus actividades e iniciativas²⁴.

DIRECCIONES IP Y NOMBRES DE DOMINIO

Para poder transmitir la información de un ordenador a otro, se precisa la existencia de una dirección unívoca a la que dirigir los datos. El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la Red y el que asigna esas direcciones que son de carácter numérico²⁵.

En la actualidad, la asignación de direcciones IP constituye un trabajo técnico, que no presenta la repercusión de los dominios, encontrándose además descentralizada la gestión por amplios territorios geográficos²⁶.

En un principio, los ordenadores conectados se identificaban mediante estas direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero, como comentaba Bogarin²⁷ en 1993, “los seres humanos no somos buenos para recordar números, sino que por lo general vamos a preferir utilizar nombres que resulten ser mucho más significativos y por tanto más fáciles de recordar o de reconstruir.”

²⁴ En este sentido, y desde la perspectiva propia de sus competencias, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) destaca en su informe final sobre los dominios, tras explicar sus finalidades originarias, que éstos “han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual.” E industrial, habría que añadir para el caso de España.

²⁵ La máxima autoridad en esta materia es la ICANN (<http://www.icann.org>), entidad sin ánimo de lucro constituida conforme a la legislación de California (Estados Unidos), que ha sucedido a la IANA (Internet Assigned Number Authority) <http://www.isi.edu/iana/>

²⁶ APNIC (Asia-Pacific Network Information Center, para la región de Asia) <http://www.apnic.net/>

ARIN (American Registry for Internet Numbers, para América) <http://www.arin.net/>

RRIPE (Reseau IP Europeens, para los países europeos) <http://www.rripe.net/>

²⁷ BOGARIN NAVARRO (Rodrigo), “Internet y sus Servicios”, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Computación, octubre de 1993.

²³ Ver nota bibliográfica nº 1.

De esta forma nacieron los nombres de dominio con la tarea de ayudar a los humanos en su lidia con los fríos números²⁸(direcciones IP), poniendo en relación las direcciones numéricas, con nombres que sean más cercanos a los hombres, y así más fáciles de recordar que unas, siempre difíciles de evocar, cifras. Además, si las letras de la dirección a considerar guardan relación con el nombre “real”, o identificación comercial, de la ubicación, esa facilidad de recordar la dirección en el futuro será aún mayor. No es difícil pensar, así, que las compañías que están en la Red pretendan nombres de dominio que sean fáciles de recordar y relacionados con los productos y servicios que comercializan y; consecuentemente, que esas compañías se opongan al registro de nombres que, presentando similitud o un notable parecido, intenten aprovecharse de su reputación en el mercado, impidiendo su correcta identificación en Internet²⁹. Básicamente, por consiguiente, el sistema de nombres de dominio consiste en una base de datos que relaciona las direcciones numéricas IP, verdaderas direcciones de los equipos conectados, con los nombres de dominio de caracteres más cercanos a nosotros.

El sistema fue creado por Paul Mockapetris en colaboración con Jon Postel, de la “University of Southern California, USC”. Por aquella época, como comenta Oscar Robles³⁰, el uso del DNS involucró solamente a instituciones académicas y al ejército de los Estados Unidos, presentes en Internet desde prácticamente su origen.

El funcionamiento interno del nombre de dominio es el siguiente: cuando una persona introduce en la ventana correspondiente de su navegador una determinada dirección (URL)³¹, el programa se dirige a la base de datos determinada para encontrar la dirección IP en la que residen las páginas que desean consultarse.

Anteriormente, esta base de datos consistía en un fichero denominado “host.txt” que debía residir en todas las máquinas conectadas. En la actualidad, exis-

²⁸ Cristhian Hess: “Desafíos de la propiedad intelectual en Internet”. Publicado en el Semanario “El Financiero”, nº 90. En la Red se puede obtener en <http://www.legajo.com/> así como en la propia página del Sr. Hess: <http://komunidad.derecho.org/kehess/>.

²⁹ El primer caso de disputa de nombres de dominio que en muchas ocasiones se cita es el de “Kaplan Educations Centers vs Princeton Review”. Princeton Review y Stanley Kaplan, son dos entidades que compiten en el mercado de la preparación de exámenes. En esa disputa, Princeton registró el dominio “kaplan.com”, creando una página Web con ese nombre. En esa página, Princeton ofrecía una comparación entre los productos de ambas empresas. Kaplan demandó a Princeton por violación de su marca registrada en una corte de arbitraje, y al final Princeton renunció al dominio “Kaplan.com”.

³⁰ “Cronología del DNS”. Oscar Robles (NIC-Mexico), 1998, disponible en: <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/cronologia.htm>

³¹ URL son las iniciales de (Unified Resource Locator), y se utiliza para referirse a la localización concreta de los documentos o páginas que se integran en la WWW.

te una base de datos “central” de la que extraen información todas las réplicas existentes por la Red.

De esta forma, el ordenador doméstico recurrirá en primer lugar, probablemente, al servidor de su proveedor de acceso para encontrar allí la dirección IP que corresponda al dominio solicitado. Esa información se remite del servidor de nombres de dominio al navegador que se esté utilizando, para que éste se dirija a la dirección IP que le indica el servidor³². Esta configuración hace que, ciertamente, cualquiera puede idear un sistema de nombres de dominio diferente al actual³³; bastaría con indicar al navegador una dirección en la que se encuentre la base de datos que quiera utilizarse. Pero para poder aprovecharse de las ventajas del sistema hipertextual de la WWW, lo ideal es que todo el mundo, o al menos la mayoría de la gente, utilice el mismo sistema de nombres de dominio, es decir, una misma base de datos que necesariamente ha de configurarse de forma consensuada.

LA ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA DE LOS NOMBRES DE DOMINIOS

Todas las direcciones de las páginas Web, comúnmente denominadas URL (Unified Resource Locator), presentan una estructura similar a esta:

<http://www.dominiuris.com>

Las iniciales “HTTP” quieren decir “HyperText Transfer Protocol”, y es el protocolo utilizado por la “World Wide Web” para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la Red (otros protocolos son el ftp y el mailto). Por su parte, las iniciales “WWW” son las siglas de “World Wide Web” que se podría traducir por “telaraña” o red mundial³⁴.

Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la WWW y, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio.

³² Un breve artículo muy ilustrativo del funcionamiento del sistema es el titulado “El espacio de dominio DNS”, de Carlos Sáinz, 1997.

³³ De hecho existen sistemas alternativos como el “clásico” y ya desaparecido altermic (<http://www.altermic.net/>), o el más reciente en el ámbito hispano, cuya iniciativa se encuentra en <http://www.nichispano.net/>. Por otro lado, existen algunos dominios de dos letras (dominios territoriales) que no responden a la finalidad de definir el espacio de nombres de dominio relacionadas con una determinada área geográfica. Ver sobre estos dominios lo manifestado en la nota a pie nº 82, pág. 48.

³⁴ Explicado en el capítulo introductorio del libro. Más detalles sobre estos conceptos se pueden conseguir en el Servicio de Información de la RedIRIS: <http://www.rediris.es/>

Para entender la procedencia de una página a través de su nombre de dominio (que en el caso considerado, sería “dominiuris.com”), es necesario empezar a leer el nombre comenzando desde el final, diferenciando, por puntos, las distintas categorías o niveles de dominio:

a) El **dominio de primer nivel** es el grupo de letras conformado desde el final hasta el primer punto. En el ejemplo propuesto sería “.com”.

Hay, en la actualidad, dos grupos principales de dominios de primer nivel, atendiendo el primero, en principio, a una distribución por actividades, mientras que el segundo obedece a criterios geográficos:

1.- Los **dominios internacionales o genéricos** de primer nivel, conocidos como **TLD’s** (Top Level Domains, .int, .edu, .com, .gov, .mil, .org y .net) que serán explicados en el apartado “descripción del aspecto institucional de los nombres de dominio”.

2.- Los **nombres de dominio de países o territoriales**, formados por dos iniciales conforme a la norma ISO (Organización Internacional de Normalización o Estandarización) 3166³⁵, que corresponden a los territorios definidos en la norma.

b) El **dominio de segundo nivel** “dominiuris” corresponde, en este caso, al nombre que el autor de este libro ha conferido a su iniciativa en la Red. La asignación de los nombres de segundo nivel corresponde a la entidad que tenga asignado el nombre de primer nivel bajo el que se registra el segundo.

Y así, sucesivamente, se pueden establecer todos los niveles que se deseen, o sean precisos. Por ejemplo, si estimara procedente una subclasificación por departamentos podría crear los dominios de tercer nivel de acuerdo con los criterios que considere oportunos. Por ejemplo: “administracion.dominiuris.com”, para las cuestiones administrativas y “clientes.dominiuris.com”, para establecer unas páginas accesibles sólo a los clientes.

De esta forma, el DNS permite el escalado de los nombres de dominio, por medio de una distribución jerárquica de los mismos, de forma que en cada nivel, el dominio delegado es el responsable de asignar nombres unívocos para que no existan duplicidades³⁶.

LA IMPORTANCIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Desde sus orígenes, dos son las características que es menester destacar ahora del sistema de nombres de dominio: de un lado, la función de identificación técnica de los elementos conectados al entorno de la WWW y, de otro, la movilidad que permite al poder ser modificada la dirección IP³⁷ relacionada con el nombre de dominio, por lo que el nombre de dominio se configura como un sistema de identificación más estable que la simple dirección IP, susceptible de cambios técnicos o de otra índole. Esta última característica, aunque menos analizada, es de una indudable trascendencia para el funcionamiento actual de Internet y el entorno WWW³⁸.

La función de identificación técnica se consigue ya con la dirección IP. Con los nombres de dominio se pueden utilizar caracteres más fácilmente reconocibles, y ello ha dado lugar a su popularización y a que adquieran un tremendo valor económico. Al poder utilizar vocablos más cercanos que los números, el nombre de dominio consigue una sustantividad y significado propio, de forma que la función identificativa trasciende el ámbito puramente técnico.

Seguidamente se analizan brevemente los principales intereses que en materia de nombres de dominio están en juego: los de los usuarios (activos y pasivos) de

³⁶ Como se ha destacado, el nombre de dominio es parte esencial de toda URL o dirección de una página Web. Al principio de la dirección se hace referencia al protocolo utilizado (http, en el caso de la WWW), al entorno WWW (World Wide Web) y posteriormente a los nombres de dominio de diferentes niveles (como mínimo dos). Pero muchas direcciones son algo más complejas, como:

<http://www.dominiuris.com/boletines/boletin20.htm>.

Puede observarse que después del “.com” sigue la siguiente expresión: “/boletines/boletin20.htm”. Pensando “en modo MS-DOS” -que con esto del Windows se está olvidando-, no es difícil deducir que “/boletin/” corresponde al directorio que he creado para alojar los boletines que edito desde mi página y que, “boletin20.htm” corresponde al nombre del fichero que contiene el boletín nº 20 de los editados, que al tener extensión “.htm”, indica que es un documento, en principio, elaborado en lenguaje HTML que es en mayor medida el utilizado en la WWW, al menos en sus comienzos y con un carácter básico.

³⁷ Nótese que la dirección IP es la “verdadera” dirección numérica de la ubicación de los documentos. Con el sistema de nombres de dominio, es perfectamente factible que una persona cambie de proveedor de servicios Internet, incluso a otro país o ubicación física lejana, sin tener que modificar el nombre de dominio conocido por el público.

³⁸ Esa “portabilidad”, a menudo olvidada, de los nombres de dominio es igualmente destacada por Milton Mueller en la página 5 del artículo comentado en la nota bibliográfica nº 61.

³⁵ Explicación detallada de esta norma en el apartado “La Norma ISO 3166”, pág. 44.

Internet, las entidades registradoras de dominio como un nuevo negocio que surge específicamente para el ámbito de Internet, y los Estados y poderes públicos por controlar el sistema y mantener o aumentar sus actuales cuotas de poder.

1 · AGENTES ACTIVOS DE INTERNET Y USUARIOS DEL SISTEMA. Cualquier persona que desee estar de una forma activa en la Red precisa (como en la vida real) de un domicilio, de una dirección para alojar la información que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Además, es necesario que los nombres sean unívocos para evitar duplicidades.

La importancia, para estos agentes, de la operatividad del nombre de dominio en el funcionamiento actual de Internet queda perfectamente reflejada en la sentencia dictada en el caso Panavision³⁹ que, al analizar el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destaca cómo su propósito principal es el de permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla.

Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconozca el nombre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener la dirección ansiada. En este caso, habría que utilizar los programas, que se encuentran en la Red, conocidos como “buscadores”. Estas aplicaciones, siendo fieles a su nombre, buscan en Internet las páginas que contienen las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda dependen de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas y del número de direcciones que contienen las mismas palabras.

Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible llegar a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que, comenta la sentencia, las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres o las marcas con las que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre

de dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red⁴⁰.

Piénsese en una gran empresa de distribución como “El Corte Inglés”, y que tuviera una dirección complicada y larga como:

<http://www.geotowns.com/files/users/09452/elcorteingles.htm>

Si tras haber efectuado una visita a la página en la que se ha realizado una compra, se pretende ir a ella otro día, pero -que contrariedad- se ha olvidado apuntar la dirección y tampoco se tiene ganas de lidiar con los buscadores, no hay manera de saber, salvo por las funciones de “historial” que tienen hoy la mayoría de navegadores, cómo acceder a la página. De esta forma, se deja de recibir la visita. Pero, además, a esa empresa le sucede una cosa que no le gusta nada de nada, y es que ha perdido la oportunidad de vender algo. Y todo porque el internauta no se acuerda de la dirección de su página Web.

Ahora bien, si la dirección de esa empresa, en vez de ser tan larga como la del ejemplo, fuese más corta, como, por poner un caso: <http://www.elcorteingles.es> entonces sí sería mucho más fácil de recordar, la página podría haber sido visitada y la compra efectuada, con lo que esa empresa estaría muy satisfecha con ese nombre, que todo el mundo conoce. De ahí la importancia comercial de las direcciones de Internet y, por ende, de los nombres de dominio. Tener un nombre de dominio propio, y no tener que utilizar el de otro, es de vital importancia para empresas comerciales como la aludida.

Esta dirección en Internet, en vez de ser un número (como en el caso del teléfono), se encuentra formada por letras, siendo así más fácilmente identificables por los usuarios. Las empresas y demás agentes intervinientes prefieren, conforme a lo expuesto, que ese nombre sea lo más parecido posible al nombre o marca que usan

⁴⁰ Esta faceta de los nombres de dominio no ha sido tan puesta de relieve como la de la protección de los titulares de marcas registradas, pero es de una indudable trascendencia, y en el futuro lo será aún más. Resulta, por lo demás, de especial consideración a la hora de intentar un análisis, desde la perspectiva pública, de la problemática jurídica de los nombres de dominio. Mark Gould, en su artículo “An Island in the Net: Domain Naming and English Administrative Law”, destaca que “todos los usuarios se benefician directamente, de la existencia del Sistema de Nombres de Dominio” y, en parte, basa en ese indudable interés público la aplicación del Derecho Administrativo a los dominios. El artículo fue publicado en la primavera de 1997 en el “John Marshall Journal of Computer and Information Law”. En la Red, está disponible en: http://aranea.law.bris.ac.uk/MLSPub_Nominet.html

³⁹ Sentencia del Juez Pregerson, de fecha 5 de noviembre de 1996, en el caso nº 96-3284 DDR, de la Corte Federal de Distrito de California, que se puede obtener en: <http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavisz.html>. La Sentencia fue apelada, y confirmada el 17 de abril de 1998, por el “U.S. 9th Circuit Court of Appeals”.

en la vida real y que ya es conocido por los consumidores. Ello, indudablemente, presenta un gran valor para la empresa.

Un dato que pone de manifiesto el interés de grandes corporaciones en los nombres de dominio son las cifras multimillonarias que se han satisfecho por algunos de los más solicitados de la Red⁴¹. En diciembre de 1999 se daba cuenta del récord alcanzado en la venta del dominio *business.com*, y pronto pareció haber sido superado por la dirección "*year2000.com*", cuya transmisión alcanzó supuestamente la escalofriante cifra de DIEZ MILLONES (10.000.000) DE DOLARES USA, más de 1.600 millones de pesetas (finalmente se confirmó que la venta no alcanzó ese importe, aunque numerosos medios dieron la noticia). Probablemente, de momento el importe más alto alcanzado en la actualidad por la venta de un dominio sea el pactado en el caso del dominio "*business.com*", que batió todas las plusmarcas conocidas al fijar la cuantía de la transmisión del dominio en 7'5 millones de dólares estadounidenses (más de mil millones de pesetas)⁴². Esta venta ya supera en 4'15 millones de dólares el anterior récord. Hasta la venta de "*business.com*", el dominio actual del popular buscador *altavista* ostentaba la cualidad de haber sido el más caro de la historia con 3'35 millones de dólares⁴³.

Pero la transacción de todos estos dominios pertenece a la historia conocida, dado que numerosas transacciones se realizan sin la publicidad de las anteriores, y no son escasos los nombres de dominio que cambian de titularidad sin que el público conozca los términos de la enajenación, como aconteció con el dominio "*telefonica.com*" que, sin pena ni gloria para la prensa española e internacional, ha pasado en 1999 a ser controlado por la conocida operadora telefónica. Es más, curiosamente, las crónicas de prensa, reproducciones unas de otras, comentaban eufemísticamente que la conocida operadora española había "recuperado" por fin su dominio.

⁴¹ Un listado de los dominios mejor pagados, seleccionados por *dominios24h.com*, puede encontrarse en: <http://www.dominios24h.com/mpagados.htm>.

⁴² Más información sobre esta transacción en el nº 20 del Boletín de *Dominiuris*.

⁴³ Este caso, de cualquier manera, no se encuentra exento de polémicas pasadas. El buscador *altavista* operaba bajo la dirección *altavista.digital.com*, mientras el dominio *altavista.com* pertenecía a Jack Marshall, al igual que la marca *Altavista*. *Digital* y el Sr. Marshall llegaron a un acuerdo en virtud del cual se cedía la marca *Altavista*, si bien el Sr. Marshall se quedaba con el dominio. Posteriormente, las partes estuvieron enfrentadas por la ejecución del referido convenio, y el acuerdo de compraventa del dominio puso fin a los enfrentamientos. Numerosos usuarios de la Red, pretendiendo encontrar el conocido buscador, acudían a la dirección *altavista.com*, lo cual llevó finalmente a *Digital* a adquirir tal dirección. Más información puede obtenerse en el nº 8 del Boletín de *Dominiuris*.

Por lo demás, "algo tan absurdo como hispano: llamamos 'reconquista' a una expulsión genocida, la de la cultura árabe de un territorio tan suyo como nuestro."⁴⁴

La evolución del número de dominios en toda la Red se encuentra sometida a una progresión exponencial, habiéndose alcanzado ya en julio de 1997 la cifra de 1.301.000 dominios⁴⁵, llegándose a 2.777.000 en septiembre de 1998.

Pero no sólo las grandes corporaciones presentan intereses legítimos en materia de nombres de dominio. Las páginas no comerciales, de particulares, profesionales, empresarios y pequeñas y medianas empresas también tienen derecho a que sus iniciativas en Internet puedan "competir", no estrictamente en términos económicos, en igualdad de condiciones respecto a otros agentes activos de Internet.

El nombre de dominio, desde el momento que es necesario para todos los agentes activos de la Red -sobre la que ha de tenerse en cuenta su esencial carácter abierto y beneficiosa diversidad-, es un recurso disponible para toda la comunidad de Internet, debiendo respetarse en su configuración la pluralidad de identidades que la integran desde diferentes perspectivas sociales, culturales e incluso jurídicas.

2 · REGISTRADORES DE DOMINIO Y NEGOCIOS ADYACENTES. Junto al interés de las empresas usuarias de Internet, y del resto de iniciativas que alberga, se encuentra el de muchas entidades por convertirse en registradores de nombres de dominio, dado que la previsión sobre la creación de nuevos registradores se está llevando a cabo en un intento de romper el monopolio que ostentaba NSI. La importancia económica de estos contratos es ciertamente de relevancia si se tiene en cuenta la demanda creciente de nombres de dominio, cuyo mercado constituye una enorme tarta a repartir. Se estima que en el periodo comprendido entre septiembre de 1995 y marzo de 1996, la tarifa anual para conservar el nombre de dominio le reportó a NSI sobre 20 millones de dólares⁴⁶, mientras que en Septiembre de 1998, NSI había registrado ya 2.777.000 dominios, habiendo alcanzado unos beneficios de 35'9 millones de dólares.⁴⁷

⁴⁴ "CIBEROKUPAS". Artículo de Carlos Sánchez Almeida publicado originalmente en el nº 180 del boletín de *KRIPTOPOLIS* (www.kriptopolis.com) y posteriormente en el nº 25 del Boletín de *DOMINIURIS*.

⁴⁵ Fuente: "Network Wizards, Internet Domain Survey", en la Red: <http://www.nw.com/zone/WWW/report.html>

⁴⁶ Robert Shaw: "Internet Domain Names: Whose Domain Is This?", <http://www.itu.ch/Intreg/dns.html>

⁴⁷ Según se comenta en "The Law of Cyberspace", publicado en la "Harvard Law Review", Volume 112, Mayo 1999, nº 7.

Hoy en día, con la configuración actual, en opinión de Juanjo Jiménez, “el negocio del registro de dominios puede obtener más de un 380% de márgenes brutos por nombre de dominio, o ganar entre un 15 y un 55% de las cuotas de registro.”⁴⁸

En el artículo citado, se pone de manifiesto como la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)⁴⁹ se encarga de acreditar a las nuevas compañías registradoras cobrando por ello una tasa de 1.000 dólares (unas 160.000 pesetas) por solicitud, un depósito de garantía de 100.000 dólares (aproximadamente 16 millones de pesetas) y una licencia de software de 10.000 dólares (más de un millón y medio de pesetas), pagadero a Network Solutions (NSI).

En noviembre de 1999, funcionaban 14 registradores acreditados, 37 más estaban acreditados aunque no operativos e igual número de solicitudes se encontraban a la espera de ser aceptadas.

Por su parte, NSI, la empresa que hasta hace poco ostentaba el monopolio del registro de dominios bajos los principales dominios de primer nivel internacionales, cobra a los registradores 18 dólares (unas 2.880 pesetas) por un registro inicial de dos años de duración y 9 dólares (casi 1.500 pesetas) por la renovación anual. Las tarifas actuales al por menor cuestan 70 dólares (poco más de 11.000 pesetas) y 35 dólares (unas 5.600 pesetas), respectivamente.

Si a todos estos agentes se les añaden los dedicados a actividades comerciales, empresas de compra y venta de dominios, intermediarios, proveedores de acceso que se ocupan de las solicitudes y ¿por qué no? incluso abogados y árbitros que intervienen profesionalmente en los conflictos⁵⁰, puede afirmarse sin miedo a equivocarse que los nombres de dominio han propiciado la aparición de todo un sector de actividad económica que empieza a mover ingentes cantidades de dinero, por lo que todo el mundo pretenderá, como es lógico, hacerse con una parte de la tarta, de un lado, y aumentar su cuota de poder, de otro.

3.- LOS PODERES PÚBLICOS. Finalmente, y menos analizado que los anteriores, se encuentra el interés de los diferentes Estados, máximos representantes en la actualidad de los fenómenos públicos, por controlar el sistema y que sea, en última instancia, su jurisdicción la competente para dirimir las controversias que surjan. El Consejo de Estado Francés ha puesto de manifiesto este interés de los Estados, siquiera veladamente expuesto por las autoridades estadounidenses y comunitarias, al afirmar, como uno de los aspectos criticables del actual sistema, que éste ha sido guiado únicamente por los intereses estadounidenses, en detrimento de la soberanía de los demás Estados. En concreto, así se pronuncia el Consejo de Estado: “et son évolution est, à l’heure actuelle, essentiellement guidée par les intérêts des Etats-unis, en méconnaissant largement la souveraineté des autres Etats.”

El alto Órgano consultivo Francés, que tanto ha influido en la construcción y desarrollo del moderno Derecho administrativo de la Europa continental, conecta, por tanto, la institución del nombre de dominio con la soberanía de los actuales sujetos del Derecho internacional.

Más avanzado el informe, se ocupa de la propuesta en su día efectuada por las autoridades norteamericanas, afirmando que la estructura de la futura autoridad de regulación destinada a reemplazar a la IANA no presenta un carácter suficientemente internacional, planteando así otro de los principales problemas de la determinación de un sistema institucional estable.

En definitiva, el nombre de dominio constituye, como más adelante se detallará, un nuevo recurso fruto de las innovaciones tecnológicas operadas⁵¹. En la actualidad vivimos en una “guerra”, afortunadamente y de momento sin pistolas, por acceder y establecer los modos de reparto de esos nuevos valores surgidos con ocasión

⁵¹ Gregorio Marañón escribía ya en la primera mitad de este siglo: “La técnica es el instrumento para que ese diálogo entre el espíritu y la naturaleza se realice del modo más perfecto; y para que el fruto de ese diálogo se convierta en utilidad directa, que aprovechará el ser humano y cada vez un mayor número de seres humanos. La técnica, pues, está embebida de pensamiento, de lo más alto de nuestra semidivina jerarquía. Su esqueleto está hecho de materia sólida, pero dentro de ese esqueleto alienta un alma amasada con lo más delicado del espíritu”. Marañón, Gregorio: *Vocación y ética, Austral, Madrid, 1946*, p. 131.

La técnica será, si no lo es ya, la verdadera diferencia entre el rico y el pobre; sobre todo en el mundo occidental en el que, ya, poca gente se muere de hambre. Y establecerá distancias entre los diferentes países. En el acceso a la tecnología, que posibilita el acceso a la información y a su elaborado análisis, se encuentra la riqueza de los próximos años.

⁴⁸ “El lucrativo negocio del registro de dominios”. Juanjo Jiménez. 1999. Disponible en: <http://www.zdnet.es.com/canales/zdnn/mostrar-noticias.asp?id=559>.

⁴⁹ Máxima autoridad actual en materia de nombres de dominio (<http://www.icann.org>).

⁵⁰ Las tarifas por el sistema de arbitraje de la OMPI en relación con los dominios oscilan entre los 1.000 y 3.500 dólares norteamericanos. Precios disponibles en: <http://arbitr.wipo.int/domains/fees/index-es.html>

de Internet, por determinar y configurar el nuevo ámbito de apropiación de los nuevos recursos con valor económico a que dan lugar Internet y los cambios tecnológicos de los últimos años⁵².

Antes de la guerra, cuando la nueva zona y los modos de apropiación de los nuevos recursos se encontraban en proceso de formación, las personas que intervenían en el sistema lo hacían alejadas de intereses económicos o políticos. Ahora, la cosa ha cambiado. Las grandes corporaciones empresariales, en connivencia consciente o no de los Estados en que se encuentran, intentan propiciar un cambio institucional, a resultas del cual salgan beneficiados respecto de otros grupos de poder. Naciones como los Estados Unidos de Norteamérica dan la impresión de comprender los términos de la batalla mejor que otras, como muestra el escándalo ECHELON, por el cual las autoridades estadounidenses pusieron al servicio de su industria una red de espionaje que ha provocado cuantiosos perjuicios a las iniciativas empresariales europeas y de otras zonas del mundo. Curiosamente, el escándalo no se destapó hasta que las autoridades de la Unión Europea no descubrieron las enormes pérdidas provocadas a las empresas de este lado del Atlántico.

BREVE APUNTE TERMINOLÓGICO

Antes de abordar la evolución que ha sufrido la figura objeto de estudio, no está de más realizar un breve apunte sobre la etimología del nombre de dominio. Esta expresión es una traducción del inglés “domain name”. La palabra Name no presenta especiales problemas en su traducción, “nombre”. En cambio, no sucede lo mismo con la expresión “domain”. El diccionario “Merriam Webster” refiere la palabra “domain” a cuestiones de índole territorial, así como, de forma más abstracta, al conjunto de elementos limitados por una variable lógica o matemática.

⁵² La importancia de la configuración de estas aplicaciones ya ha sido puesta de relieve. En este sentido es significativa la manifestación de Miguel A. Davara que al respecto establece: “consideramos necesario llamar la atención sobre que el elemento indispensable para este entramado de actividad son las comunicaciones y su efectividad en el ámbito profesional se encuentra condicionado por varios factores sobre los que actualmente podemos decidir e incluso definir, llegando a la conclusión de que la responsabilidad actual de aquellos que de una forma u otra pueden incidir en el desarrollo tecnológico y adecuación jurídica y social de las telecomunicaciones, es enorme, pudiendo ser comparada a la de los más grandes cambios sociales y culturales de la historia de la Humanidad.” Miguel Ángel Davara Rodríguez, “Las tecnologías de la información y las comunicaciones y los profesionales del Derecho”, publicado en el nº correspondiente a la revista “OTROSI” del colegio de abogados de Madrid de marzo de 1997.

El diccionario María Moliner, al comentar la voz “dominio” también contiene referencias a aspectos territoriales, así como de carácter abstracto, al decir “conjunto de cosas comprendidas en un concepto o a que llega la influencia o la acción de algo que se expresa”. El DRAE por su parte expresa esta idea al definir dominio, en su acepción 6ª, como “ámbito real o imaginario de una actividad”.

Hay algunos textos que prefieren utilizar la expresión nombres de campo, pero, en nuestra opinión, la utilización de la expresión dominio, a pesar de que pudiera pecar de ser una traducción excesivamente literal, no resulta desacertada. En todo caso, no merece la pena ahora intentar cambiar un término que desde sus orígenes se ha consolidado plena y pacíficamente.

B · DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO INSTITUCIONAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Como se ha comentado al analizar la estructura a que obedece el nombre de dominio, pueden distinguirse los dominios internacionales genéricos y los dominios territoriales definidos conforme a la norma ISO 3166. A continuación se expondrán los rasgos más significativos de la evolución institucional que han sufrido los dominios de primer nivel internacionales, así como las notas definitorias de los dominios territoriales, especialmente el español “.es”.

1 · LOS DIFERENTES DOMINIOS DE PRIMER NIVEL⁵³

Entre los dominios de primer nivel (Top Level Domains, TLD’s) que existen en la actualidad, se pueden distinguir los dominios genéricos (generic Top Level Domains, gTLD’s, que son .com, .net, org, .edu, .mil, .gov y .int), y los territoriales (Country Code Top Level Domains, ccTLD’s), formados por dos letras de conformidad con la norma ISO 3166. A continuación se explican brevemente cada uno de ellos, clasificados en función de la institución que los gestiona:

⁵³ Una explicación, bastante buena, del complicado entramado institucional que existía en 1996 a nivel internacional y de los EEUU, se puede encontrar en el artículo de Robert Shaw: “Internet Domain Names: Whose Domain Is This? 1996. <http://www.itu.ch/intreg/dns.html>.

- **Los dominios especiales genéricos de primer nivel (TLD's) antes gestionados por NSI e incluidos en el proceso ICANN** son **.com**, **.org** y **.net**⁵⁴. La responsabilidad principal en el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo los principales referidos recaía, con el patrocinio de la "National Science Foundation" de los Estados Unidos (institución análoga al Consejo Superior de Investigaciones Científicas español), sobre "Network Solutions, Inc." (NSI)⁵⁵, que gestiona el registro de nombres de dominio conocido como "InterNIC" (Internet Network Information Center).

Estos dominios, en especial el dominio ".com", son los que han provocado en mayor medida las controversias que se citan en este trabajo por ser el destinado para uso de carácter comercial.

- **El dominio de primer nivel "mil"** se encuentra gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), y está reservado para instituciones militares estadounidenses.

- **El dominio de primer nivel "int"** corre a cargo de la "Unión Internacional de Telecomunicaciones"⁵⁶ que radica en Ginebra, Suiza, y se encuentra reservado a Instituciones que se hayan creado en virtud de un tratado internacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas.

- **El dominio de primer nivel "gov"**, se encuentra bajo la autoridad de la "Federal Network Council" (institución dependiente del gobierno norteamericano), y destinado para instituciones administrativas estadounidenses.

- **El dominio de primer nivel "edu"** se encuentra gestionado directamente por la, ya comentada, "National Science Foundation" y está destinado a instituciones educativas.

⁵⁴ Destinados, en principio, el ".com" a organizaciones comerciales, ".org" a instituciones y organismos sin ánimo de lucro, y ".net" a proveedores y empresas de servicios de Internet.

⁵⁵ NSI nació como empresa vinculada a la "AT&T" que, según pone de manifiesto Oscar Robles en el trabajo comentado en la nota bibliográfica 33, sería adquirida posteriormente por el grupo "Science Application International Corporation", (SAIC) (<http://www.saic.com/>), originario de San Diego y que se distingue por sus multimillonarios contratos federales, relacionados en gran medida con la industria militar (Agencia de Seguridad Nacional, CIA, Marina de los EEUU). Posteriormente fue adquirida por VeriSign (ver nº 23 del Boletín de DOMINIURIS).

⁵⁶ La dirección de esta organización es <http://www.itu.int>

- **Los dominios de primer nivel correspondientes a los diferentes países.** Estos ccTLD's se corresponden con el código de dos letras con que se relaciona cada territorio geográfico en la norma ISO 3166⁵⁷. España gestiona el dominio de primer nivel ".es", siendo responsable de esta gestión hasta el año 2000, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

2 • LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNACIONALES. NSI Y EL PROCESO ICANN

LOS COMIENZOS (1982-94)

El primer documento que puede citarse en el proceso de creación del sistema de nombres de dominio es el RFC⁵⁸ (Request for Comments) 799, titulado "Internet Name Domain", redactado por Mills, D. L. en 1981. Posteriormente, en 1984, el RFC 920 "Domain Requirements", realizado por Jon Postel -quien falleció el 16 de octubre de 1998- y Reynolds, describe el sistema en detalle. Igualmente, en el capítulo de normas técnicas, es de destacar el RFC 1591⁵⁹ "Domain Names System Structure and Delegation", obra del difunto Jon Postel.

El sistema ideado sobre 1984 tardó unos 4 años para implementarse de forma completa en Internet. El motivo que impulsó el desarrollo y consolidación del DNS actual radica en el gran crecimiento del número de máquinas conectadas. Antes de implantarse éste, la asociación entre las direcciones IP y los nombres se hacía mediante un listado contenido en un único fichero (HOST.TXT) que debía residir en todos y cada uno de los grandes ordenadores conectados a la Red y actualizarse con cada nuevo equipo conectado. Este antiguo sistema se hizo inviable cuando el número de equipos conectados, a mediados de los años 80, se elevó a unos pocos de miles.⁶⁰

⁵⁷ Un listado con los territorios de la norma se puede encontrar en:

http://www.din.de/gremien/hab/habd/iso3166ma/codlstp1/en_listp1.html

⁵⁸ En palabras de Oscar Robles, los RFC son una serie de documentos informativos públicos utilizados en Internet con la intención de convertirse en estándares o de reglamentar algún esquema de operación de redes, informática o sistemas. Una colección de documentos RFC relacionados con los nombres de dominio se puede obtener en: <http://www.nic.uk/rfc/rfc.html>.

⁵⁹ Disponible en <http://info.internet.isi.edu/in-notes/rfc/files/rfc1591.txt>.

⁶⁰ Una explicación clara del sistema, y en español, se contiene en la introducción de las normas del ES-NIC: <ftp://ftp.nic.es/docs/es-dom-normas.txt>, así mismo, para observar la evolución del sistema, es recomendable el artículo de Oscar Robles citado en la nota bibliográfica 33.

Se decidió entonces la creación de nombres de dominio genéricos de primer nivel (gTLD, generic Top Level Domain) de uso general .com, .net y .org, y restringidos .int, .mil, .gov y .edu.

De conformidad con lo expuesto en el capítulo introductorio, la gran impulsora de la Internet que conocemos hoy es la “National Science Foundation” (NSF) que en 1986 crea la red NSFnet, con el objeto de facilitar el acceso de la tecnología ARPANET a una comunidad científica más amplia. Su rotundo éxito, como se ha destacado, la llevaría a convertirse en la auténtica espina dorsal de la ulterior Internet. Esta red utilizaba el sistema de nombres de dominio que se estaba desarrollando, y lo gestionaba en colaboración con la IANA de Jon Postel. En enero de 1992, el RFC 1296, titulado “Internet Growth (1981-1991)”⁶¹, pone de manifiesto los problemas del enorme crecimiento del sistema de nombres de dominio.

En esta época es cuando se produce el fenómeno denominado “endowment” por Milton Mueller, en virtud del cual se crean nuevos recursos con valor económico⁶². Durante todo este periodo considerado, Internet se encontraba cerrada al público en general y para aplicaciones de carácter comercial. En julio de 1991 tan sólo 645 dominios de segundo nivel habían sido registrados, y más de la mitad se encontraban bajo los dominios de primer nivel .edu, .mil y .gov.

En 1992 la NSF empezó el proceso de “privatización” de las estructuras de Internet y la creación de servicios a través de la Red, propiciando la creación de nuevos recursos con valor económico en el marco del proceso antes mencionado.

ACUERDO CON NETWORK SOLUTIONS

Al año siguiente se produjo la firma del acuerdo⁶³ entre el gobierno estadounidense (representado por la “National Science Foundation”) y “Network Solutions, Inc.”, con el objeto de desarrollar el sistema de los nombres de dominio (DNS), y hacerse cargo del registro correspondiente denominado InterNIC.

⁶¹ Documento fechado en enero de 1992 y disponible en: <http://www.isc.org/ds/rfc1296.txt>.

⁶² Ver nota bibliográfica nº 61.

⁶³ El documento original fue denominado “Cooperative Agreement”, según pone de manifiesto, Craig Simon, en “Overview of the DNS Controversy”: <http://www.flywheel.com/frcw/overview.html>

Desde un punto de vista financiero, la NSF entregaba fondos a la NSI para realizar los proyectos, que ascendían a unos cuatro millones de dólares. En 1994 empezaba ya la explotación comercial de Internet y SAIC⁶⁴, con la experiencia que le daba el ser un habitual de los grandes contratos federales, consigue renegociar el acuerdo anterior, de forma que en septiembre de 1995 finaliza esa subvención, acordándose que el registro de los nombres de dominio tendría un coste para los que interesaban el mismo de 50\$ USA. Con este dinero, NSI y el Inter-NIC se convertían, desde el punto de vista financiero, en autosuficientes.

Por aquella época, la única norma que existía en el registro de dominios consistía en que, si éste estaba libre, era del primero que lo solicitara. Regla que queda resumida en la expresión “*first come, first served*”. Tal situación a menudo ha sido comparada con el tópico del salvaje oeste norteamericano y los peculiares sistemas de reparto de la tierra. Era una época de libertad mientras se construían los caminos de Internet, en la que pocos aventureros todavía decidían sumergirse en ella.

Pero las cosas evolucionan y NSI, a diferencia de la IANA de Jon Postel, era y es una empresa con ánimo de lucro que, además, se encontraba muy desvinculada de la comunidad Internet a la que debía prestar sus servicios. Con ocasión del incremento de solicitudes⁶⁵ y la aparición de controversias a la hora de asignar estos dominios, en el año 1995 NSI elaboró unas reglas de asignación de nombres de dominio conocida como la política de nombres de dominio (Domain Name Policy), debido fundamentalmente, según destaca Milton Mueller, a las presiones recibidas por parte de las asociaciones de titulares de marcas. La implantación y ejecución de estas normas perjudicaron a empresas que plantearon numerosas acciones contra NSI (Roadrunner Computer Systems y Data Concepts, entre otras). Todo ello ha provocado que tales normas se hayan revisado en diversas ocasiones.

Ese año 1995 es designado mayormente como la fecha en que Internet amplió su ámbito para convertirse indiscutiblemente en un medio público y comercial, con la popularización de la WWW.

⁶⁴ Ver nota 55.

⁶⁵ Mientras que en el año 1992 se producían 300 nuevos registros por mes, en 1995 se alcanzó un ritmo de 45.000 nuevos dominios cada mes.

EL PRINCIPIO DEL CAMBIO Y LA NECESIDAD DE LA DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL ESTABLE (1995-1998)

En ese mismo año (1995) la Comunidad de Internet empezó a unirse con el fin de comenzar un proceso de reforma que limitara el monopolio de NSI sobre el sistema de nombres de dominio y fue cuando comenzó la inconclusa guerra por el control del sistema de nombres de dominio en que actualmente nos vemos inmersos. Los nombres de dominio, así como la propia Internet, que habían sido hasta el momento despreciados por gran parte de la sociedad, comienzan de esta forma a adquirir una relevancia inusitada, y no son pocos los gobiernos y empresas que empiezan a destinar grandes recursos a esta figura de la Red, que se comenzaba a considerar ya en algunos ámbitos como el futuro elemento identificador que, con carácter principal, utilizarían las iniciativas accesibles desde la Red de redes.

Jon Postel, director de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), organismo administrador de las direcciones IP y nombres de dominio, realizó a mediados de 1996 una propuesta en la que contemplaba la creación de unos 150 nuevos nombres de dominios genéricos, entre otros propósitos, con el fin de restar la creciente importancia que estaba adquiriendo el dominio .com. Esta iniciativa, destaca Mueller, tuvo una importante oposición por parte de las asociaciones de titulares de marcas. Los grupos de intereses de los signos distintivos empresariales se opusieron radicalmente porque estimaban que tal propuesta generaría muchos más conflictos. Parte de la doctrina (Mueller) considera al menos incierto este argumento que operaría más como excusa que otra cosa, dado que, en opinión del autor citado, menos del 0'5% de los dominios registrados son susceptibles de generar conflictos.

Todo este proceso dio lugar a la formación de un grupo que se encargaría de discutir la reforma del DNS y de los gTLD's. En Noviembre de 1996 nace el Internet-International Ad Hoc Committee (IAHC) impulsado por la Internet Society (ISOC)⁶⁶ para liderar el proceso de reforma del sistema de nombres de dominio, tomando como punto de partida las propuestas de Jon Postel⁶⁷. Los titulares de marcas irrumpen en la escena para irrogarse el papel que en la actualidad despliegan, a través de la INTA (International Trademark Association) y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Los trabajos del IAHC concluyeron en mayo de 1997, para dar paso al "Generic Top level Domain Memorandum of Understanding" (gTLD-MoU)⁶⁸, documento respaldado por organizaciones internacionales entre las que se encontraban la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la Internet Society (ISOC). En este documento se plasman los acuerdos alcanzados durante esos ocho meses de discusión y consenso, en los que por cierto no estuvo ningún representante gubernamental.

El gTLD-MoU contemplaba nuevos gTLD⁶⁹, una administración múltiple y distribuida de los mismos, la creación de un consejo central (CORE, Council of Registrars) y dos cuerpos más de soporte al nuevo esquema, Policy Advisory Group (PAB) y el Policy Oversight Committee (POC). Así mismo, se contemplaba en esta propuesta la creación de varias empresas registradoras de forma que se permitiera cambiar de registro y, por tanto, se asegurara la portabilidad de los nombres de dominio. Esto garantizaba, según el gTLD-MoU, que todas las compañías que se dedicaran al servicio de registro dieran un servicio de calidad.

Pero el intento de creación de un nuevo sistema institucional independiente de los Estados Unidos y NSI fracasó, debido en parte a esa ingenua marginación. El 30 de enero de 1998, a menos de dos meses de la fecha de inicio de operaciones del gTLD-MoU, el Gobierno de los Estados Unidos irrumpe formalmente en el escenario, espoleado por NSI, los grandes titulares de marcas y los importantes "lobbys" a su servicio, en contra de la propuesta, publicando, a través del Departamento de Comercio (DoC), un documento conocido como Green Paper⁷⁰, mediante el que Ira Magaziner, asesor de Bill Clinton, establece la postura de la Casa Blanca en materia de nombres de dominio. No pasaron muchas horas para que los principales actores

⁶⁶ La ISOC es una entidad privada sin ánimo de lucro surgida a instancia de Vinton Cerf, uno de los creadores del protocolo IP) en 1992 para controlar los estándares en que se basa y desarrolla Internet.

⁶⁷ Postel administraba los RFC y estaba al cargo de la IANA. Se encontraba muy vinculado a Vinton Cerf y la ISOC. De hecho, fue el primer miembro individual de esta organización, según destaca Vinton Cerf en el documento RFC 2468, octubre de 1998, titulado "I remember IANA".

⁶⁸ Una versión del documento, en español, se puede obtener en:

<http://www.iahc.org/docs/gTLD-MoU-s.html>

⁶⁹ .firm para negocios y empresas en general, .store para negocios que ofrezcan bienes a adquirir, .web para entidades que efectúan actividades relacionadas con la World Wide Web, .arts para entidades que desarrollan actividades culturales y de entretenimiento, .rec para las entidades dedicadas al recreo y ocio, .info para entidades que proveen servicios de información y .nom para usuarios que deseen utilizar su nombre personal.

⁷⁰ Disponible en <http://www.ntia.doc.gov/htiahome/domainname/dnsdrft.htm>. Una versión en español del documento, ha sido elaborada por la AUI (Asociación de Usuarios de Internet), y se puede conseguir en : <http://www.aui.es/biblio/bolet/boleos/verde.htm>

de la industria y demás agentes y usuarios de Internet, e incluso la propia Unión Europea, enviaran sus comentarios al DoC expresando su desacuerdo.

Este documento desconocía la autoridad y el consenso del gTLD-MoU y por lo tanto de las organizaciones que lo representaban, limitándose a proponer la creación de una nueva organización que supliera al IANA en la coordinación de los gTLD y direcciones IP para empezar funciones el 30 de Septiembre de 1998, obviamente, bajo la jurisdicción y tutela norteamericana. El gobierno norteamericano afirmaba su autoridad suprema sobre Internet si bien reconocía a ésta un cierto carácter internacional que debía reflejarse en la institución que se encontrara al frente del sistema.

Todo ello provocó una cantidad impresionante de comentarios en contra del Green Paper, por parte de la Comunidad de Internet, entre los que cabe destacar los de las autoridades de la Unión Europea⁷¹. Estos testimonios y críticas, según el DoC, se tomarían en cuenta para la elaboración del documento que el 5 de Junio de 1998 fue publicado por el Gobierno de los EEUU, popularmente conocido como “White Paper”⁷², con unas pretensiones más modestas que las contenidas en el “Green Paper”.

Aunque no tan polémico⁷³ como el anterior, este documento recogía los planteamientos finales del Gobierno de los EEUU para realizar la transición en la administración de Internet. A grandes rasgos, se limitaba a buscar una nueva organización central que supliera al IANA; de hecho se buscaba que fuera privada (sin fondos del gobierno) pero que no tuviera ánimo de lucro.

De todas formas, este documento tampoco se ha librado de recibir fuertes críticas por las autoridades europeas, así como en el informe del Consejo de Estado Francés⁷⁴ que llega a afirmar que el sistema de nombres de dominio ha sido guiado únicamente por los intereses estadounidenses, en detrimento de la soberanía de los demás Estados. En concreto, así se pronuncia el Consejo de Estado: “et son évolu-

⁷¹ La propuesta elaborada por la Comisión <http://www.ispo.cec.be/eif/dns/ip98t84.html>. Y la respuesta adoptada por el Consejo: <http://www.ispo.cec.be/eif/policy/govreply.html>

⁷² Disponible en: http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm. Una versión en español se encuentra en: <http://e-commerce.wipo.int/domains/process/esp/Whitepaper-es.html>.

⁷³ Como puso de manifiesto Ken Stubbs, miembro del Consejo de Registradores (CORE), ante la lectura atenta del documento americano,

tion est, à l'heure actuelle, essentiellement guidée par les intérêts des Etats-unis, en méconnaissant largement la souveraineté des autres Etats.”

Más avanzado el informe, se ocupa de la propuesta en su día efectuada por las autoridades norteamericanas, y da cuenta de otro de los problemas fundamentales del sistema de nombres de dominio, considerándolo como un recurso que ha de ser objeto de una regulación con carácter global. El Consejo afirma que la estructura de la futura autoridad de regulación destinada a reemplazar a la IANA no presenta un carácter suficientemente internacional (En effet, la structure de la future autorité de régulation destinée à remplacer l'IANA n'a pas un caractère suffisamment international), dado que sería una entidad de Derecho Privado norteamericano, sometida, por tanto, a esta jurisdicción. El informe concluye en este apartado señalando que la supremacía americana para la gestión de nombres de dominio resulta ser inaceptable.

La posición de la Unión Europea, en toda esta guerra, ha sido ciertamente confusa, dando bandazos desde fuertes críticas, sobre todo al primer documento elaborado por el gobierno de los EE.UU., hasta incondicionales y extraños apoyos.

En octubre 1998, las autoridades europeas, a través de un órgano creado en la Comisión Europea, denominado “European Community - Panel of Participants (EC-POP)”, hizo público un comentario al proyecto⁷⁵.

da la impresión de que el gobierno se reserva el derecho a aprobar o no la transferencia a la nueva entidad que asuma la autoridad en estas materias

(<http://www.wired.com/news/news/politics/story/12924.html>).

Por su parte, los organismos del MoU se apresuraron a publicar las primeras valoraciones del documento norteamericano:

- Con fecha 9 de junio el “gTLD-MoU Policy Oversight Committee” (POC) hizo público su comentario, disponible en: <http://www.gtld-mou.org/docs/wpstatement.html>

- Las indicaciones del CORE (Consejo de Registradores), de fecha el propio 5 de junio, cuando se publicó el documento americano, se pueden obtener en: http://www.corenic.org/press_releases/june05.htm

Asimismo, el POC envió una carta a la IANA, cuyo texto se puede obtener en: <http://www.gtld-mou.org/docs/ianaopenletter.htm>

En esta carta se exponen las primeras ideas para desarrollar el nuevo sistema, y se prevé la creación de nuevos cuerpos que, en el seno de la IANA, comiencen a actuar. El POC manifestó expresamente su opinión sobre la cuestión de que los nuevos dominios de primer nivel sean gestionados por un único Registro, a diferencia de la opinión expresada por las autoridades americanas, que pretendían un Registro por cada dominio de primer nivel. Si bien, el POC no cierra esta posibilidad que se concretará, de cualquier manera, en el futuro, y admite, en todo caso, que aunque técnicamente no hay necesidad de crear más de un registro, la idea de evitar un control único sobre el sistema, implica la conveniencia de crear más de un Registro de nombres de dominio.

Igualmente, se ponía de manifiesto la necesidad de crear unas reglas sustantivas que ofrezcan una base sólida para la resolución de los conflictos que surgen entre los titulares de marcas y nombres de dominio.

⁷⁴ Disponible en <http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/kapce98/accueil.htm>.

⁷⁵ El texto de este documento elaborado por la Comisión se puede obtener en:

<http://www.ispo.cec.be/eif/dns/statement2.html>

En esta confusa declaración de apoyo al proyecto de la ICANN, el órgano de la Comisión califica la propuesta como una base realista para el lanzamiento de dicha organización sin ánimo de lucro, siempre que la junta inicial de la ICANN emprenda acciones para corregir dos defectos observados:

El primero de ellos se refiere a la necesidad de adopción de medidas que impidan una aplicación extraterritorial de las leyes americanas y de sus políticas públicas. En segundo lugar, la Comisión estima que es necesario un mayor nivel de representación internacional. No obstante, el documento expresaba su visto bueno al proceso de una forma casi incondicional, al afirmar que estas cuestiones podrían concretarse en el futuro.

El hecho de apoyar que la solución de estos problemas quede relegado a un momento posterior a la creación de la organización constituye un comportamiento muy aventurado, y excesivamente confiado en la buena voluntad de las autoridades norteamericanas. La solución al problema de la jurisdicción a la que queda sometida la organización debería haber sido previa a su nacimiento, de otra manera, el riesgo de dominio bajo un único estado permanecerá siempre presente.

Esta declaración fue interpretada mayoritariamente en su día como un apoyo pleno a las tesis de la nueva ICANN, congratulándose de la marcha del proceso y estimando que la situación, por los defectos denunciados, fue corregida y que lleva ahora a la Comisión a dar su apoyo. Se olvidan estos comentarios del carácter condicional de este apoyo, supeditado a que la junta inicial solucione los defectos advertidos.

Posteriormente, el Comisario Europeo Martin Bangemann remitía una carta a las autoridades americanas, celebrando el proceso de establecimiento de la ICANN, expresando su satisfacción por el mismo, olvidándose de los defectos advertidos⁷⁶.

En esa carta, utilizando unas expresiones que parecen dirigidas, únicamente, a la defensa de las autoridades americanas de las críticas sobre la transparencia del proceso, se afirma que el camino seguido por el gobierno de los Estados Unidos ha sido abierto y transparente, asegurando que la Comisión ha sido informada de un

amplio apoyo al proceso en Europa, tanto por parte de los Estados Miembros, como de representantes del sector privado, sin que, por lo demás, se efectúe la más mínima indicación sobre estos amplios y documentados apoyos de los que no hay la menor constancia. Finalmente, en esa misiva, se aludía, de una manera muy vaga e imprecisa, a los errores advertidos.

Este apoyo europeo a la iniciativa de la ICANN cuando, todavía, los únicos intereses que se encontraban asegurados eran los norteamericanos, es cuanto menos ingenua. La comunicación, de quien actuaba en nombre de la Unión Europea, da la impresión de ser, únicamente, una buena respuesta del Gobierno USA a las críticas que estaba y está recibiendo desde su propio país y, quizás, sea ese el único objetivo al que responde esta extemporánea y precipitada manifestación.

Posteriormente, se han ido produciendo actuaciones de índole igualmente contradictoria, en ocasiones apoyando el proceso y otras criticándolo.

La Comisión de la Unión Europea hizo público a finales del mes de julio del año 1999⁷⁷ que estaba investigando al Gobierno de Estados Unidos y a la empresa NSI por prácticas relacionadas con la legislación sobre competencia.

Las principales críticas que realiza la Comisión, se centraban, fundamentalmente, en las siguientes cuestiones:

Que, a pesar de que NSI es un registrador de nombres de dominio, no se le ha exigido el cumplimiento de los mismos requisitos que la ICANN ha impuesto a los registradores acreditados ante dicha corporación, lo cual supone el sometimiento a un distinto régimen respecto del resto de registradores.

La Comisión considera, igualmente, que la exigencia de algunos requisitos, como el depósito de 100.000 \$ USA, puede suponer barreras innecesarias al mercado.

Que la política sobre cambio de titularidad y de proveedor, en relación con los nombres de dominio, pueden suponer barreras que impidan el cambio de registrador por parte de los titulares de dominios.

⁷⁶ <http://www.ispo.cec.be/eif/dns/dalev.pdf>

⁷⁷ En el diario español "El país" de fecha 30 de julio de 1999 hay un artículo dando cuenta de la noticia.

Con el “White Paper” daba la impresión de haberse producido un avance sobre el documento que elaboró el departamento de comercio americano a principios del año 98, pero lo cierto es que aquél era totalmente inaceptable. El gobierno USA suavizó su postura, pero hay aspectos que siguen evidenciando un tono excesivamente paternalista de ese ejecutivo en lo que se refiere a cuestiones de Internet. De cualquier manera, parece que, en la práctica, todo el sistema de nombres de dominio de primer nivel internacionales, a pesar de las declaraciones de intenciones, seguirá bajo jurisdicción estadounidense, que al fin y al cabo da la impresión de ser uno de los objetivos básicos de las autoridades americanas, al menos hasta que Clinton expirara su mandato. Ello tiene una importante consecuencia: en última instancia los principales conflictos entre titulares de nombres de dominio y marcas u otros signos distintivos, se resolverán conforme al ordenamiento jurídico norteamericano, y ello puede dar lugar a que las empresas de los EE.UU. sean las que resulten más beneficiadas en estos conflictos.

LA ICANN Y LA INCERTIDUMBRE INSTITUCIONAL DEL DNS

Estos fueron los antecedentes que dieron lugar a la creación de la ICANN. Durante todo este proceso, y aún hoy día, la comunidad de Internet ha tenido que hacer frente a los problemas de legitimación de las personas e iniciativas que influyen decisivamente en la definición del sistema.

Si admitimos con Mueller que los nombres de dominio constituyen un nuevo recurso con valor económico fruto de los cambios tecnológicos y el razonamiento que sigue a esta tesis, lo cierto es que, en la lucha por la apropiación de este nuevo recurso y por la determinación de la distribución de los costes y beneficios que genera, existe una sustancial incertidumbre sobre la legitimidad de este incipiente sistema institucional, sobre las personas, en definitiva, que tienen la autoridad para establecer, reconocer e implementar los nuevos derechos de propiedad y títulos de apropiación de los nuevos recursos. Este fenómeno que pone de manifiesto la carencia de legitimidad es denominado por Milton Mueller como “bootstrapping problem”.

De un lado, NSI, empresa con ánimo de lucro que empezó a hacer negocios con los dominios, no quería perderse el pastel que, en régimen de monopolio, había venido disfrutando.

Por su parte, los lobbys de los grandes titulares de marcas intentan desplegar toda su eficacia en la definición del sistema de apropiación del nuevo recurso, considerando al nuevo signo distintivo como un mero apéndice propio del sistema marcario, mientras que la comunidad de Internet, alejada en principio de estos negocios y áreas de interés, así como la propia filosofía a que obedece la tecnología de red, comienzan a ser aparcados del reparto de estos nuevos recursos.

Finalmente, Estados Unidos, como el principal Estado participante en el sistema, con la excusa de la privatización y la complicidad aquiescente de países como los de la Unión Europea (a pesar de sus inútiles pataletas), tan sólo pretende situar a sus empresas en la primera línea de la parrilla de salida en la carrera de la nueva economía, confiriéndoles prerrogativas sobre iniciativas de otros estados. Si no, véase el asunto “ECHELON”: una red de espionaje norteamericano que se puso al servicio de la industria estadounidense, provocando cuantiosos perjuicios a las iniciativas empresariales europeas y de otras zonas del mundo. Si esta iniciativa hubiera sido protagonizada por algún Estado no aliado incómodo para el “pentágono”, no es difícil imaginar, a la vista de lo acontecido en Irak, Yugoslavia, Cuba u otras partes del mundo, donde hubieran caído las bombas o impuesto sanciones absurdas. Afortunadamente, hay personas y estados díscolos, base de todo progreso, que se revelan sin absurdas revoluciones contra la injusticia del sistema establecido, poniendo de manifiesto sus tremendas contradicciones e intereses espurios.

En última instancia, el hecho de hacer residir todo el sistema en Estados Unidos y someter a su jurisdicción el mismo, constituye un seguro a todo riesgo para habilitar su intervención en caso de considerarse necesario. Prueba de ello es la investigación que llevó a cabo la “General Accounting Office” estadounidense sobre la creación de la ICANN, lo cual constituye, en opinión de muchos, otro argumento más para quienes sostenemos que un ente de esta naturaleza no debería estar sujeto a las leyes y jurisdicción de un país en particular⁷⁸.

⁷⁸ Más información sobre este caso en el nº 25 del Boletín de DOMINIURIS.

El proceso ICANN ha dado lugar a un dinámico y complejo sistema organizativo. Una explicación del mismo puede encontrarse en las páginas 25 y siguientes del artículo de Milton Mueller reseñado en la nota bibliográfica nº 61.

En definitiva, el procedimiento seguido, según resulta criticado mayormente, adolece de un gran déficit en cuanto al carácter internacional que ha de revestir y, por otro, un adecuado entronque con los aspectos públicos que, igualmente, ha de respetar el sistema y la institución que se encuentre a su frente.

Todo el proceso comentado revela las tesis defendidas por Mueller, en el sentido de la existencia de una competencia por el acceso al nuevo recurso generado, en un marco de incertidumbre sobre la legitimidad de los principales actores del sistema. Por otro lado, y siguiendo al indicado autor, la supuesta “autorregulación” que ha impulsado el gobierno norteamericano no consiste sino en imponer a los agentes, que la hacen propia, una determinada reglamentación, de forma que no hay ninguna diferencia entre el resultado de una normación unilateral por parte de esas autoridades y el resultado que en la actualidad se ha alcanzado⁷⁹.

3 · EL REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO BAJO LOS DOMINIOS TERRITORIALES: LA GESTIÓN DEL DOMINIO .ES

LA NORMA ISO 3166⁸⁰

Son numerosos los documentos explicativos del sistema de Nombres de Dominio que, a la hora de abordar el tema de los ccTLD's, hacen referencia a la indicada norma ISO 3166, señalando cómo los dominios territoriales están formados por el código de dos letras de la norma ISO 3166, de conformidad con lo dispuesto en el RFC 1591 (Request For Comments, documentos informativos públicos utilizados en Internet con la intención de convertirse en estándares o de reglamentar algún esquema de operación de redes, informática o sistemas). En la mayoría de las ocasiones, ahí se termina la explicación de la norma ISO 3166, sin especificar mayores detalles.

⁷⁹ “ICANN and Internet governance: sorting through the debris of self-regulation”. Milton Mueller. Diciembre de 1999, Camford Publishing.

⁸⁰ Enlaces sobre la norma ISO 3166:

· <http://www.din.de/gremien/has/habd/iso3166ma/>, Página principal de la agencia de mantenimiento de la norma ISO 3166. Para conocer

La mencionada norma debe su existencia a la ISO, que le confiere la primera parte de su denominación, y que es además el nombre corto con el que se conoce universalmente a la “International Organization for Standardization”⁸¹. En principio, podría pensarse que ISO corresponde a las iniciales de la mencionada entidad, pero, obsérvese que de verificarse esa correspondencia el nombre de la organización debería ser “IOS” y no ISO.

Por tanto, ISO, en contra de lo que pudiera parecer, no son las iniciales de la indicada organización, sino que es una palabra derivada del vocablo griego “iso”, que significa “igual”, y constituye la raíz del prefijo “iso”, incluido en numerosos términos tales como “isoterma” (de igual temperatura) o “isofonía” (igualdad de sonoridad). El nombre ISO es utilizado para designar a la organización, evitando así la diversidad de abreviaturas a que darían lugar las traducciones de “International Organization for Standardization” a los diferentes idiomas oficiales de sus miembros (por ejemplo, IOS en inglés u OIN en francés). Por ello, con independencia del país, la abreviatura o nombre corto de la organización será siempre ISO. En español, suele traducirse como la Organización Internacional de Normalización o Estandarización.

El Diccionario de la Real Academia, en su edición de 1992, no incluía el término “normalización”, si bien ha sido recientemente admitido por la RAE y la próxima edición del diccionario contará con dicho término. En cambio el diccionario sí contiene el de “estandarización”, como derivado de estándar (anglicismo incorporado a nuestro vocabulario ordinario). Siendo puristas con nuestra tradición léxica, quizás el término “tradicional” más apropiado para el fenómeno de la estandarización, aunque lo rechace el corrector ortográfico del procesador de textos más popular, sea el de “tipificación”, acción de tipificar (con raíz latina en el vocablo “tipicus”, que a su vez

cualquier cambio en la lista de territorios, lo ideal es acudir a la indicada dirección, dado que otras muchas páginas en las que se recoge la lista no se encuentran actualizadas.

· <http://www.isc.org/iso-country-codes>. Lista de territorios y códigos de dos y tres letras así como el numérico de tres cifras.

· http://www.din.de/gremien/has/habd/iso3166ma/codlstp1_fr_lstp1.html. Lista de los países y códigos en francés.

· http://www.din.de/gremien/has/habd/iso3166ma/codlstp1_en_lstp1.html. Lista de los países y códigos en inglés.

· <http://info.internet.isi.edu/in-notes/rfc/files/rfc1591.txt>. RFC 1591, en la que se recoge la remisión a la norma ISO 3166.

· <http://www.itu.int/het/ictlds/>. Página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en relación con los dominios territoriales y la norma ISO 3166.

· <http://www.ciudadfutura.com/esperanto/landoi.htm>. Lista de los dominios correspondientes a los distintos países, con su nombre traducido al Esperanto. Es un documento elaborado en el marco del curso por correspondencia Esperanto Viva! (<http://www.ciudadfutura.com/esperanto/indice.htm>)

· <http://whatIs.com/iso.htm>. Explicación en Inglés, muy buena y breve sobre la ISO.

⁸¹ Cuya sede web se encuentra en <http://www.iso.ch/>.

procede del griego); no en vano, la Real Academia define tipificación como la acción y efecto de “ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.”

Puede que sea ya demasiado tarde para despojar, en su acepción jurídica, los matices penales o sancionadores que transmite el vocablo tipificación, con el fin de utilizarlo para la actividad descrita, pero no pasaría nada por que la ISO se nombra en español como la Organización Internacional de Tipificación.

Esta entidad se fundó en 1946, con la participación de 100 países, a fin de establecer pautas de tipificación en infinidad de sectores, sobre todo industrial, entre sus participantes. Muchos países tienen organizaciones nacionales de normalización, como la “American National Standards Institute (ANSI), que participan y contribuyen al trabajo que desarrolla la ISO. En España, la organización análoga sería AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

La ISO, desde su fundación, ha contribuido enormemente al desarrollo de estándares que hacen la vida mucho más cómoda, sobre todo a los que se ven obligados a cambiar de residencia de un entorno a otro. En palabras de Vicente Álvarez García, “la normalización es un útil servicio de la sociedad que pretende ayudar a simplificar o a facilitar las relaciones de sus miembros entre sí y, de este modo, a obtener una mayor calidad de vida.” Para los fabricantes de productos, la normalización permite verdaderamente aprovechar los beneficios de la globalización, al poder pasar de distintas producciones locales a un planteamiento integral de la actividad de fabricación; y el ciudadano de a pie, reconozcámoslo, también se beneficia, al fijar unos mínimos de calidad y asegurar la adecuada interacción y compatibilidad de los productos.

Pues bien, con el objeto principal de tipificar de forma universal los orígenes y destinos de los medios de transporte internacionales se crea la norma ISO 3166. Básicamente, la norma consiste en una tabla que relaciona los territorios geográficos definidos (que, aunque inspirados en la división por Estados, no se corresponde exactamente con la misma, como prueba la existencia de algunos códigos como el “gb” destinado a la colonia británica en España “Gibraltar”) con unos determinados códigos de letras o números.

En concreto, según se menciona en la página de mantenimiento de la norma de referencia, en su día la IANA (entidad a la que ha sucedido la ICANN) escogió, para descongestionar el espacio de nombres de dominio, el código alfa-2 de la norma ISO 3166-1, dado que la norma prevé tres códigos por territorio, uno de dos letras (que es el utilizado para los dominios territoriales), otro de 3 letras y, finalmente, otro código, esta vez numérico, de tres cifras.

Pero como hemos comentado la norma ISO presenta de momento al menos 3 partes (3166-1, -2 y -3), habiendo comentado en este trabajo solamente la primera ISO 3166-1. La ISO 3166-2 corresponde a la subdivisión geográfica de los territorios contenidos en la ISO 3166-1. A su vez, la ISO 3166-3 relaciona los territorios que, por diversas causas, han sido excluidos de la norma ISO 3166-1, desde su creación en 1974 (por ejemplo Checoslovaquia que en la actualidad son dos países distintos).

Con independencia de las bondades y maldades de los procesos de tipificación o estandarización, e incluso globalización, que en sí mismos no son ni buenos ni malos (todo depende del uso que se haga de ellos, como Internet), una de las críticas que han de soportar los procesos indicados se encuentra relacionada con la ausencia de publicidad de las normas en cuestión.

Obsérvese que, aunque la norma ISO 3166 es nombrada en infinidad de ocasiones y en numerosas páginas aparece la lista de países y los códigos correspondientes, en ningún sitio se presenta la información como la norma ISO 3166 íntegra y completa. Ello es así porque las normas que establecen la mayoría de las agencias o entidades de estandarización se encuentran sujetas, como las sentencias británicas, a derechos de propiedad intelectual, de forma que su difusión y publicación no son libres; debiendo efectuar importantes desembolsos en caso de tener necesidad de acudir a ellas. Este es uno de los aspectos más criticables de la actual tendencia legislativa a incluir entre sus textos referencias a normas de estandarización.

Podría decirse, por tanto, que los dominios territoriales o ccTLD’s responden, o deben responder, a la efectiva división geográfica del planeta, fundamentalmente en Estados. Pero esta finalidad tiene dos elementos que pueden ser conflictivos: de un lado, que territorios no constituidos como estados (Gibraltar, por ejemplo), y que

además tienen pocas o nulas posibilidades, de momento, de adquirir tal estatuto, cuenten con un dominio propio, sin que ello responda a una entidad soberana e institucional análoga al Estado y; de otro -aunque derivado de lo anterior-, que determinados dominios territoriales están siendo usados al margen de cualquier criterio geográfico para convertirse en un puro negocio.⁸²

LA GESTIÓN DEL DOMINIO .ES

En España, el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo “.es”, a diferencia de las iniciativas anteriores, constituye un servicio público⁸³, denominado ES-NIC, prestado hasta fechas recientes por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que se integra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.

El CSIC es calificado como un Organismo Público de Investigación (OPI), calificación que comparte con otros organismos como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y el Instituto Español de Oceanografía⁸⁴.

Estos organismos, de acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley de Ciencia), se entienden incluidos en el apartado b) del párrafo primero del artículo 4 de la Ley General Presupuestaria, por lo que a efectos de su gestión económico-financiera se asimilan a los Organismos Autónomos de carácter Comercial.

La Disposición Adicional Tercera de la mencionada Ley de Ciencia habilitó al Gobierno para aprobar los reglamentos de organización, funcionamiento y personal de estos organismos. Tal previsión, y en lo referente al CSIC, fue cumplida mediante Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo

artículo 1.3, siguiendo la directriz marcada por el artículo 18 de la Ley de Ciencia establece que “a efectos de su gestión económica y financiera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se incluye en el artículo cuarto, párrafo primero, apartado b, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, como organismo autónomo de carácter comercial, industrial y financiero”.

El origen de las funciones que desempeñaba el CSIC se encuentra en el “Plan Nacional de Investigación y Desarrollo” de 1988 que puso en marcha el programa para Interconexión de los Recursos (IRIS) de las universidades y centros de investigación.

Hasta 1993, la gestión de este programa correspondía a la Fundación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fundesco)⁸⁵. Desde enero de 1994, la RedIRIS es gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto, por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que realiza las funciones de Registro Delegado de Internet en España. Este servicio es el conocido como ES-NIC, y se ejerce por delegación de la “Internet Assigned Number Authority”.

Generalmente, en otros países al igual que en España hasta fechas recientes, han sido las universidades o centros de investigación académicos los encargados de gestionar el dominio nacional correspondiente. En Estados Unidos, cuyo dominio (.us) hasta ahora corría a cargo de la IANA, vinculada a la Universidad de California, es el Servicio Postal el organismo que, en principio, se encargará de asumir estas competencias.

En la primavera del año 1998, Víctor Castelo, Director del Centro de Comunicaciones de la RedIRIS, compareció ante la Comisión del Senado para el estu-

Ed. Aranzadi, pág. 31, que utiliza para su desarrollo el dominio “.io”. Este dominio, de acuerdo con la norma ISO 3166, debería corresponder al territorio oceánico de las indias británicas (BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY). Otros ejemplos de esta práctica son los dominios .to (Reino de Tonga), .cc (Cocos Kelling), .nu (de una isla de la Polinesia), .tv (Tuvalu) y .tm (Turkmenistán).

Artículo de la revista WIRED sobre estos dominios <http://www.wired.com/news/news/business/story/12226.html>

⁸³ Así se autodenominaba originariamente en la página Web con la que se presentaba en la Red: <http://www.nic.es>. En la actualidad se ha suprimido la referencia al carácter público del servicio.

⁸⁴ Sobre estos organismos, y otras cuestiones relacionadas con la Administración y la Investigación, ver la monografía “Administración e Investigación”, de Antonio Calonge Velázquez, publicada por McGraw-Hill, Madrid, 1996.

⁸⁵ La dirección de Fundesco en Internet es: <http://www.fundesco.es>

dio de las redes telemáticas y se mostró ya partidario de iniciar un proceso de evolución de las normas, definiendo previamente la autoridad administrativa competente para impulsar esta reforma. En esta comparecencia, El Sr. Castelo manifestaba que “estamos intentando conseguir en España una autoridad competente, creo que estamos muy próximos a ello, porque las conversaciones están bastante adelantadas.” El texto de la comparecencia se puede obtener en:

<http://www.senado.es/boletines/CS0317.html>.

Lo que constituía un secreto a voces dentro de la comunidad Internet, se hizo público en noviembre de ese mismo año, por parte del Director de Audiovisual de la CMT, D. José Fernández-Beaumont, en un seminario para periodistas especializados, donde también estaba presente el presidente de la Comisión, José María Vázquez-Quintana. La autoridad administrativa a la que aludía el Director de la RedIRIS, por aquella época, parecía ser la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que finalmente, y en contra de lo que en principio podía suponerse, se ha quedado fuera de juego en el proceso de reforma iniciado.

El régimen básico de esta Comisión se encuentra en la Ley 12/1997 de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, que comienza precisamente por la creación del organismo. Igualmente, a ese nivel legislativo, es necesario tener en cuenta la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (cuyo título VII se dedica a las tasas en materia de telecomunicaciones). A un nivel reglamentario, la primera norma a citar sería el propio Reglamento de la Comisión (anterior a la Ley 12/1997), aprobado mediante Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre que permanecerá vigente, hasta que el Gobierno utilice la previsión de desarrollo reglamentario del artículo 1.9 de la Ley 12/1997 y la propia Comisión elabore su Reglamento interno, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la referida Ley.

En este apartado de referencias legislativas, tan sólo resta aludir a la norma que creó la Comisión, que es el derogado Real Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio. Por esta razón, el reglamento de la Comisión es anterior a la Ley que actualmente regula sus funciones y competencias. La Exposición de Motivos de este Real Decreto Ley basa la creación del organismo en la “exigencia inaplazable de salvaguardar el cumplimiento efectivo por todos los partícipes en el mercado de las telecomunicaciones de

los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato”, de tal forma que la Comisión vele “por la aplicación de tales principios y de arbitrar los conflictos entre los operadores del sector.” Estas normas se pueden obtener en la propia sede Web de la CMT, en la dirección: <http://www.cmt.es/cmt/info/index.htm>

Pero finalmente el Gobierno decidió no ceder esta parcela de poder a un organismo como la CMT, de probada pluralidad e independencia, y depositarlo de una forma más cercana a su ámbito.

Antes de iniciarse el proceso de reforma con las normas que se comentarán en detalle en capítulos posteriores, las críticas, sobre todo en lo referente a la gestión del servicio, fueron incrementándose, hasta provocar un comunicado de “Fronteras Electrónicas”, en que sintéticamente se resumía la situación⁸⁶.

Posteriormente, Víctor Castelo, Director del Centro de Comunicaciones y responsable último del ES-NIC, elaboró una respuesta a las indicadas críticas⁸⁷.

Al final de las incertidumbres comentadas, que tan gravemente han incidido en el desarrollo de Internet en España, la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Fomento (ahora habría que hablar del Ministerio de Ciencia y Tecnología), se configuró como la parte del entramado administrativo que abanderará el proceso de reforma. Esta Secretaría designó al antiguo ente Público RETEVISION como autoridad encargada de la definición del proceso quien, a su vez, encomendó la gestión del mismo a una empresa privada⁸⁸.

⁸⁶ Extracto del comunicado de Fronteras Electrónicas España (FrEE):

“Mientras los políticos nublan nuestros sentidos con pomposas declaraciones de derechos o ilusas estrategias de desarrollo para alcanzar a EE.UU. en Internet, su gestión demuestra una vez más que desconocen este medio o que obvian sus características esenciales en favor de estructuras ajenas a Internet. La principal muestra de ello se encuentra en la gestión del dominio .es. (...).”

Las quejas y críticas recibidas no se deben exclusivamente a confusiones técnicas o a aplicaciones interesadas de la normativa. La misma filosofía que subyace a la misma es errónea dado que considera a los nombres de dominio como el equivalente a identificadores de instituciones públicas o a las marcas comerciales. En realidad, los nombres de dominio han de considerarse como una forma de identificar nuestras actividades e iniciativas en la Red, sin que sea de rigor considerarlo como un privilegio de aquellos que hacen negocios virtuales y otros no tanto. La posibilidad de identificarse adecuadamente es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que pueblan la Red y, en ella, el uso de los nombres de dominio no puede someterse a restricciones arbitrarias y carentes de toda lógica. (...).”

Por lo demás, FrEE ya ha expresado con anterioridad su preocupación por el dominio .es, como prueba el documento presentado por el Presidente de la Asociación en su comparecencia ante la Comisión del Senado para el estudio de Internet titulado “Apuntes para la reforma del dominio .es”.

En el indicado escrito ya se afirmaba que los particulares, que a menudo ofrecen su información con carácter gratuito, han de poder competir en este nuevo mercado de las ideas, como el Tribunal Supremo norteamericano ha definido a Internet, en las mismas condiciones que todos los agentes intervinientes. Debería, por tanto, abrirse la posibilidad de que iniciativas protagonizadas, entre otros, por simples personas físicas puedan contar con un nombre de dominio de segundo nivel propio. Así mismo se destacaba la necesidad de agilizar la gestión

del dominio, invirtiendo los recursos que la actividad de registro genera. Es necesario subrayar que el registro de nombres de dominio está sujeto a una tarifa, sin que existan conocimientos públicos sobre el destino al que se dirigen los fondos recaudados por la actividad que desarrollan los integrantes del ES-NIC.

El contenido de aquel escrito adquiere ahora plena relevancia, y resulta necesario, como entonces, a juicio de FrEE, llevar a cabo una adaptación de las normas del ES-NIC a las necesidades y características de los agentes que intervienen en Internet, dotando de mayor flexibilidad y agilidad la gestión que actualmente se realiza, y en el marco de un proceso participativo y democrático con constancia de las inquietudes que manifiesten los usuarios y agentes que, de diferente índole, operan en Internet.

Debido al indicado papel desestructurador de la Internet española con que se está gestionado el dominio .es, Fronteras Electrónicas España se ve en la necesidad de exigir la adopción de medidas con carácter urgente a fin de que se abandone de forma inmediata el modo de gestión del dominio, mediante el cual en la actualidad se decide quién puede ocupar su espacio en el sistema de nombres de dominio bajo criterios alejados de la objetividad que debiera, y que muchas veces no se avienen a sus propias normas; que el Ministerio de Fomento ponga en marcha la creación de un ES-NIC independiente, autónomo de RedIRIS (entidad que lo gestiona desde 1990) y que se inicie de forma efectiva el proceso de culmine con la adopción de unas normas con criterios objetivos de concesión y denegación de registro, así como el establecimiento de un sistema de recursos accesible sobre las decisiones que al respecto sean adoptadas."

⁸⁷ Nota sobre la situación del ES-NIC, hecha pública por Víctor Castelo con fecha 26 de enero de 2.000:

"Tal vez por falta de conocimiento de la situación actual o de las normas, en los últimos tiempos se han producido algunas intervenciones en listas de distribución de correo electrónico o medios de comunicación sobre las que creemos es conveniente realizar algunas aclaraciones.

El ES-NIC, registro de dominios de primer nivel en Internet bajo .es, es gestionado por RedIRIS, la red académica española, desde los inicios de Internet en nuestro país en 1990. En agosto de 1996 se introdujeron las normas que actualmente se utilizan, como algo urgente y reglas del juego para aplicar en el registro, en aquellas circunstancias del 96, pero con la intención de que tuviesen una duración limitada hasta que se estuviese en condiciones de realizar cambios, que ya por entonces, desde el ES-NIC se pensaba que habría que realizar.

El que RedIRIS asumiese estas competencias es evidentemente resultado de la situación histórica de pionero de Internet en España, pero dada la evolución de Internet mucho más allá del entorno de investigación, está claro que estas funciones deberían ser realizadas desde otra entidad. Por iniciativa de RedIRIS, desde hace bastantes años, se ha intentado buscar el marco que permitiese realizar esos cambios de entidad y normas, para lo que se han establecido conversaciones con diferentes departamentos de la Administración de forma que con las competencias adecuadas se regulase todo el proceso.

El ES-NIC utiliza las normas actuales como base de actuación, pero se piensa que es necesario realizar muchos cambios sobre el sistema, y eso es algo que deberá ser iniciado por la autoridad competente según el REAL DECRETO 1651/1998 de 24 de julio, que desarrolla la Ley 11/1998, de 24 de abril, en su Artículo 27-13. Cambios para los que entendemos se deberá contar con todos los posibles actores en esta parcela de actividad de Internet.

Así pues, se piensa que debe haber una evolución de normas, procedimientos y del sistema en general, que entre otras cosas estudie estas posibles líneas de actuación:

- Varios dominios por organización
- Posibilidad de dominios para autónomos y particulares
- Posibles desarrollos a segundo nivel: geográficos, temáticos, etc.
- Acotación de las prohibiciones absolutas (genéricos, topónimos)
- Mayor agilidad en los procedimientos
- Sistemas de apelación y arbitraje
- Posible introducción de registradores

Hay que resaltar que el ES-NIC intenta aplicar las normas con la máxima imparcialidad y rigor, para todo tipo de organizaciones, incluyendo a las que reciben servicios de la misma red académica y que tienen que utilizar los mismos sistemas y colas que todo el mundo. No obstante, siempre la aplicación de las normas puede implicar decisiones tremendamente difíciles en temas como el de los genéricos e incluso se pueden producir errores personales, como se producen en cualquier otro tipo de actividad. Es más, es de señalar que en las diferentes fases del ES-NIC, sobre todo con posterioridad al aumento logarítmico de las peticiones de dominios del 95, el mantenimiento de la actividad del ES-NIC, dentro de las limitaciones de cada momento, se ha debido al enorme esfuerzo personal de las personas implicadas en el día a día del registro.

En algunos momentos, tal vez con ánimo sensacionalista, y sin tener ningún rigor se han establecido comparaciones o se ponen ejemplos de dominios existentes en contra de las normas, cuando en realidad o bien no es así, o bien se trata de dominios que fueron registrados antes de la existencia de las actuales normas (1-8-96) y que por tanto son considerados como "dominios históricos", y así se refleja cuando se hace un búsqueda sobre los mismos en la base de datos del ES-NIC (<http://www.nic.es/whois/>). Son casos como URL, Terra, UV, BT o PP, anteriores al 1 de agosto de 1996.

Otro ejemplo de equívoco es el que produce al pensar que los apellidos están prohibidos, se permiten si se encuentran registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En estos momentos existen conversaciones con el Ministerio de Fomento en un estado que hacen vislumbrar cambios a corto plazo de todo el sistema que permitan cambiar la situación actual en todos sus aspectos, entre ellos reducir los tiempos de respuesta de las diferentes actuaciones sobre el estado de los dominios, que en este momento son excesivos y que esperamos puedan mejorar en cuanto se pongan las medidas adecuadas. "

⁸⁸ El análisis de las normas en vigor para el dominio .es se efectúa en el apartado "comentario a la normativa española sobre nombres de dominio" (Pág. 87).

APROXIMACIÓN JURÍDICA A LOS NOMBRES DE DOMINIO

REFLEXIONES SOBRE SU NATURALEZA

Raro ha de ser el problema que, en mayor o menor medida, no se haya planteado con anterioridad en algún momento de la Historia. Aunque en ocasiones para poder observar esos precedentes sea necesario conseguir un nivel de abstracción suficiente como para poder ubicar adecuadamente el fenómeno de que hablamos - para poder ver el bosque del que hablan algunos filósofos-. Numerosos análisis intentan reconducir el nombre de dominio a una de las categorías de los signos distintivos que conocemos, afirmándose que puede funcionar como marca, nombre comercial, rótulo o título de una obra intelectual y que, por ello, pueden ser susceptibles de una protección análoga.

Pero tales planteamientos no son del todo correctos. Es necesario considerar al nombre de dominio en toda su extensión, de admitir esta categoría conceptual, como un nuevo signo distintivo, aunque todavía haya autores que no lo estiman así, para intentar encontrar los elementos que lo caracterizan de manera esencial y los que los diferencian de los demás, pero con autonomía y sustantividad propia. El nombre de dominio, y su regulación jurídica, no puede circunscribirse a uno de los signos que conocemos en el mundo anterior a la aparición de Internet, pues, entre otras cosas, se corre el riesgo de marginar los fenómenos identificativos tradicionales en favor de unos elementos identificadores concretos y parciales pertenecientes a grandes grupos de poder.

El nombre de dominio despliega su eficacia en un ámbito nuevo y en proceso de formación. Consecuentemente, como signo distintivo de sustantividad propia ha de ser objeto de una regulación y comprensión que sea respetuosa con las nuevas identidades que surgen en este medio, así como con las existentes en el mundo real. Pero ese respeto no puede confundirse con una claudicación incondicional a uno de los elementos distintivos tradicionales, pues, de otro modo, ni siquiera se respetaría el universo identificativo anterior a Internet.

Pero antes de abordar desde una perspectiva más teórica estas cuestiones, conviene realizar un análisis de los problemas jurídicos concretos de los que se han tenido que ocupar las distintas instancias jurisdiccionales a lo largo de todo el mundo en relación con los nombres de dominio.

A · TIPOLOGÍA DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Una aproximación a la tipología de casos que han acontecido ayudará a hacernos una idea del impacto en términos jurídicos que de momento han supuesto los nombres de dominio. A grandes rasgos, la problemática jurídica que ha venido planteando la institución que nos ocupa es susceptible de dividirse en dos categorías: los problemas de Derecho privado, fundamentalmente disputas entre particulares, y, por otro lado, los problemas de Derecho público, mucho menos analizados que los anteriores, debido probablemente a que en Estados Unidos la concepción de lo Público, al menos en lo que afecta a la ciencia jurídica, no se encuentra tan desarrollada como en la Europa continental y otras partes del mundo.

Dentro de que lo que convencionalmente se han denominado los problemas de Derecho privado, pueden realizarse innumerables clasificaciones. De hecho, desde que comenzaron a estudiarse los conflictos surgidos con ocasión de esta figura, éstas han sido numerosas, así como los criterios utilizados para las mismas. Seguidamente se recogerán algunas de las más trascendentes.

1 · CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL DERECHO O GRUPO NORMATIVO CONCRETO AFECTADO

Puede considerarse una clasificación de estos conflictos en función del derecho concreto o grupo normativo que se vea afectado, como por ejemplo, los signos distintivos empresariales (legislación de marcas y competencia desleal) que son sin duda los más estudiados hasta el momento, los derechos de propiedad intelectual (títulos de libros u otras creaciones intelectuales), los derechos de la personalidad y afines (nombres de personas físicas, localidades u otras instituciones)...

SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIALES: MARCAS

El registro de un nombre de dominio puede violar el Derecho de marcas si se registra como nombre una marca ajena debidamente inscrita y concurren los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para apreciar la existencia de una violación de marca; puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena.

Dentro de esta categoría algunos autores establecen una subclasificación atendiendo a distintos criterios⁸⁹, diferenciando las distintas posibilidades de planteamiento del caso, que obedecerían a la siguiente estructura:

- a · Registro del nombre de dominio sin destinarlo a actividades empresariales.
 - * Con la intención de lucrarse en la reventa del dominio. Que sería el clásico caso de “ciberpiratería”
 - * Registro de buena fe sin fines comerciales.

- b · Registro del nombre de dominio para destinarlo a la misma actividad que el signo distintivo en conflicto.
 - * Sin cobertura de un signo distintivo propio.
 - * Con cobertura en un signo distintivo propio (habría una coincidencia fortuita).

- c · Registro del nombre de dominio para destinarlo a una actividad distinta a la propia del signo distintivo en conflicto.
 - * Con cobertura en un signo empresarial propio (de nuevo una coincidencia fortuita).
 - * Sin cobertura en un signo propio.

En cualquier caso, y dada la configuración de la legislación de marcas y competencia desleal, estas clasificaciones son de dudosa utilidad a la hora de enfrentarse con el análisis de los casos de conflicto, pues, a menudo, su estructura no se compeadece con la configuración legal de estos grupos normativos o con los resultados de los litigios.

⁸⁹ Entre ellos, Agmon (que se explica en líneas siguientes). Esta clasificación es recogida por Fernando Carbajo (nota bibliográfica nº 32).

2 · SEGÚN LOS DOMINIOS EN CONFLICTO

Desde esta perspectiva, el enfrentamiento entre dos agentes privados puede producirse porque ambos pretendan el mismo nombre de dominio (con el mismo dominio principal), como eran la mayoría de los casos que se producían en los Estados Unidos, en los que las empresas pretendían el registro del nombre bajo el principal “.com”.

Pero junto a estos casos, se producen otros (caso “SAPEESO” en Francia y “OZU” en España) en los que la disputa no se produce exactamente por el mismo nombre, sino que uno de los agentes decide usar el mismo nombre que otro, pero bajo otro dominio de primer nivel (en el caso “OZU” los dominios a considerar son “ozu.com” y “ozu.es”⁹⁰). De cualquier forma, las técnicas para resolver este tipo de conflictos radican, sin duda, como en los anteriores, en el derecho de marcas y, sobre todo, en el de competencia desleal.

3 · DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA

Dentro de esta categoría de controversias entre agentes privados, autores como Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker⁹¹, establecen una tipología de disputas, distinguiendo los siguientes grupos:

a) **Apropiaciones del nombre de dominio** (Domain Name Grabbing). Este tipo de disputa surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Este tipo de casos, en la actualidad, han venido a encuadrarse dentro de lo que se denomina “cybersquatting” o “ciberpiratería”, término que al final se ha con-

⁹⁰ Como acertadamente pone de manifiesto Carl Oppedal (ver nota bibliográfica nº 57) el término “nombre de dominio” es usado como abreviatura de “nombre de dominio de segundo nivel”, que es sobre el que, en efecto, surgen las disputas y que, siendo exactos en el lenguaje, constituye el término que habría que utilizar.

⁹¹ Universidad de George Washington.

solidado para designar los intentos más flagrantes de aprovechamiento ilícito de signos distintivos ajenos en Internet.

b) **Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio** (Not Quite Domain Name Grabbing). Surge cuando alguien registra un dominio, sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o su acrónimo, pero no con la finalidad del apartado anterior (evitar el uso por el propietario de la marca, o forzarle a comprarlo), sino con el objeto de usar ese dominio de forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado pueden esperar encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.

c) **Coincidencias fortuitas (Logical Choice)**. Estas son situaciones en las que una persona registra un dominio que, por casualidad, coincide, o es similar, con una marca o signo distintivo ajeno. Dentro de esta categoría se diferencia entre (Part I) cuando los nombres son idénticos, y (Part II) cuando los nombres, sin ser iguales, son similares o presentan identidades relevantes.

4 • CLASIFICACIÓN DE MILTON MUELLER⁹²

El Sr. Mueller, profesor de la Universidad de “Syracuse”, realiza un análisis de los distintos litigios que han acontecido en torno a los nombres de dominio y las marcas. En total fueron analizados 121 casos de conflictos entre nombres de dominio y marcas⁹³. Una de las conclusiones de este trabajo es que tan sólo el 12% de los casos obedece a una intención expresa de aprovecharse de la reputación de marcas ajenas y que el sistema judicial resulta ser bastante efectivo para estos casos. Si bien, es necesario puntualizar, estos supuestos, junto con los referidos únicamente a intenciones especulativas, suponen casi el 50% de las disputas que han acontecido sobre los nombres de dominio.

Mueller establece una clasificación con base en 4 categorías:

“Infringement”. 12’4% de los casos estudiados, de los cuales prácticamente todos han sido resueltos a favor del demandante del dominio.

Esta categoría es utilizada para los conflictos en los que el titular del nombre de dominio tenía la intención clara de aprovecharse de la reputación de una marca ajena, incluyendo los supuestos en que el propósito sea diluir la capacidad distintiva y la reputación del signo a considerar (dilution). En general, esta categoría se encuentra referida a los supuestos en que existe una clara violación de los derechos de marca, lo cual, como destaca Mueller, depende de diversos factores, tales como la notoriedad de la marca, la similitud de los identificadores en conflicto, la proximidad competitiva de los titulares respectivos o la existencia de confusión.

“Speculation”. 34’7% de los casos estudiados, que en su mayoría fueron ganados por los titulares de marca.

Esta tipología obedece a los casos en que se registra un nombre de dominio pero no se utiliza de forma efectiva, sino que existe un ánimo especulativo que, si se considera ilícito, constituiría un supuesto de “infringement”.

En cualquier caso, no todos los supuestos de registro del dominio con ánimo especulativo constituyen una infracción de marca, pues, como destacan Mueller y otros autores, ello supondría, de un lado, una extensión de la protección de que gozan las marcas más allá de los límites impuestos legalmente y, de otro, condenar al fracaso a numerosas iniciativas empresariales que pretenden situarse legítimamente en el mercado de compraventa de dominios.

“String conflicts”. 48’8% de los casos estudiados, de los cuales un 60% fueron favorables al titular original del dominio.

Este supuesto concurre cuando dos o más personas tienen, aparentemente, el derecho a utilizar una determinada denominación sin que exista un ánimo especulativo. Estos casos suelen ocurrir cuando se trata de marcas constituidas por nombres genéricos como “disc” o “prince”. En la mayoría de estos casos, aunque resulte innegable la existencia de controversia, es muy difícil admitir que exista una infracción de los derechos de marca al estilo tradicional. Muchos de estos conflictos son fruto de la trascendencia de Internet sobre las limitaciones jurisdiccionales y geográficas de las marcas, así como la inaplicación del principio de especialidad propio del ámbito marcarío.

⁹² Ver nota bibliográfica nº 68.

⁹³ La lista de los casos considerados, entre los que se encuentra el español relativo al buscador OZU, se puede obtener en: <http://listweb.syr.edu/~mueller/list.html>

“Parody, preemption and other” (4’1% de los casos estudiados).

Categoría genérica en la que encuadrar los supuestos no pertenecientes a las anteriores, tales como los casos de parodia⁹⁴, en los que el ánimo del titular del dominio es ridiculizar o burlarse del propietario del signo distintivo en conflicto. En estos supuestos, el nombre de dominio deliberadamente invoca la marca o al titular considerado, pero sin que existan intereses comerciales en principio, con el ánimo de efectuar una crítica política o satírica.

En los casos de parodia o ridiculización, destaca Mueller, no habría una infracción de marca en el supuesto de que el titular del dominio no pretenda confundirse con la organización criticada. En caso de que sí exista esa intención de confundirse con el titular de la marca, podría admitirse la existencia de una infracción de la legislación en materia de propiedad industrial.

El caso español metrobilbao.com, recogido en el apéndice relativo a los casos judiciales de esta obra, es susceptible de integrarse dentro de esta categoría.

5 • OTROS CONFLICTOS

Los conflictos identificativos a que dan lugar los nombres de dominio no se agotan en las marcas, sino que trascienden a otros elementos identificadores, tales como los nombres de personas físicas, generalmente famosas, o los de localidades y otras instituciones del mundo.

En estos casos, cuya jurisprudencia es sensiblemente menor a los de las marcas, no se puede acudir, en principio, a la legislación mercantil para discernir las polémicas surgidas. García Vidal⁹⁵ destaca cómo la jurisprudencia alemana ha puesto en relación esta figura con la protección que el § 12 del BGB confiere al titular de un nombre frente al uso no autorizado por un tercero. Protección que se extiende no sólo al nombre civil de las personas físicas, sino que comprende también los de las personas jurídicas, sean de Derecho público o privado, tales como ayuntamientos o universidades. Con base en esta normativa, los órganos judiciales alemanes se han pro-

nunciado en casos de conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos diferentes a los de las marcas como son los nombres de localidades. La indicada jurisprudencia, si bien no es unánime, tiende a proteger a los ayuntamientos que inician acciones legales reclamando nombres de dominio coincidentes con el de la localidad de la Corporación Local, tal y como sucedió en el caso del dominio “heidelberg.de”⁹⁶. Otros, como los relativos a los dominios “kerpen.de”, “hurth.de” y “pullheim.de”, en cambio, fueron fallados a favor del titular del nombre de dominio al estimarse que la utilización del dominio no se hacía en calidad de nombre.

Igualmente, también se pueden dar conflictos en relación con derechos de propiedad intelectual cuando, por ejemplo, se utiliza como dominio el nombre de una obra intelectual. Tal fue el caso que tuvo que decidir el Tribunal de Modena, que enfrentaba a la Revista “Il Foro Italiano”, titulada “Foro it”, con el titular del dominio “foro.it”. El Tribunal italiano aplicó el artículo 2043 del Código Civil, en relación con el 100 L.D.A. (Ley de Derechos de Autor), fallando a favor de la revista.

Los conflictos identificativos que genera Internet, tanto desde una perspectiva mercantil o ajena al mercado, no se encuentran circunscritos únicamente a los nombres de dominio. Los meta-tags, frames e hiperenlaces, así como los contenidos de las páginas Web y de los buscadores, también han provocado una prolija litigiosidad.

La empresa PLAYBOY ha soportado ya varios juicios por estas cuestiones, algunos de los cuales han arrojado un resultado desfavorable. Tal es el caso del procedimiento iniciado contra excite.com y Netscape, en que el Juez encargado de conocer el asunto desestimó la solicitud de medidas cautelares efectuada por Playboy que denunciaba cómo con las palabras claves Playboy y playmate, aparecían páginas de competidores de playboy. El Juez consideró que el uso efectuado de tales palabras no era en calidad de marca, y no podía dar lugar a confusión o la “dilution” de la marca.

En otro caso, “Playboy Enterprises” perdió un juicio en que presentó una demanda (de 5 millones de dólares) contra la chica Playboy del año, Terri Welles, basada en el uso que la Srta. Welles realizaba de la marca Playboy en su Web,

⁹⁴ También denominados “cyberjesting”, según destaca Carbajo. Nota bibliográfica nº 32.
⁹⁵ Ver nota bibliográfica nº 30.

⁹⁶ Sentencia de 9 de marzo de 1996.

dado que incluye este nombre tanto en la propia página como en los metatags de la misma⁹⁷.

La empresa solicitaba, como medida cautelar, que la Srta. Welles cesara en el uso de la marca playboy. Sobre la adopción de esta medida cautelar se pronunció finalmente un órgano judicial en segunda instancia (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in San Diego), con una decisión, de fecha 27 de octubre de 1999, que da la razón a la Srta. Welles, quien, de momento podía seguir usando los metatags según venía haciéndolo.

6 · LOS PROBLEMAS DE DERECHO PÚBLICO

La otra categoría de problemas, que plantea la institución estudiada, se conecta con la vertiente pública de los nombres de dominio, y estas cuestiones estarían llamadas, así, a resolverse mediante técnicas propias del derecho público: la naturaleza de las normas de asignación de nombres de dominio así como de las entidades que gestionan esas funciones, el carácter administrativo o no de los actos de aplicación de tales normas, y, en definitiva, la conceptualización o no del registro de nombres de dominio como un servicio público, cualquiera que sea el significado que atribuyamos a esta expresión, son cuestiones que permanecen todavía sin respuesta.

Es de destacar que, dada la configuración del Derecho norteamericano, estas cuestiones, más propias de la Europa continental, han tenido una proyección prácticamente nula, si bien, se encuentran estudios que se sitúan en esta línea de debate⁹⁸. Sobre este aspecto, tan poco estudiado por la doctrina norteamericana, es de destacar el artículo del autor británico Mark Gould, ya comentado en la nota nº 40.

Así mismo, resulta reseñable el caso⁹⁹ planteado por un grupo de titulares de Nombres de Dominio, frente a la entidad que gestiona los dominios .com, .net

⁹⁷ No era éste el primer caso relacionado con Internet que Playboy ha tenido que soportar, y ya con anterioridad la referida empresa obtuvo a su favor un pronunciamiento sobre el uso de su marca registrada como metatag. Esta resolución judicial se puede obtener en la dirección:

<http://www.lix.com/lixfiles/playboy/playmateorder.html>

⁹⁸ Entre ellos, sin duda, puede citarse el artículo de Mikki Barry: "Is the InterNIC's Dispute Policy Unconstitutional?", que en la Red se puede consultar en: <http://www.mids.org/legal/dispute.html>

⁹⁹ Que dio lugar a la Resolución de 3 de abril de 1998, dictada por el Tribunal de Distrito de Columbia que, en la Red, se puede obtener en: <http://www.airo.org/legal/lh3.html>

y .org, pidiendo que se les restituyera parte del dinero que pagaron por los referidos dominios, bajo el principio "no taxation without representation", entendiendo que las tarifas impuestas por la NSI tenían la consideración, a estos efectos, de tributos (tax).

El tribunal de distrito entendió que la tarifa cobrada por NSI constituía un tributo sometido al referido principio y que, a menos que el Congreso aprobara con carácter retroactivo las tarifas, debería devolverse parte del dinero a los titulares de los dominios. El Congreso norteamericano aprobó posteriormente, con carácter retroactivo, las tasas que NSI ha venido cobrando por el registro de nombres de dominio¹⁰⁰.

Tras esta aprobación legislativa, el juez Hogan, finalmente, declaró ajustadas a Derecho las tasas que se habían venido cobrando por el registro de Nombres de Dominio por parte de InterNIC. El abogado de la parte actora, por su parte, anunció no obstante que recurriría tal decisión judicial.

Corresponde, ahora, centrarse en parte de los problemas planteados y cómo se integró esta figura en las estructuras del Derecho norteamericano, siguiendo, para ello, la Sentencia dictada en el caso "Panavision".

B.- LOS PROBLEMAS DE DERECHO PRIVADO EN ESTADOS UNIDOS, UN ESTUDIO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO "PANAVISION"

La relación que los nombres de dominio guardan con las categorías jurídicas distintivas, tales como las marcas, ahora resulta más bien indiscutible, pero hace unos años, cuando la opinión mayoritaria concebía los dominios como un recurso técnico alejado de toda juridicidad, establecer las bases de su incidencia en el derecho tradicional no era tarea fácil.

¹⁰⁰ Artículos sobre el caso:

<http://www.news.com/News/Item/6,4,21722,00.html>

<http://www.news.com/News/Item/6,4,26004,00.html>

<http://www.simercury.com/breaking/headline2/domaino90398.htm>

<http://www.msnbc.com:80/news/192486.asp>

http://www2.nando.net:80/newsroom/htn/info/090298/info13_21287_noframes.htm

<http://www.usatoday.com:80/life/cyber/tech/ctd414.htm>

Ahora en cambio, como suele suceder con todo fenómeno histórico, se ha pasado al otro lado del péndulo y desde algunas instancias se aboga por la introducción de criterios jurídicos, pero únicamente desde la perspectiva mercantil y, en menor medida, jurídico pública, referidos tan sólo a la protección de instituciones públicas tradicionales. Será necesario un nuevo estadio que, a modo de síntesis hegeliana, integre las dos concepciones enfrentadas, reconociendo los derechos que asisten a los sectores más desfavorecidos en el reparto de poder de la tarta global.

Como muestra de esa integración originaria, se analiza el supuesto manejado en un caso aparentemente claro de lo que se ha venido a denominar “cybersquatting” o “pirateo” de nombres de dominio, cuya sentencia¹⁰¹ ha sido citada en numerosos casos posteriores.

A 1 · Las partes y el tipo de juicio:

a) La demandante, “PANAVISION INTERNATIONAL, L.P.”(Panavision), es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Ángeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como “panavision” y “panaflex”, que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.

Por su parte, el demandado, Dennis TOEPPEN, es un particular que posee varias páginas siendo titular de varios cientos de nombres de dominio; en concreto, registró bajo el dominio de primer nivel “.com” las marcas anteriormente citadas, es decir, “panavision.com” y “panaflex.com”.

Hay un segundo demandado, “Network Solutions, Inc.” (NSI, la entidad que asignaba los nombres de dominio) pero que en el caso presente no se ve afectado por el juicio sumario.

b) El juicio obedece a la categoría denominada “Summary Judgment”, apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes¹⁰².

El juez, a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los “juicios sumarios” son, en general, desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas en este terreno. Sin embargo, resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.

A 2 · Los antecedentes, los hechos y las acciones que se ejercen.

a) Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Sentencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet; para ello, se remite a la Sentencia que declaró inconstitucional la CDA (Communications Decency Act)¹⁰³.

b) A continuación, en la Sentencia, se describen los hechos que provocan el litigio: en diciembre de 1995, Toeppen registró a su favor el nombre de dominio “panavision.com”, sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca.

Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet y, cuando fue a instar el registro, como nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era ya el titular del dominio “panavision.com”. Por tanto, Panavision veía, así, cercenadas, en principio, las posibilidades de usar su marca en Internet.

Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio “panavision.com”, y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del dominio. Panavision

¹⁰¹ Sentencia del Juez Pregerson, de fecha 5 de noviembre de 1996, en el caso nº 96-3284 DDP, de la Corte Federal de Distrito de California, que se puede obtener en: <http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html>
Esta resolución fue apelada por el Sr. Toeppen y, con fecha 17 de abril de 1998, el “U.S. 9th Circuit Court of Appeals” dictó Sentencia por la que se desestimó las pretensiones del Sr. Toeppen. Esta Resolución se puede obtener en la dirección: <http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9755467>

¹⁰² Esta figura es análoga a la que la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española regula, en relación con el juicio de menor cuantía, en el antepenúltimo párrafo de su artículo 693, para el caso de que las partes estén totalmente de acuerdo en los hechos, y la discrepancia quede reducida estrictamente a una cuestión de derecho. La diferencia radica en que, en el caso español, ambas partes han de convenir, necesariamente, en la ausencia de hechos controvertidos, mientras que en Estados Unidos es el juez quien ha de decidirlo.

¹⁰³ Objeto de comentario en la nota 5.

rechazó la oferta que Toeppen planteó quien, además, registró, seguidamente, como nombre de dominio, otra de las marcas pertenecientes a Panavision, “panaflex.com”. Lo único que contenía esa dirección es la palabra “hello”. Network Solution, Inc. (entidad que gestiona los nombres de dominio considerados) suspendió el uso de los referidos dominios hasta que recayera Sentencia.

La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encontraba personado, con igual carácter, en otros casos en los que ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además, Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yankeestadium.com, australiaopen.com. etc., incluso se encuentra demandado hoy día en los procedimientos de la OMPI.

Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento, esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

c) Las acciones que ejerce la actora son las de dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal; infracción del derecho de marca; competencia desleal, tanto a nivel estatal como federal; conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional, como por negligencia; y, finalmente, incumplimiento de contrato.

De estas acciones, sólo la primera fue estimada, por lo que, será objeto de estudio más detallado que el resto.

A 3 · El análisis de las cuestiones planteadas.

Tras justificar la procedencia del juicio sumario, la sentencia aborda cada una de las acciones que se ejercen:

1 · En cuanto a la dilución de la marca: En primer lugar se analiza lo que en España se denomina el principio de especialidad, considerando que, tradicionalmen-

te, el Derecho de Marcas ha permitido que diferentes personas usen una misma marca para diferentes clases de productos y servicios, de forma que el derecho de marcas sólo prohíbe el uso de una misma marca cuando se refieren a productos o servicios que son competitivos.

A ello habría que añadir, como pone de manifiesto Kenneth Sutherland Dueker¹⁰⁴, que las marcas también pueden convivir pacíficamente en el mercado, aun refiriéndose a productos competitivos, si los ámbitos geográficos en que operan las empresas son realmente distintos. En cambio, dado el carácter unívoco que presentan los nombres de dominio, en modo alguno pueden existir dos nombres de dominio iguales, por diferentes que sean los ámbitos de actuación (geográficos o competitivos) de las empresas que pretenden el mismo nombre. Por lo demás, una vez en la Red, es totalmente indiferente el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad, puesto que su proyección se efectúa a escala mundial.

Esta protección, limitada por el principio de especialidad, según menciona la sentencia, fue expandida por la Lanham Act, que prohíbe el uso de la marca para productos y servicios no competitivos, pero que se encuentren relacionados, cuando hay posibilidad de confusión para el consumidor sobre el origen de los productos y servicios con que el usuario asocia la marca. Esta protección que otorga la Lanham Act es la equivalente al artículo 12 a) de la Ley de Marcas española, si bien, como más tarde se analizará, resulta necesario que exista una relación de competencia para apreciar el riesgo de confusión y, además, este artículo introduce, junto al riesgo de confusión, el de asociación con la marca anterior, con independencia de la polémica suscitada en torno a la sustantividad o no del riesgo de asociación, sobre el que tanta tinta se ha vertido.

Por otro lado, la Sentencia matiza que las leyes “antidilution” cambiaron el tradicional análisis antes expuesto de forma que éstas extendieron su protección a las marcas notorias o famosas respecto de los daños causados en entornos no estrictamente competitivos. La finalidad principal que tradicionalmente se había conferido al derecho de marcas es la de la protección del consumidor; en cambio las leyes “anti-

¹⁰⁴ “Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Protection for Internet Addresses”. Artículo publicado en la “Harvard Journal of Law & Technology”, que en la Red se puede obtener en: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/v9n2p483.html>

dilution” ponen más énfasis en la protección del titular de la marca. De cualquier manera, con ello también se está protegiendo al consumidor porque, según la comentada resolución judicial, si se estima que la existencia de marcas es provechosa para los usuarios, la protección de las inversiones en marcas que efectúan las empresas beneficiarán igualmente al consumidor mediante el aumento del interés de las empresas en invertir en la creación de reconocidas marcas.

Los requisitos para aplicar la legislación “anti-dilution” son que la **marca sea notoria**¹⁰⁵, que el **uso** ilícito sea de **carácter comercial**, y que provoque “dilution” de la cualidad distintiva de la marca. La ley define, a su vez, el término “dilution” como la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios, sin reparar en la existencia o ausencia de (1) competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes, ó (2) probabilidad de confusión, error, o engaño.

Se observa que la protección que otorgan las leyes “anti-dilution” ha extendido la que ofrecía el derecho tradicional (para productos competitivos) y el que otorgaba la Lanham Act (cuando haya confusión), dado que no se encuentra constreñido ni por el principio de especialidad, al no exigir una relación de competencia¹⁰⁶, ni por la necesidad de riesgo de confusión pero, eso sí, aplicable sólo a la marca notoria cuando se produzca una pérdida de su capacidad distintiva.

Seguidamente, la Sentencia analiza cada uno de los requisitos comentados anteriormente:

En cuanto a la **notoriedad de la marca**, tras enumerar los criterios que la Ley contiene para apreciar esta notoriedad, concluye que el uso continuado desde 1954 de la marca, la gran publicidad de la que ha sido objeto, insertándose en infinidad de películas en los títulos de crédito y, finalmente, haber desarrollado un enorme “secondary meaning”, hacen de la marca “panavision”, ciertamente, una marca notoria en los términos de la Ley.

¹⁰⁵ Un detallado estudio sobre este concepto y la marca renombrada, así como sobre su protección, se encuentra en el libro: “La protección de la marca renombrada”, 1995, Ed. Civitas, de Montiano Monteagudo. Ver también “Tratamiento jurisprudencial de la Marca Notoria”, por José Luis Albacar López, La Ley 1993-3, págs. 931 y siguientes.

¹⁰⁶ La relación habrá de ser, en todo caso, utilizando la terminología de nuestra Ley de Competencia Desleal, de carácter concurrential, al imponer que el uso que se haga de la marca habrá de ser de carácter comercial.

En cuanto al **uso comercial** de la marca, la sentencia estima que sí se ha producido este uso comercial, aunque en la página de la dirección “panaflex.com” sólo había la palabra “hello”. Tal actuación no se puede decir que constituya un uso comercial, de hecho, la propia sentencia reconoce que el registro de una marca como nombre de dominio, sin más, no constituye un uso comercial de la marca y, por tanto, no se encuentra prohibido por la Ley. Sin embargo, el Juez consideró en este caso que sí había existido un uso comercial.

El negocio de Toeppen, comenta la sentencia, es registrar marcas como nombres de dominio y entonces vender esos dominios a los titulares de las marcas, lo cual resulta evidente a la vista del ofrecimiento que hizo a Panavision, el resto de pretensiones judiciales ejercidas frente a él y la gran cantidad de nombres de dominio coincidentes con marcas de los que es titular. Y esta actividad, consistente en el registro de nombres de dominio coincidentes con reputadas marcas para luego intentar venderlos a sus titulares, constituye un uso comercial de los nombres de dominio y, por tanto, de la marca registrada.

Finalmente, se analiza el riesgo de dilución de la marca de Panavision. La sentencia reconoce que el alcance preciso de las conductas incluidas en este concepto no ha sido todavía establecido, y utiliza los criterios mantenidos en los estatutos estatales “anti-dilution”; éstos son los de “tarnishment” (deslustre) y “blurring” (oscurecimiento).

“Tarnishment” ocurre cuando una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera malsana. Un ejemplo de esta categoría lo constituye el caso Hasbro, Inc vs Internet Entertainment Group¹⁰⁷, en el que la demandada “diluyó” la marca de Hasbro “candyland”, utilizada por el actor para productos infantiles, usándola como nombre de dominio para una página de contenido sexual.

Por su parte, “blurring” ocurre cuando se produce la pérdida del poder de venta y el valor de la marca a consecuencia de un uso no autorizado de ella.

¹⁰⁷ La resolución a la que se hace referencia consiste en la adopción de medidas cautelares, y se puede obtener en: <http://www.ims.edu/cyber/cases/kandy.txt>

Ambas figuras tienen como finalidad, reconoce la resolución judicial, preservar el valor de la marca para representar los productos y servicios de su titular, y la capacidad de la marca para designar el origen de los productos y servicios para los que es utilizada.

Desde estas premisas, la resolución judicial establece: “como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toeppen era capaz no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen, que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluido la marca de Panavision en los términos del Estatuto.”

2 · En cuanto a la violación del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia establece que, al estimar la anterior acción, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos extremos. Por tanto, la comentada resolución, no aborda estas cuestiones.

3 · El resto de los motivos son igualmente desestimados, si bien, merece destacar el razonamiento que efectúa la parte actora para estimar que la conducta de Toeppen supone un incumplimiento de contrato.

En efecto, la tesis de la actora era que el demandado había incumplido el contrato que le ligaba a la NSI, dado que las normas de asignación de nombres de dominio prohíben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos; de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser el titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio. Esta figura es análoga a la estipulación en favor de tercero que contiene el artículo 1.257 de nuestro Código Civil.

Pero el Juez Pregerson estimó que esa cláusula no era una estipulación en favor de tercero y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a partes ajenas al contrato sino el evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI y no a un tercero como Panavision.

Así, no podía acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de estipulación en favor de tercero, pero, ciertamente, cabría acusar de incumplimiento a NSI si consideramos, a estos efectos, que las normas que había publicado esta empresa son, cuanto menos, una oferta de contrato y, por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de prestación del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio sí, como es el caso, se cumplen los requisitos de esas normas.

De cualquier forma, aunque el motivo fue desestimado, resulta original el planteamiento de considerar que un reconocimiento, que no atribución u otorgamiento, de un derecho a un tercero, en este caso genérico, intente subsumirse en la figura que en nuestro país se regula en el párrafo segundo del artículo 1.257 del Código Civil.

Finalmente, al ser estimada la primera acción planteada, la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora “panavision” y “panaflex”, en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes para transferir los dominios disputados a Panavision.

Como se ha indicado en notas precedentes, esta resolución fue apelada por el Sr. Toeppen y confirmada en segunda instancia.

C · LOS EVENTUALES CONFLICTOS DE DERECHO PRIVADO EN ESPAÑA: LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL A LOS NOMBRES DE DOMINIO

1 · LAS RELACIONES CON EL DERECHO DE MARCAS

INTRODUCCIÓN

1 · La finalidad a la que responde la legislación sobre marcas en España es doble: de un lado, evitar situaciones de conflicto en el tráfico económico mediante la protección al consumidor ordinario de la posible confusión sobre el origen empresarial de productos que son presentados en el mercado con una misma marca; y, de otro, la creación de un sistema registral donde tenga cabida el valor seguridad jurídica, así como favorecer la implantación de los signos en el mercado.

Por tanto, la legislación de marcas sólo puede ser aplicada a supuestos en los que las iniciativas en conflicto se encuentren en el mercado, de forma que actividades situadas sin ánimo concurrencial en el tráfico económico difícilmente pueden constituir ilícitos marcarios.

Por lo demás, a la segunda finalidad indicada obedece, desde luego, el artículo 30 de la actual Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que confiere al titular de la marca inscrita “el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico”, y las acciones que los artículos posteriores confieren a este titular para hacer efectivo el derecho consagrado.

Mientras que en medios de comunicación tradicionales como la prensa, radio o televisión, o incluso el propio mercado, la violación del derecho exclusivo que la marca confiere estaría en relación con el anuncio de productos concretos que se coloca a disposición de todo el mundo que puede observarlo sin ninguna actividad por su parte, en el caso de Internet no es sólo eso. En efecto, en una página determinada se pueden poner anuncios que violen el derecho conferido a un titular de una marca, pero ello no tendría más problemas que un anuncio en algunos de los medios comentados. Pero al estar designadas las páginas por una dirección, es esa dirección la que es susceptible de violar el derecho de exclusividad que confiere la marca.

Es de suponer que las personas que accedan a una página determinada, que tenga como dirección una conocida marca, esperen encontrar ahí a la empresa o personas que estén detrás de esa marca. En definitiva, el nombre de dominio, en tanto que un signo con sustantividad identificativa, proporciona información sobre la procedencia de la página, o al menos hay mucha gente que entiende que así debería ser.

De esta forma, la tesis que surge desde la perspectiva del derecho español es que el uso, como nombre de dominio, de una marca ajena, válidamente registrada, es susceptible de constituir una violación del derecho exclusivo a utilizar esa marca en el tráfico económico que tiene el titular del signo inscrito, al poder inducir a error en los consumidores, sobre los servicios que ofrecen ambas iniciativas.

2 · El derecho de uso exclusivo de la marca registrada en el tráfico económico comprende dos facetas: de un lado, la faceta positiva que implica que el titular de

la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la marca; y, de otro, la faceta negativa que implica la facultad del titular del signo inscrito para prohibir que terceros usen la marca, es decir, el denominado *ius prohibendi*.

Esta faceta negativa presenta un ámbito más amplio que la positiva, dado que se extiende, por una parte, tanto a los signos iguales como los confundibles; y, por otra, con las salvedades que se explicarán seguidamente, tanto en referencia a productos idénticos y similares, como a los que no lo son. Siendo el presupuesto básico de este *ius prohibendi*, el riesgo de confusión, pieza clave en el sistema de marcas, como unánimemente reconoce la doctrina.

PRESUPUESTOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE MARCA

La Ley 32/1988 recoge, sin ánimo exhaustivo, en su artículo 31.2 las facultades concretas en las que se ramifica el aspecto negativo del derecho subjetivo sobre la marca registrada, al reconocer que la acción otorgada al titular de la marca podrá ejercitarse siempre que, de acuerdo con el primer apartado del artículo 31, los actos considerados “puedan inducir a errores.”

El término inducción a error, utilizado por el precepto mencionado, ha de ser puesto en relación con lo establecido para las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Marcas, de forma que esa inducción al error puede venir determinada por (1) “una inducción a confusión en el mercado o (2) generar un riesgo de asociación con la marca anterior.” Dos conceptos, sobre todo este último, que han dado lugar a sustanciosos debates.

EL RIESGO DE CONFUSIÓN

En cuanto a la **confusión** en el mercado, dos son las circunstancias, fundamentalmente, que han de ser tenidas en cuenta: la identidad de los signos en conflictos y la similitud o identidad de los productos a los que se refiere. Este segundo aspecto hace que, en los nombres de dominio, pueda no ser aplicable esta posibil-

dad dado que, en la mayoría de las ocasiones, los productos de ambas empresas no serán idénticos o similares, siendo, de esta forma, preferible utilizar el segundo supuesto al que alude el mencionado precepto de riesgo de asociación con la marca anterior o bien acudir a la legislación sobre competencia desleal.

De cualquier manera, y como había criticado Fernández Novoa¹⁰⁸, el Tribunal Supremo venía manteniendo, con anterioridad a la publicación de la Ley de Marcas de 1988, que cuando las marcas en conflicto eran idénticas el papel de la similitud de los productos no era de especial relevancia, toda vez que, por lo demás, no se encuentra en la letra del artículo 124 del, entonces vigente, Estatuto de la Propiedad Industrial.

En cualquier caso, la redacción actual del artículo 12 de la Ley de Marcas incluye, como criterio para apreciar el riesgo de confusión, la identidad o similitud de los productos.

EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA A SUPUESTOS CONCURRENCIALES

El riesgo de asociación que comenta la legislación marcaria ha sido objeto de una agria polémica que quizás haya excedido los límites de un sereno debate. La disyuntiva principal de la dialéctica consistía en discernir si el riesgo de asociación era una figura autónoma, con dimensiones propias, más amplias que el de confusión, o si, por el contrario, se integra como subtipo en el genérico riesgo de confusión.

Debate que parece más terminológico que otra cosa, con lo que gran parte de las energías se pierden en disquisiciones que tan sólo conducen a un callejón sin salida. En última instancia, considero que lo que se plantea o debe plantearse tras este debate es si la legislación de marcas, ya sea mediante el riesgo de asociación o confusión, ofrece una protección en entornos concursenciales (es decir, sin aplicación del principio de especialidad o de conexión competitiva), superando el ámbito de la marca notoria o renombrada, o si por el contrario en esos supuestos resulta necesario acudir a la legislación sobre competencia desleal, para reparar los eventuales ilícitos que se cometan.

Fernández Novoa¹⁰⁹ sostenía que el riesgo de asociación es un concepto jurídico nuevo que carece de antecedentes en nuestra jurisprudencia y en la doctrina española: una figura de contornos más amplios que la del riesgo de confusión, pues para apreciar su existencia no es requisito, siguiendo al indicado autor, la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados. En todo caso, como se ha subrayado, no es ésta una opinión pacífica, pues Montiano Monteagudo¹¹⁰ es partidario de una interpretación literal del artículo 12, y estima que sí es necesaria esa similitud o identidad entre los productos y servicios.

Fernández Novoa considera que el riesgo de asociación se configura como una figura unitaria de forma que, para diferenciarse del riesgo de confusión, no incluiría como presupuesto la necesidad de identidad o similitud de los productos pues, de otra forma, no sería sino un subtipo de la categoría de riesgo de confusión. Para ello realiza una interpretación sistemática de la Ley, poniendo en relación este precepto con el 4.4 del mismo texto normativo que establece que “el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a (.../...) productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros.”

Esta tesis implica, en cierto modo, la aceptación de la jurisprudencia criticada que, bajo los parámetros de la nueva Ley, podría justificar la extensión de la protección de la marca a productos distintos, utilizando el recién creado concepto de riesgo de asociación, manteniendo así un cierto grado de protección, desde la legislación de marcas, para supuestos que no son estrictamente competitivos.

Si consideramos, en cambio, con Monteagudo y la doctrina más moderna que se ha ocupado de este asunto, que es necesario una cierta relación de competencia, manifestada en la identidad o similitud de los productos, para poder apreciar tanto el riesgo de confusión como el de asociación, ello implicaría que la protección que otorga la legislación de marcas se encontraría, ciertamente, circunscrita a controversias surgidas entre competidores, reservando, a la legislación sobre competencia desleal, los supuestos que se denominan concursenciales, es decir, aquellos que, de

¹⁰⁸ “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, 1984, pág. 278 y siguientes, al que se ha seguido en las líneas precedentes.

¹⁰⁹ Carlos Fernández Novoa, “Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid 1990, pág. 260.

¹¹⁰ En contra de esta opinión se manifiesta Montiano Monteagudo en el libro referenciado en la nota 105, pág. 232 y siguientes.

acuerdo con el artículo 2 de la Ley sobre Competencia Desleal, incluyan comportamientos tendentes a “promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.”

Pero siguiendo la línea de Fernández Novoa, la legislación de marcas podría aplicarse tanto a supuestos donde la conducta se efectúa con carácter competitivo como concurrencial. Si ello es así, el uso, como nombre de dominio, de una marca registrada ajena, tanto si los productos considerados son idénticos o similares como si se refieren a productos que no son idénticos ni similares, es susceptible de constituir una violación del derecho exclusivo a utilizar la marca registrada en el tráfico económico que tiene su titular. Y si admitimos la tesis de Monteagudo, cuando no exista una relación de competencia, sino concurrencial, habría que acudir a la Ley sobre Competencia Desleal.

Estos son los criterios para relacionar, en el Derecho español, a los dominios con las marcas, considerándolos, por tanto, como integrante del derecho de exclusividad de uso que confiere el art. 30 de la Ley 32/1988.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha admitido, incluso, el cambio del nombre registral de una sociedad si éste se opone a una marca previamente registrada¹¹¹. Y, desde luego, si el nombre registral de una sociedad se incluye en este derecho exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada, no puede ser otra, ciertamente, la solución adoptada para los nombres de dominio que constituyen, de facto, la denominación de la sociedad en el ámbito de Internet.

el que las partes en conflicto se encuentren en una situación de competencia, sino que basta con que ambas partes tengan una presencia activa en el mercado¹¹².

En efecto, el artículo 2º de la Ley, al definir su ámbito objetivo, establece, para considerar al acto susceptible de incluirse en los supuestos que prevé, el requisito de que éstos se realicen con “fines concurrenciales”, aclarando en el segundo apartado del precepto lo que ha de entenderse por fines concurrenciales, a los que responden los actos que tiendan a “promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”.

Es más, el propio artículo 3 de la Ley establece con rotundidad que “la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.”

De esta forma, puede ser alegada esta legislación en casos en que una persona registre un nombre de dominio que coincide con un signo distintivo ajeno, aunque los respectivos ámbitos de actividad de los agentes sean diferentes, lo cual significa, igualmente, que se podrá alegar en los casos en los que la marca se aplique a productos y servicios distintos pues, como se expuso anteriormente, no es pacífica la doctrina de poder aplicar la legislación de marcas en los casos en que los productos y servicios no sean idénticos o similares.

2 · Fijada ya la posibilidad de aplicar la Ley de Competencia Desleal en casos en los que no existe competencia entre los agentes, resta por analizar cuál de los diferentes actos que regula esta normativa es susceptible de aplicarse a los nombres de dominio.

2 · LAS RELACIONES CON EL DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL

1 · La legislación española, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, no configura, como requisito para el ejercicio de las acciones que contiene,

¹¹¹ La Sentencia del Alto Tribunal de fecha 31 de diciembre de 1996 (Ar. 9691) establece: “Quiere decirse con cuanto antecede que, como hemos de partir de la identidad de la palabra «Milano», en que consiste la marca, con la que obra en la denominación social «Export-Import Milano, SA», y tal palabra proyecta similitud o semejanza que inducen a error y confusión, el titular de la marca tiene el derecho exclusivo y excluyente («ius prohibendi») que le faculta para pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada.” Ver, sobre las relaciones de la denominación social con los signos distintivos, el interesante estudio, con abundantes citas jurisprudenciales y doctrinales, “A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales” por Manuel Botana Agra. La Ley, 1.996-2, D-144.

¹¹² Hay algún autor (Carbajo, ver nota bibliográfica nº 32), que pretende incluso una aplicación de esta normativa más allá de los límites del tráfico empresarial ordinario cuando, al comentar el caso del dominio “foro.it”, en que el Tribunal decidió no aplicar la legislación de competencia desleal, considera que “no sería correcto desde el punto de vista de nuestro derecho de la competencia desleal, pues, el hecho de que la actividad no sea lucrativa ni de que el titular del web no sea un empresario no significa que no constituya una actividad que se manifiesta en el mercado virtual de Internet y que puede generar confusión o asociación aprovechándose de la notoriedad del signo en ese concreto sector de actividad, siendo susceptible de quedar sometida a la normativa sobre competencia desleal.” Tal planteamiento parece incurrir en cierto modo en contradicción puesto que, si no se realiza una actividad lucrativa, difícilmente puede producirse un aprovechamiento, en sector de actividad alguno, simplemente por el hecho de estar en Internet. No obstante, el razonamiento de Carbajo no se encuentra falto de acierto, si quiera parcial, toda vez que, como se ha destacado en esta obra, Internet en parte desdibuja la frontera existente entre actividades dirigidas al mercado y otras que parecen situarse al margen. Pero esta realidad, con ser innegable, no debe facultar para aplicar a iniciativas no mercantiles o profesionales una legislación pensada para los agentes del mercado. Quizás sea necesario plantearse la necesidad de introducir cambios legales en la legislación de la regulación de la competencia para extender algunos de sus principios a actividades no mercantiles, reflejo de la permeabilidad de los diferentes grupos normativos en que convencionalmente se divide el Derecho.

En la legislación sobre marcas, la afectación venía por considerar a los nombres de dominio como integrantes del derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico, y generar ello riesgo de confusión o asociación. Por su parte, en la legislación sobre competencia desleal, los supuestos que en principio pueden verse afectados por los nombres de dominio son los del artículo 6, que regula los actos susceptibles de generar confusión o asociación en el mercado, y el 11, que regula la explotación de la reputación ajena:

a) Así, de un lado, podría considerarse como un acto de confusión (art. 6) no sólo el uso, como nombre de dominio, de un signo distintivo ajeno para el mismo ramo de actividad que despliega su eficacia (hecho susceptible de encuadrarse dentro la protección que confiere el derecho de marcas), sino también la utilización de un nombre que se asocie claramente a servicios que presta otra persona, aunque no sean idénticos o parecidos, dado que es susceptible de generar riesgo de asociación en el mercado, y fundamentar así la deslealtad de la práctica.

Ya se ha destacado que, sin duda alguna, no es necesaria una relación competitiva para admitir el riesgo de asociación o confusión al que alude este precepto. Hay que tener en cuenta que el riesgo de confusión o asociación, que establece la LCD, presenta un ámbito de actuación muy superior al que se perfila en la Ley de Marcas ya que, a diferencia de ésta, la legislación sobre competencia desleal no va dirigida, como comenta Monteagudo, al que se seguirá en las siguientes líneas, a permitir la implantación de nuevos signos o la interferencia de los antiguos, sino a proteger a los consumidores y al mercado en sí mismo, de forma que son condenables los actos que provoquen decisiones en el mercado fundadas en una incorrecta presentación de la realidad, así como las prácticas contrarias a la buena fe.

El principal criterio para preciar este riesgo lo constituye, al igual que en las marcas, la similitud de los signos empleados, pero esta similitud hay que ponerla en relación con los demás elementos concomitantes como los canales de distribución, cuya importancia ha sido destacada por la jurisprudencia, de forma que es necesario que los medios empleados posean fuerza distintiva, que sean aptos para identificar a un determinado agente. Resulta, así, que los nombres de dominio se configuran como el principal signo distintivo de los agentes en un nuevo canal de distribución como es Internet, de forma que estos requisitos, concurren de forma palmaria.

Es más, como reconoce la comentada Sentencia norteamericana, la utilización de la marca ajena como nombre de dominio, no sólo implicaría riesgo de confusión sino que incide igualmente en las posibilidades de promocionarse en el nuevo medio con la marca de la que es titular, lo cual es de especial trascendencia para la apreciación del supuesto contenido en el artículo 11 de la Ley sobre competencia desleal que se analiza seguidamente.

b) De otro lado, también puede verse afectado el artículo 11 que censura la “explotación de la reputación ajena” dado que “se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos”.

Para apreciar aplicable este artículo, Monteagudo enumera cuatro criterios que habrán de ser ponderados:

1. El grado de implantación de la marca en el mercado, en relación con el renombre que la marca haya adquirido, se configura como el principal.
2. El esfuerzo y las inversiones efectuadas por el titular de la marca.
3. Proximidad competitiva de la áreas de actividad de las empresas en conflicto.
4. La medida en que la utilización de la marca por un tercero afecta a las legítimas posibilidades de explotación de su titular. Y en el ámbito de los nombres de dominio, resulta que este criterio adquiere una especial relevancia puesto que si bien los supuestos anteriores pueden, en muchas ocasiones, no concurrir en casos de disputas de nombres de dominio, como se comentó precedentemente, el uso como nombre de dominio de la denominación con la que una empresa se da a conocer en el mercado ordinario limita las posibilidades de esta empresa para que el público de la Red reconozca, con el mismo distintivo que en el mundo real, a la compañía titular del signo, por lo que el estudio de este criterio en el caso de los nombres de dominio es especialmente relevante.

3 · RELACIONES CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y GRUPOS NORMATIVOS

El nombre de la persona física, en tanto que un derecho de la personalidad, se encuentra protegido por diversas normas de nuestro ordenamiento. A los efectos actuales, probablemente, la norma que más nos interese sea la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Como es conocido, la mencionada Ley Orgánica trae causa de la protección a la intimidad y propia imagen que nuestra Constitución consagra en 18.1 así como el límite a la libertad de expresión contenido en el artículo 20.4 del mismo cuerpo legal, constituido, precisamente, por el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Ciertamente, se trata de un derecho que la Doctrina ha sabido encuadrar dentro de los llamados derechos de la personalidad, calificación de la que, obviamente, se desprende el carácter de irrenunciable; irrenunciabilidad referida genéricamente a la protección civil que la Ley establece.

El Artículo 1 de la indicada Ley Orgánica establece genéricamente que “el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.”

Mediante el registro y utilización como nombre de dominio de un nombre de una persona física sin su consentimiento, podría efectuarse una infracción del artículo 7 de la Ley, que determina y define, en sus diferentes apartados, qué conductas han de ser consideradas como intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de la Ley Org. 1/82, al decir que “tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta ley: (.../...)”

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.”

Igualmente, podría ser de aplicación el apartado séptimo que se encuentra referido al menoscabo de la dignidad, fama o estimación, en función del uso que se confiera a la página.

4 · CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LOS CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

1. Se ha considerado que los nombres de dominio, en relación con las marcas, pueden ser incluidos en el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico, y se ha visto que esta figura, igualmente, presenta indudables conexiones con el derecho de competencia desleal.

Los derechos que confiere, a su legítimo titular, la legislación de propiedad intelectual pueden verse afectados por las marcas¹¹³. Estos dos grupos normativos, que responden cada uno a una institución diferente, tienen evidentes relaciones; por su parte, los nombres de dominio han sido objeto de estudio considerándolos, fundamentalmente, como integrante del derecho a usar, con exclusividad, la marca en el tráfico económico, pero quizás vaya siendo hora de considerar a los nombres de dominio como una institución paralela a las marcas y a los derechos de propiedad intelectual, que se configuran o implican un derecho subjetivo para su titular, y reconocer también esa sustantividad a los dominios.

Ciertamente, a ello responde en parte la doctrina norteamericana, que se expondrá seguidamente, de la “defensa del abuso de marca”, dado que, de acuerdo con ésta, el nombre de dominio confiere a su titular el derecho a usarlo, y a defenderse de injustificados ataques.

LA “CIBERPIRATERÍA INVERSA” Y LA DOCTRINA DEL ABUSO DE MARCA¹¹⁴

A diferencia del Derecho de patentes y de propiedad intelectual (patents and copyrights), que fueron creados como formas de monopolio limitado, con una regu-

¹¹³ El artículo 13 de la Ley de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas “los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual”.

¹¹⁴ Para un exhaustivo análisis de esta doctrina en el Derecho estadounidense, consultar el artículo “Applying the Trademark Misuse Doctrine to Domain Names”. Stephen J. Davidson & Nicole A. Engisch. 1996. http://cla.org/TM_MIS/T-MISUSE.htm

lación específica a escala legislativa, el Derecho de marcas (trademark) tiene su origen en los principios del derecho común (common law principles), y ha sido desarrollado, fundamentalmente, por la jurisprudencia norteamericana.

Además, el desarrollo del derecho de marcas ha estado íntimamente ligado al derecho de la competencia, en especial a las prácticas de competencia desleal (unfair competition), si bien la doctrina del abuso de marca (trademark misuse doctrine¹¹⁵), en un primer momento aplicadas a las patentes y a la propiedad intelectual y luego extendida a las marcas, establece que no es necesaria una violación de las Leyes anti-monopolio, para aplicar la doctrina del abuso de marca y considerar que se han infringido los principios que rigen en el ámbito de las marcas.

La legislación básica en materia de marcas la constituyen, de un lado, la Ley Federal Norteamericana de Marcas, conocida como la “Lanhan Act”, aprobada el 5 de julio de 1946, entrando en vigor un año después, y de otro los diferentes estatutos “anti-dilution”, que han publicado los diferentes estados, hasta que en 1995 se publicó la “Federal Trademark Dilution Act”¹¹⁶.

Esta Ley define el término “dilution”, explicado igualmente en el comentario al caso PANAVISION (pág. 73), como la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios, sin reparar en la existencia o ausencia de (1) competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error, o engaño”.¹¹⁷

En un primer momento, el tener una marca inscrita en el registro correspondiente, se consideraba suficiente para estimar una violación del derecho de marcas,

¹¹⁵ Esta doctrina establece la prohibición para el titular de una marca registrada de usar ese registro en una manera que viole la política pública (public policy) inherente a la concesión de la marca. Doctrina que en un primer momento fue aplicada a las patentes, luego a la propiedad intelectual, más tarde al derecho de marcas, e incluso es aplicable a los nombres de dominio.

¹¹⁶ Uno de los primeros casos en los que, ante los tribunales norteamericanos, se ha alegado la “Federal Trademark Dilution Act”, es precisamente un caso de disputa de dominios (el caso Avon vs Carnetta Wong Associates).

¹¹⁷ “The lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”

si otra persona registraba la marca utilizada como dominio. De esta forma, la marca parecía que tenía una prevalencia, una supremacía sobre el resto de signos distintivos, y en especial sobre los nombres de dominio. Ese fue el sentido de la “política” que adoptó el InterNIC.

Al no operar el principio de especialidad en el ámbito de los dominios, y no poder coexistir, de ningún modo, dos nombres de dominio iguales, la solución de que el registro del nombre, efectuado de buena fe, deba sucumbir ante una marca previa o posterior inscrita, se presenta a primera vista como injusta.

Hasta ahora los lobbys de las marcas parece que van ganando la partida sobre los nombres de dominio, y el tener una expresión registrada debidamente, es garantía de que el nombre de dominio se conseguirá, o al menos hay bastantes posibilidades de ello. En cambio el que registra un nombre de dominio, sin tener registrada esta expresión como marca, se encuentra desprotegido ante una reclamación del titular de la marca que coincide con su nombre en la Red.

Con el objeto de dar respuesta a esta situación, aparentemente injusta, surge la aplicación a los casos de dominio de la “trademark misuse doctrine”, con el objeto de prevenir a los legítimos titulares de nombres de dominio de las demandas que, por violación del Derecho de marcas, les dirijan los titulares de signos distintivos registrados que coincidan con el dominio utilizado.

La aplicación de esta doctrina al **ámbito del derecho de patentes** (siempre en EE.UU.), implica que el objeto de protección únicamente se encuentra constituido por la invención, pero todo aquello que sea accesorio a ésta no se encuentra garantizado por el Derecho de patentes. De otra forma, extender el ámbito de la protección que otorga el derecho de propiedad industrial más allá de lo que es la pura invención, supone una violación de la “public policy” inherente a la concesión que se hace al inventor. De esta forma, surge la “patent misuse defense” como la defensa frente al abuso de patente, que puede alegarse frente a quien pretende una ilegítima extensión del ámbito de protección que la patente registrada le otorga.

La recepción de esta doctrina en el ámbito de la **propiedad intelectual** se produjo con motivo del caso “Lasercumb America, Inc, vs Reynolds”. En este caso el Tribunal entendió que los fines de la “política pública” del derecho de patentes son similares a las que se encuentran tras la regulación de la propiedad intelectual, reconociendo así la existencia de una “copyright misuse defense”.

En cuanto al **derecho de marcas**, la entrada de la doctrina que analizamos se produjo íntimamente ligada al derecho de la competencia, de forma que si no existía violación de éste no se puede hablar de que hubiera un abuso de la marca (Trademark misuse). Es decir, que para poder esgrimir como defensa el abuso de marca, era necesario que ese abuso constituyera una violación del derecho de la competencia. Posteriormente esa necesidad de relación con el derecho de la competencia se diluyó y los tribunales ya admiten la defensa del abuso de marca sin necesidad de tener que probar la existencia de una violación del derecho de la competencia.

Como certeramente señala Davidson¹¹⁸, la defensa basada en una violación del derecho de la competencia, en los casos de nombres de dominio, resulta escasamente aplicable, dado que en numerosas ocasiones el titular del dominio no se encuentra en competencia con el de la marca. De esta forma, si en “la vida real” no son competidores, difícilmente podrá existir y alegar una violación del derecho de la competencia.

La aplicación de esta doctrina a los nombres de dominio implica que no siempre que se tenga una marca inscrita, ello posibilita la anulación de un nombre de dominio debidamente registrado. Para ello hay que acudir a la finalidad del derecho de marcas. Esta, a diferencia del correspondiente a las patentes y propiedad intelectual que pretenden recompensar la actividad creadora, es la de proteger al público y consumidores de la confusión sobre la procedencia empresarial de unos determinados productos. Con estas premisas, se podría alegar, frente al titular de una marca que pretende un nombre de dominio previamente inscrito, la doctrina considerada y, si no se ve dañado este interés público, el derecho que confiere la legislación sobre marcas no implica el derecho al nombre de dominio.

¹¹⁸ Ver nota bibliográfica nº 64.

Esta doctrina pretende, satisfactoriamente, defenderse frente a los titulares de marca de sus intentos por apropiarse del dominio, pero podemos enfrentarnos también con casos de “ciberpiratería inversa”, denominados en inglés “reverse domain-name hijacking”, que ya se han planteado en alguna ocasión, en los que alguien registra como marca un conocido nombre de dominio, cuyo titular no instó, en su día el registro del nombre como marca.

Bien es cierto que a esta hipótesis podría ser aplicable, no sin dificultades, la doctrina de la marca renombrada y la marca notoria¹¹⁹, pero es de destacar que esta notoriedad le viene por su conocimiento por parte del público de la Red, es decir, notoriedad en el mercado virtual que instaura Internet, donde, ciertamente, los nombres de dominio son el signo distintivo por excelencia en este nuevo espacio que supone la Red.

Por lo demás, las marcas más modestas, sin dejar de ser importantes, se verían fuera del tratamiento especial de las notorias.

Davidson se plantea también la aplicación de la doctrina del abuso de marca de una forma ofensiva para defenderse de la “ciberpiratería inversa” y estima que con el texto de la “Lanham Act” y los precedentes judiciales sobre casos en los que se aplica la doctrina del abuso de marca basados en la legislación “antitrust”, la respuesta debe ser afirmativa.

Entendemos en nuestro caso que el ordenamiento jurídico, bien a través de la más clásica legislación civil, o la moderna relativa a la defensa de la competencia, ha de ofrecer soluciones satisfactorias también a quienes ven vulnerados sus derechos, adquiridos con ocasión de Internet, por técnicas más clásicas.

De hecho, ya se han producido decisiones en casos en que alguien registra como marca un conocido nombre de dominio, cuyo titular no instó en su día el registro del nombre como marca, que reconocen al nombre de dominio tal sustantividad distintiva propia, de trascendencia jurídica, que posibilita la válida oposición de su titular al registro de una marca coincidente.

¹¹⁹ Para detallado estudio sobre estos conceptos y su protección ver “La protección de la marca renombrada”, 1995, Ed. Civitas, de Montiano Montegudo.

Es el caso relativo al dominio “oceanet.fr”¹²⁰, que dio lugar a una resolución judicial (“Tribunal de Grande Instance du Mans” de fecha 29 de junio de 1999), y que es el primero en territorio francés que considera que un nombre de dominio confiere a su titular un derecho prioritario sobre la denominación por encima de la marca, cuyo registro se insta posteriormente¹²¹. Según destacan los comentaristas, esta decisión, al considerar nula una marca inscrita por coincidir con una denominación usada anteriormente como nombre de dominio, hace que éste entre en la categoría de los signos distintivos.

2. Estamos asistiendo a un nuevo medio de identificación de las personas, los nombres de dominio más que un simple signo distintivo, constituyen un verdadero nombre relacionado con la personalidad y procedencia de su titular¹²².

En definitiva, nos encontramos con una auténtica institución que ya empieza a reclamar su tratamiento propio, conectado, eso sí, con la legislación de marcas, propiedad intelectual, y competencia desleal, dada la íntima relación que guardan entre sí, por otra parte, los derechos que estos grupos normativos confieren.

Esta extensión del ámbito de identificación –aunque mejor que extensión podría decirse no correspondencia- del nombre de dominio más allá del meramente mercantil ya ha sido puesta de manifiesto por algunos autores, como Carbajo Cascón¹²³.

¹²⁰ Una reseña al indicado precedente judicial se encuentra en el nº 37 (diciembre de 1999) de la Revista “En Droit”, realizada por Nathalie Beaurain, en el artículo titulado “L’actualité des conflits noms de domaine/marques: Les noms de domaine gagnent du terrain”. En la Red, se puede acceder a la resolución desde la dirección: <http://www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm>.

¹²¹ Caso oceanet: <http://www.juriscom.net/jurisfr/oceanet.htm>

Otros casos de ciberpiratería inversa:

<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions.html/d2000-0622.html>

<http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0169.htm>

¹²² Ver en este sentido la interesante reflexión que realiza Eloy Portillo Juan Hartza: “Los sujetos ante el mundo digital”, publicado inicialmente en “Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura”, nº 23, noviembre de 1995, que en la Red se puede obtener en:

<http://www.rediris.es/rediris/boletin/39/enfoque2.html>

¹²³ “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”. Carbajo Cascón, Fernando, Ed. Aranzadi, 1999. Este autor cita a Cionti, F., autor de un estudio sobre la categoría de los signos distintivos en una consideración delimitada en abstracto, comprendiendo signos no tipificados. Cionti, según destaca Carbajo, diferencia en todo signo distintivo una función de reconocimiento (integrada por la indicación e identificación) y otra distintiva de diferenciación entre elementos del mismo género.

C.- LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE DOMINIOS. LOS EVENTUALES PROBLEMAS DE SU APLICACIÓN

1 · COMENTARIO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO

INTRODUCCIÓN

La Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2.000, establece formalmente la regulación del sistema de asignación de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).

Mientras que la AI (Asociación de Internautas)¹²⁴ fue crítica con la aprobación de las nuevas normas, como era de esperar, al otro lado de la dialéctica -y la siempre dudosa representatividad de los internautas-, la AUI (Asociación de Usuarios de Internet) se congratuló por el sentido que la incipiente reforma había adoptado, al calificar las normas como muy positivas.

Con independencia de posiciones ideológicas e intereses particulares, lo cierto es que esta reforma introduce escasas novedades y, en opinión de muchos, no todas para bien. En cualquier caso, el servicio de registro de nombres de dominio bajo “.es” daba la impresión de haber tocado fondo, encontrándose en tal situación que difícilmente podría imaginarse un paso atrás, debido fundamentalmente a la falta de agilidad en la prestación del servicio, pero, por momentos, parece conseguirse en algunos aspectos. Todo el mundo coincidía en que era necesario iniciar una reforma en el menor tiempo posible, pero antes de abordar toda la problemática de los nombres de dominio desde una perspectiva completa, se hacía imprescindible apagar los fuegos que impedían una gestión ágil y eficaz.

El cambio operado en la organización responsable de la gestión era, probablemente, una de las primeras decisiones que habían de ser adoptadas en el proceso de reforma (cuestión abordada en **la Resolución de la Secretaría General de**

¹²⁴ El comentario crítico de esta asociación se encuentra disponible en: <http://www.internautas.org/NOTICIAS/ABR00/04.htm>

Comunicaciones, de 10 de febrero de 2000, publicada en el BOE de 6 de marzo). Se ha escogido una personalidad ya creada, con escasos o nulos contenidos actuales (la antigua RETEVISION y actual Red.es), evitándose así la necesidad de esperar la creación de una nueva entidad, con personalidad jurídica propia y verdaderamente independiente, como es deseable por todos.

Es necesario considerar que las normas publicadas han de ser objeto de un desarrollo en el que, verdaderamente, habrá de verificarse la reforma real, aún pendiente, del sistema de asignación de nombres de dominio, tal y como destacaba en su momento el jurista Amadeu Abril, miembro de la ICANN. Las propias normas, si se es consecuente con los cambios que han de efectuarse, han nacido para ser en breve modificadas, pero, por ventura o desgracia, nuestro sistema jurídico es todo un ejemplo de perdurabilidad de normas supuestamente provisionales y transitorias.

La publicación oficial de las normas comentadas constituyó el pistoletazo de salida en el episodio español de la batalla por la determinación del sistema de nombres de dominio. El gobierno ha emitido su particular “Libro Blanco”; ahora la voz debería corresponder a la comunidad de Internet, gran ausente de momento en el proceso -según se destaca en algunos ámbitos-, y resto de agentes con intereses en la materia.

Seguidamente se analizan las normas referidas a nombres de dominio en el ordenamiento español, así como una valoración de la reforma operada, comentando brevemente las novedades que se introducen. Para ello me centro en mayor medida en el texto articulado de la Orden, dado que el anexo, que contiene las normas de registro, se corresponde básicamente con las anteriores a la Orden.

NORMAS QUE AFECTAN AL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA Y COMPETENCIA PARA SU REGULACIÓN

El Boletín Oficial del Estado del jueves 30 de marzo de 2.000 publicó la esperada, por ser anunciada con anterioridad, Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2.000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). Pero antes de analizar en extenso esta Orden, conviene mencionar las normas que, previamente

publicadas, confieren en teoría la competencia para regular esta materia al Ministerio de Fomento; hoy, habría que hablar del de Ciencia y Tecnología.

El amparo competencial que esgrime el Ministerio es el **Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio**, por el que se aprueba el **Reglamento que desarrolla el título II de la Ley General de Telecomunicaciones** en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración.

El título II de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril) se encuentra dedicado a “La prestación de servicios y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de libre competencia”.

A los efectos actuales, de este título merece destacarse el capítulo V que se ocupa de las cuestiones relativas a números de teléfono y que se titula “numeración”.

Se omite la transcripción de este capítulo por razones de brevedad en el texto, pero, si se observa detenidamente su redacción, sorprende, en primer lugar, que en ningún momento se menciona la palabra “nombre”, ni nada parecido, y, en segundo, que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones da la impresión de tener mayores competencias de las que actualmente tiene en la materia propia de este trabajo, si es que fuera de estimar que ese título puede incluir a los nombres de dominio en su espíritu, dado que no se encuentra en la letra.

Es difícil, por no decir imposible, pensar que en este capítulo el legislador haya realizado una reflexión que llegue a alcanzar a los nombres de dominio, pero de hecho es el título utilizado para incluir en el ámbito reglamentario una referencia a nombres que, de esta manera y aunque suene extraño, han de incluirse, acaso atípicamente, como partes del sistema de numeración telefónica.

En el desarrollo del indicado título, el **Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio** (aprobado tres meses después que la Ley) es la primera norma que habla de “nombres”. No obstante, en su exposición de motivos es imposible encontrar algo que haga pensar lo más mínimo en nombres de dominio. En concreto, en el apartado 13 del artículo 27 es la primera vez que el legislador, reglamentario en este caso, hace referencia a algo que pudiera evocar los nombres de dominio.

Este extenso **artículo 27** es el primer precepto del título III. Título que se dedica, al igual que el capítulo V del título II de la Ley, a la “numeración”.

Pues bien, al final de este prolongado artículo, que cuenta con un total de 14 apartados, se encuentran los dos últimos, números, 13 y 14 que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Orden de 21 de marzo de 2.000, constituyen el título habilitante para dictar dicha norma, al establecer, el apartado 13 que “El Ministerio de Fomento designará, en cada caso, el órgano o autoridad competente para el registro de nombres y direcciones, y regulará los sistemas para que se lleve a cabo éste y propondrá al Gobierno la aprobación de los planes de nombres y direcciones de los servicios de telecomunicaciones.”

Y el 14, por su parte, es del siguiente tenor: “La Secretaría General de Comunicaciones podrá dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo de los Planes Nacionales de Numeración y para tomar las decisiones que, en materia de numeración, nombres y direcciones, correspondan al Ministerio de Fomento.”

Dos apartados, incluidos probablemente en el último estadio del proceso de redacción, al final de un artículo que se ocupa de los números de teléfono, ha sido la lustrosa entrada que han tenido los nombres de dominio en nuestro universo normativo particular. La Orden que supuestamente desarrolla estos apartados se encuentra, ciertamente, a su altura.

Previamente a la Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2.000, y en cumplimiento del apartado 13 del artículo 27 del Real Decreto 1651/1998, la **Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de 10 de febrero de 2.000** (publicada en el BOE de 6 de marzo), designó al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (antigua RETEVISION) como autoridad encargada de la asignación de nombres de dominio de segundo nivel bajo el principal “.es” correspondiente a España.

En última instancia, por tanto, el Ministerio de Fomento basaba su competencia para regular esta materia en una Ley cuyo texto no despierta reminiscencia alguna a los nombres de dominio, elementos de identificación propios de Internet que, de esta suerte, son considerados por el Ministerio de Fomento como partes de un

genérico sistema de “numeración” susceptible de ser identificado, y regulado, mediante una norma de rango reglamentario, dado que se encuentran, en su opinión, en el espíritu de una Ley.

Sin entrar a valorar este sistema de atribución competencial, que requeriría un estudio más detallado, y la regularidad del procedimiento de elaboración de la disposición general comentada, con esta normativa, el Ministerio de Fomento aceptó las tesis que preconizan una naturaleza pública del sistema de nombres de dominio. Tal consideración podría dar lugar a un problema con que han tenido que enfrentarse las autoridades norteamericanas, dado que el Congreso estadounidense, a consecuencia de una resolución judicial que consideraba las tarifas de registro como una tasa a los efectos del principio de reserva de ley en materia tributaria, tuvo que aprobar con carácter retroactivo una Ley que diera cobertura al cobro de la indicada exacción.

Esta situación de posible falta de adecuación a Derecho de las tarifas cobradas por los registros bajo .es se ha visto acrecentada con la aprobación de la “Ley de acompañamiento” de los presupuestos generales del año 2.001, por la que se cambia el nombre al Ente Público RETEVISION, que pasa a denominarse Red.es. En concreto, el artículo 45 de la indicada Ley prevé una modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en virtud de la cual se crea la Entidad Pública Empresarial Red.es. Se modifica así la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, que regulaba someramente, sin definir función alguna, la antigua RETEVISION. La nueva redacción es al principio muy parecida a la antigua, pero perfila el régimen jurídico del ente público empresarial, añadiendo varios y extensos puntos sobre sus funciones y la tasa por el uso de los servicios del ente, básicamente, el registro y mantenimiento de nombres de dominio de segundo nivel bajo .es.

VALORACIÓN FORMAL

A la hora de empezar a valorar la reforma operada en virtud de la indicada Orden, de entrada, ésta ha merecido por parte de la comunidad Internet, formalmente, un rechazo de plano, dado que, con independencia de la bondad o no de su contenido material, no puede decirse que el procedimiento seguido, totalmente al

margen de las inquietudes, opiniones e iniciativas de la comunidad de Internet, sea el adecuado para regular este medio.

Fronteras Electrónicas, organización con una dilatada trayectoria en la defensa de los derechos y libertades públicas en la Red, en el informe¹²⁵ sobre la reforma del dominio que fue presentado al Senado, en la comisión de estudio sobre las redes informáticas, comentaba que la reforma debe hacerse, teniendo en cuenta los intereses e instituciones del mundo real que puedan verse afectados por los nombres de dominio, con respeto, en todo caso, a las características del medio en que ha de desplegar su eficacia la normativa que se apruebe.

En contra de lo que son las prácticas habituales en el entorno de Internet (véase el caso de los dominios internacionales genéricos), estas normas se han elaborado y aprobado totalmente al margen de la comunidad de Internet. Ni siquiera se ha dado traslado a los principales agentes del sector para conocer su opinión con carácter previo.

Unas normas elaboradas de esta forma se encuentran llamadas, obviamente, a no reflejar las características de los principales destinatarios de la misma, y supone un lastre potencial para aprovechar en todas sus dimensiones las posibilidades que ofrece Internet. No son ya escasas las voces, a un lado y otro del Atlántico, que critican las “cumbres.com” de las autoridades europeas, considerando ingenua la pretensión de alcanzar en la “nueva economía” a Estados Unidos mediante la aprobación de medidas institucionales teledirigidas. Sin respeto a las características peculiares de Internet, de cuyas potencialidades son más conscientes las autoridades americanas que las europeas, no se conseguirá sino un mero reflejo, parcial y sesgado, del mundo anterior a Internet que, de esta forma, no aportará ningún valor añadido; lo cual habrá de conducir necesariamente, de seguir las tendencias actuales, a un crack virtual aún mayor de los que hemos padecido.

No obstante, y como suele ser habitual, el legislador se preocupa sobremanera de proclamar ostentosamente la participación de los “agentes involucrados en el funcionamiento de Internet en España” en la, totalmente desconocida en el ámbito de

Internet, “Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a la Información”, regulada en la Orden del Ministerio de Fomento de 8 de septiembre de 1997. Pero sobre la cuestión de los supuestos órganos consultivos se volverá mas adelante.

España tenía una oportunidad en el mercado de las ideas instaurado por Internet que, al igual que parece acontecer en gran parte de Europa, está perdiendo antes de empezar la partida que habrá de jugarse. Ya resulta paradójicamente curioso que la regulación de algo tan importante para Internet como son los nombres de dominio salga primero publicado en papel en el BOE, sin que ni siquiera en la página del servicio -www.nic.es-, aun cuando las normas estaban ya en vigor (1/4/00), reflejaran la nueva situación. Ello, de por sí, es un indicio de lo poco, o más bien nada, que se conecta, de momento, con el sector verdaderamente “internauta”.

ESTRUCTURA DE LA ORDEN APROBADA

El acto administrativo publicado y objeto de comentario es susceptible de dividirse en tres apartados:

1. Una breve exposición de motivos en la que se enumeran las normas anteriores y se justifica la intervención del Ministerio de Fomento.
2. Un texto articulado (formado por siete artículos, 4 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final), mediante el que se introducen las principales novedades como la distinción entre dominios regulares y los especiales, la esperanzada Comisión para Supervisión, los agentes de nombres de dominio, y medidas que aseguren que el sector empresarial elija sus identificativos virtuales antes que cualquiera.
3. Finalmente, un anexo en que se detallan las normas para la asignación de nombres de dominio regulares bajo .es. Estas normas son básicamente las anteriores si bien adaptadas a la nueva situación.

Esta extraña y atípica estructura puede explicarse por la supuesta urgencia de la necesidad de aparición de la Orden. En general, hay muchas cosas que quedan en el tintero para remitirse a normas posteriores. Da la impresión de que había que

¹²⁵ El documento de referencia se puede obtener en: <http://www.dominiuris.com/boletines/reforma.htm> y en la página de Fronteras Electrónicas: <http://www.arnal.es/free/>

sacar algo a toda prisa y así ha salido. En fin, peor es quedarse quieto en la catarsis que sufría hasta ahora el registro. Esperamos, por lo menos, que en agilidad sí se haya ganado con el cambio, si bien esto último tiene poco que ver con las normas.

CONTENIDO MATERIAL, PRINCIPALES NOVEDADES

a · Tipos de nombres de dominio (art. 2)

La norma, con base en el criterio de un supuesto derecho previo al nombre, diferencia entre nombres regulares y especiales, estimándose básicamente que los nombres regulares estarán abiertos a quienes tengan derecho al mismo.

En concreto, el artículo 2 establece que los nombres regulares serán aquellos utilizables por “todos los interesados que tengan derecho a ellos.” No tiene mucho sentido reconocer la existencia, en el ámbito de Internet, de un derecho apriorístico al nombre con la alegría que lo hace la Orden.

Internet define un nuevo ámbito de desarrollo de la actividad humana en el que no se pueden aplicar matemáticamente las estructuras del mundo real. Habría sido preferible aplicar otra categoría jurídica como interés legítimo, pero se ha preferido ahora optar por una redacción que, siendo críticos con ella, deja la puerta abierta para que se reconozcan derechos sobre el sistema de nombres de dominio a titulares de signos distintivos del mundo real de forma preferente sobre otros, prevaleciendo de esta forma sobre otras iniciativas legítimas que surgen en Internet; y a todas se les ha de reconocer el derecho a ocupar su espacio y poder transmitir, en condiciones de igualdad, su mensaje a la comunidad de Internet. Se corre el riesgo de que los beneficiarios de esta especie de derecho previo no sean en primera instancia los pequeños y medianos empresarios (tan peculiares y propios del mercado español), ni las asociaciones sin ánimo de lucro, ni las iniciativas de índole más o menos libertarias o altruistas que mejor se adaptan a la Red.

En el mismo artículo aparecen los dominios especiales -facultad graciable de la Secretaría General- para casos muy concretos, cuya concesión, de momento, se encuentra carente por completo de criterios mínimamente objetivos. Estos dominios,

potencial e inagotable fuente de futuras prebendas, los dará la Secretaría General -dice la norma en síntesis- “en caso de notable interés social, comercial o de índole nacional, o con el propósito de agilizar la presencia en Internet de los interesados” (incluidos topónimos y genéricos), en la condiciones que al efecto determine la Secretaría General, que pueden ser, incluso, diferentes de las especificadas en la Orden Ministerial. Tan sólo se prevén, por tanto, cuatro grupos de intereses que se beneficiarán de los dominios especiales: 1.- notable interés social, 2.- notable interés comercial y 3.- notable interés nacional y 4.- los interesados en agilizar su presencia en Internet, pero, ¿qué interesados?

b · Órganos consultivos (arts. 2, 4 y 7)

La norma habla de varias entidades susceptibles de ser consultadas de una forma algo confusa. La exposición de motivos tan sólo reconoce, escuetamente, “un papel importante a los agentes involucrados en el funcionamiento de “Internet” en España, mediante su participación en la Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a la Información, regulada en la Orden del Ministro de Fomento de 8 de septiembre de 1997.”

La indicada Orden de 8 de septiembre de 1997 establece en su artículo 2:

“A la «Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a Información», le corresponde el seguimiento del desarrollo de los servicios de acceso a información, formulando, en su caso, las correspondientes propuestas de actuación a la Administración. Esta Comisión prestará especial atención a las condiciones de las ofertas a los usuarios finales de servicios de acceso a información, de forma que éstos se provean a precios asequibles, facilitando la extensión en su utilización por los ciudadanos.

La Comisión a que hace referencia el párrafo anterior estará compuesta por 11 miembros designados por el Ministro de Fomento. El Presidente representará a la Administración de las Telecomunicaciones, y los 10 Vocales restantes representarán, tres, a los operadores habilitados para la prestación del servicio de telefonía básica, y siete, a las asociaciones con mayor presencia de las vinculadas al sector de las telecomunicaciones.”

No puede decirse que en algún momento se mencione a los nombres de dominio...

Ya en el texto articulado, el artículo 2 (titulado tipo de nombres de dominio y normas aplicables) de la Orden de 21 de marzo de 2.000, habla en su apartado 4 de un “Comité Consultivo sobre Nombres de Dominio”, para el que se remite al artículo siguiente. En concreto se establece que “los términos y condiciones aplicables en la designación, gestión y posible delegación de los dominios especiales se determinarán por la Secretaría General de Comunicaciones previa consulta con el Comité Consultivo sobre Nombres de Dominio a que se refiere el artículo siguiente. En cualquier caso, los nombres de dominio especiales que se designen cumplirán las normas de sintaxis descritas en el apartado 3.2 del Anexo.”

Da la impresión de crearse un órgano nuevo y diferente a la Comisión de Supervisión, pero el citado precepto es muy claro: el Comité Consultivo será el referido en el artículo siguiente. Y el artículo siguiente establece que “la Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a la Información (.../...) asumirá las funciones de estudio, deliberación y elaboración de propuestas en materias de regulación del sistema de designación de nombres de dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España (“.es”).”

Por tanto, no parece que, en efecto, exista un verdadero Comité en materia de Nombres de dominio, al menos de momento, sino que es la indicada Comisión de Supervisión la que, formalmente, tendrá la consideración indicada. Se anuncia que todo el mundo participará, pero, de momento, ello no es así, y el poder público prefiere regular, cualquiera que sea el signo ideológico o partidista, desde la cómoda mayoría absoluta del mundo ajeno a la Red, antes que sumergirse de lleno en un espacio que, como Internet, le es totalmente ajeno o le afecta de manera muy tangencial.

Aparte de referencias genéricas y vacías de contenido a la participación de la comunidad Internet, se prevé expresamente, más como declaración de intenciones claras que otra cosa, la intervención de la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Registro Mercantil Central.

Se anuncian informes de estas dos entidades, como si fuesen las únicas que se ocupan de signos distintivos, pero, ¿qué pasa con las asociaciones sin ánimo de lucro, y con las fundaciones, y con la denominaciones de origen, ...? ¿y con otras iniciativas que ni siquiera se encuadran en las estructuras anteriores?

Esta limitada previsión, en cuanto a los grupos normativos que han de tenerse en cuenta y consultarse (signos distintivos del mercado y denominaciones de sociedades mercantiles), habrá de convenirse, se encuentra llamada necesariamente a ampliarse en breve, dado que, desde la perspectiva actual, no sólo no se respeta la pluralidad y novedades identificativas de Internet, sino que, respondiendo a inquietudes parciales, ni siquiera se efectúa un adecuado reflejo de los sistemas identificativos actuales del mundo real.

El artículo 7, en esa misma línea, comenta la coordinación que tendrá lugar entre el ES-NIC y la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Registro Mercantil y demás registros públicos nacionales e internacionales, al decir que en “la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) se procurará la necesaria coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas y los demás registros públicos nacionales e internacionales”, sin mayores especificaciones.

Quizás el legislador haya pensado ya en algunos registros públicos, del estilo de los comentados, pero, de momento, lo cierto es que sólo da entrada a los representantes del mercado, cada vez más omnipresente en todas las actividades sociales y humanas, pero no el único sistema que alimenta la sociedad.

c · Funciones de la autoridad de asignación (art. 4) y recursos contra sus actos (art. 6)

El artículo 4 se ocupa de las funciones que asume la autoridad de asignación, relacionadas fundamentalmente con la base de datos a su cargo. De este precepto destaca el apartado que enumera las funciones, “incluyendo la aceptación y dene-gación motivada de peticiones de asignación”. Y es el apartado más destacable porque reconoce y se hace eco del principio vigente en el orden administrativo sobre la

necesaria motivación de la que han de estar revestidas todas sus resoluciones, con el fin de evitar la siempre perniciosa arbitrariedad.

Esta imposición sobre la motivación que ha de contenerse en las decisiones que se adopten sobre la asignación de dominios ha de ponerse en relación con el artículo 6, dado que, sin dejar lugar para la duda, establece que “las decisiones de la autoridad de asignación podrán ser recurridas ante la Secretaría General de Comunicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de someter los conflictos entre usuarios a procedimientos de arbitraje.”

Por tanto, se prevén dos sistemas posibles de recurso contra eventuales concesiones o denegaciones que lesionen los derechos e intereses de alguna persona: un sistema de arbitraje sin que, afortunadamente, se haya determinado de forma rígida, y, por otro lado, el sistema ordinario de recursos del Derecho administrativo español.

En cuanto al sistema de arbitraje, hay partidarios de adherirse incondicionalmente al creado por la OMPI y la ICANN. Desde el principio de este debate, y por razones que habrán de ser detalladas en otra ocasión, han de destacarse los riesgos que conllevaría una decisión de ese tipo. Uno de los valores fundamentales con que cuenta el conjunto de la sociedad humana que se manifiesta en Internet, entre otros muchos ámbitos, es el de la pluralidad y diversidad, que se sitúa en la base de todo progreso. La heterogeneidad del ser humano constituye uno de sus patrimonios esenciales que descansa, en última instancia, en el respeto y la confrontación entre individuos distintos. Los grandes poderes comerciales, y algunos públicos, se sienten más tentados por la facilidad de la homogeneización que posibilita la globalización; por otro lado, es una buena manera de quitarse un problema de encima.

Si el Estado español, como afirma con la publicación de la Orden comentada, es soberano para regular la asignación y funcionamiento del dominio .es, sin perjuicio del necesario respeto a las características propias de Internet, ha de ser igualmente soberano y, lo que es más importante, capaz de dar una adecuada respuesta, de forma imaginativa y conforme a la altura de los tiempos, a los conflictos que surjan en la aplicación de los principios plasmados en la actividad normada.

d · La creación de los agentes (art.5)

Finalmente, en cuanto al texto articulado, destaca la creación de una figura nueva, el agente, que actuará de intermediario entre la autoridad de asignación y los usuarios del sistema, ayudando y asesorando a éstos en la elección del nombre, tramitación de la solicitud y relaciones con la indicada autoridad. Esta figura se encuentra pendiente de concreción a un nivel reglamentario, circunstancia que se producirá en breve.

e · Disposiciones transitorias

De las disposiciones transitorias merecen ser mencionadas, por un lado, la segunda, que establece que una misma organización hasta dentro de cuatro meses no podrá ser titular de más de un dominio, y, por otro, la tercera, que de forma injusta y discriminatoria prohíbe a las personas físicas registrar un dominio hasta que no pasen diez meses desde la aprobación de la normativa.

Estas dos disposiciones, de forma indirecta, dan cuenta de dos de las principales y esperadas novedades de la reforma: la posibilidad de que una persona u organización tenga más de un dominio y, por otro lado, la apertura del espacio de nombres de dominio bajo “.es” a personas físicas que, con las normas anteriores, tenían prohibido registrar un dominio.

Las normas contenidas en el anexo hacen eco de estas novedades. Básicamente, estas normas son las mismas que existían antes, si bien adaptadas a las modificaciones que en mayor medida se contienen en el texto articulado, pero, en referencia a la posibilidad de contar con varios dominios, hay que decir que la Orden aprobada no se muestra clara en este aspecto.

Ha desaparecido la limitación antigua consistente en que cada organización o persona no puede ser titular de más de un dominio, pero no se explica en qué condiciones puede una persona, jurídica o física, contar con varios dominios. Es de destacar, igualmente, que las normas no parecen limitar esta posibilidad a las personas jurídicas, en cuyo caso, las personas físicas también pueden ser titulares de varios dominios.

En concreto, el artículo 3.4.1, al determinar los signos que pueden registrarse como nombres de dominio deja la puerta abierta para que una persona pueda registrar varios dominios, pero, por ventura o desgracia, se limita tan sólo a nombres que coincidan con marcas o denominaciones registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, excluyendo, dado su carácter local, los rótulos de establecimiento.

En cuanto a las personas físicas, tan sólo se permite el registro de nombres de dominio cuando se encuentre en el supuesto del apartado c) del artículo 3.4.1, es decir, cuando se cuente con una o varias denominaciones comerciales o marcas legalmente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por tanto los particulares sólo pueden registrar válidamente marcas de las que sean titulares.

Por lo demás, la norma 4.6 del anexo incluye un apartado de exoneración de responsabilidad que, se mire cómo se mire, ha de tener escasa por no decir nula virtualidad.

2 · LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE REGISTRO

Cualquier “organización” que precise o quiera registrar un nombre de dominio de segundo nivel bajo el principal “.es”, es decir: “nombre.es”, debe hacerlo a través del ES-NIC, y cumplir las normas reseñadas anteriormente.

La aplicación de estas normas puede plantear, fundamentalmente, dos tipos de problemas: de un lado, que exista un interesado que pretenda la anulación de un registro efectuado con anterioridad, por estimar que el mismo fue contrario a las normas o que viola sus derechos legítimos; de otro, que el ES-NIC, en aplicación estricta de las normas, deniegue, o registre, un determinado nombre de dominio, en perjuicio del interesado que inste el registro.

Y aquí es donde surgen dos opciones, que no necesariamente presentan un carácter excluyente: acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o a la civil. Dilema éste que con las normas que existían antes de la Orden del Ministerio de Fomento se encontraba mucho más confuso.

Desde una perspectiva civil, las antiguas normas, ahora sancionadas con rango reglamentario, podrían ser consideradas de naturaleza contractual¹²⁶, de forma que serían como las cláusulas de un contrato o, al menos, de una oferta en la que, como ya se comentó, el ES-NIC prestaría el servicio de registro del nombre de dominio y mantenimiento del mismo. Ésta es la tesis mantenida en el caso “Panavision” para intentar aplicar la figura de la estipulación en favor de tercero y que, en la actualidad, tras la publicación en el BOE de las normas de registro, teniendo en cuenta que las propias normas se remiten a la Secretaría General de Comunicaciones para la solución de los recursos que se planteen, es de estimar que el planteamiento de acciones civiles frente al ES-NIC, o cualquiera que sea el nombre que adopte la autoridad de asignación de dominios, obtenga un resultado insatisfactorio; sobre todo, tomando en consideración las actuales tendencias de concentrar lo más posible, en la más cómoda jurisdicción contencioso-administrativa, los diferentes litigios planteados frente a organismos públicos.

En el primero de los supuestos planteados anteriormente, si nos situamos antes de la última reforma operada y es denegado el registro de un nombre de dominio por encontrarse ya registrado, pero ese primer registro se efectuó en contra de las normas, podría pensarse en demandar, vía civil, al ES-NIC, por incumplimiento de contrato, o de su oferta, dado que interpretando ésta (que estaría formada por las normas de registro), resulta que tiene derecho a contratar el servicio.

En la actualidad esta cuestión no se prevé y, salvo que la utilización del dominio constituyera una infracción de marca o de la legislación de competencia desleal o propiedad intelectual, en cuyo caso podrían entablarse acciones civiles directamente frente al titular del dominio (e incluso frente al propio ES-NIC, estimamos), no hay en principio ninguna acción para impugnar registros concedidos a terceros, al estilo de lo que sucede en materia de marcas y sería conveniente que, cuanto antes, se abordase la solución de esta ausencia de previsión.

¹²⁶ Mark Gould, en el artículo reseñado en la nota nº 40, comenta estas dos posibles naturalezas de las normas, centrándose en el aspecto público para justificar una intervención judicial desde la perspectiva del Derecho público, y utilizar la técnica de la “Judicial Review”. Por las investigaciones realizadas, es el primer artículo que se dedica, monográficamente, a la perspectiva pública de los nombres de dominio.

El mencionado autor establece, en un razonamiento muy acertado y perfectamente aplicable al caso español, que la función del registro de nombres de dominio, puede entenderse como una función privada para una enorme red privada de ordenadores, o, en cambio, como una función pública que se desarrolla, o se presta, dentro de una red que se ha convertido en pública. Este dato de la ubicuidad es tremendamente importante para la consideración de esta función como pública pues, como en este artículo ha acontecido, ya no se habla de Internet como una red más, sino que la mayoría de autores se refieren a Internet como la Red, con mayúscula pues, en definitiva, Internet tiene la vocación de agrupar a todas las redes del mundo.

Ahora bien, cuestión distinta, ciertamente, es el caso de que el ES-NIC, en aplicación estricta o no de las normas, denegara al interesado una solicitud de nombre de dominio, pues en éste hay que dirigirse frente a la autoridad que asigna los dominios; y es aquí, donde la naturaleza pública (en el sentido de Derecho administrativo) de las normas se revela con más fuerza, y la segunda opción se presenta como más adecuada, toda vez que ya las normas establecen que “las decisiones de la autoridad de asignación podrán ser recurridas ante la Secretaría General de Comunicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de someter los conflictos entre usuarios a procedimientos de arbitraje.”

De esta forma, dejando al margen la utilización de sistemas arbitrales que todavía se encuentran sin concreción alguna, el legislador ha adoptado la opción de considerar el acto de denegación o concesión del registro como un acto administrativo que, consecuentemente, debería ser impugnado ante los Tribunales del Orden Contencioso. Presumiblemente, la Administración tardará tiempo en desprenderse, si es que algún día lo hace efectivamente, de la función jurisdiccional en relación con los nombres de dominio.

En todo caso, lo que resulta evidente es que los actos de la Administración ya sea en el orden civil, contencioso, o cualquier otro, lo cierto es que no pueden escapar al control jurisdiccional, y las normas del ES-NIC, no pueden, en modo alguno, suponer una excepción a este principio y en la actualidad hay previsiones que podrían considerarse no ajustadas al ordenamiento. En todo caso, al no haberse planteado ningún recurso tras la publicación de las normas en el BOE, habrá que esperar si por vía indirecta, algún interesado impugna las normas.

También hay que tener en cuenta que la gestión de la actividad de registro ha sido encomendada a una empresa privada. La actividad no administrativa de los entes públicos, por lo demás, ha sido puesta de manifiesto desde hace ya tiempo, al igual que el ejercicio de funciones administrativas mediante fórmulas de Derecho privado¹²⁷. Y si bien ello puede suponer una huida del derecho administrativo, en absoluto implica un abandono del derecho.

LA TASA DE REGISTRO Y MANTENIMIENTO DEL DOMINIO

Un dato añadido sobre la naturaleza administrativa de estas funciones de registro de Nombres de Dominio se encuentra en la resolución judicial reseñada en la nota 99, dado que ésta estima que las tarifas cobradas por InterNIC constituyen un ingreso de tipo tributario.

En España, se cuenta con el principio de reserva de Ley en materia tributaria contenido en el artículo 31.3: “...sólo podrán establecerse prestaciones ... patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley”, así como en el 133.1: “la potestad originaria para establecer tributos, corresponde al Estado mediante Ley”, ambos de la Constitución de 1978.

Análogamente a lo sucedido en los Estados Unidos, las tarifas que actualmente cobra el ES-NIC (<http://www.nic.es>), tras el anuncio de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, son consideradas como una tasa (regulada por la Ley 8/1989, de 13 de abril, modificada posteriormente, entre otras, por la Ley 25/1998, de 13 de julio) que implicaría la efectiva aplicación de los mencionados preceptos constitucionales.

En esta última modificación de la Ley de Tasas, se incluye como uno de los criterios para definir la existencia de una tasa que los bienes o servicios requeridos “sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante”, y bien podría mantenerse la tesis de que contar con un nombre de dominio propio es imprescindible para el desarrollo social e individual de infinidad de personas jurídicas y físicas¹²⁸.

Esta naturaleza pública de la actividad de registro y mantenimiento de nombres de dominio queda corroborada por la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por la que se crea el ente público empresarial Red.es, y que confiere una cierta cobertura legal a la tasa que se venía cobrando.

¹²⁷ Ver, en este sentido, el artículo “Reflexiones sobre la huida del Derecho Administrativo” de Sebastian Martín-Retortillo, publicado en la R.A.P. nº 140.

¹²⁸ Corroborando esta tesis, varias resoluciones del Registro Mercantil Central, sobre la utilización de las expresiones .net, .com, .es y similares en la solicitud de denominación social, establecen que tales expresiones, integrantes de toda URL, constituyen un uso internacional obligatorio que hace posible, en unión de otros elementos, la identificación de las personas físicas o jurídicas en la Red. Si bien, en el año 2000, la Dirección General de los Registros y del Notario ha cambiado este criterio y se ha empezado a admitir denominaciones sociales con expresiones como .com.

Pero, en contra de lo que es habitual en cualquier registrador de dominios (me atrevería a decir, incluso, que sería este caso, dentro de los dominios convencionalmente considerados serios, realmente único en el mundo), el precio de registro no se marca por una tarifa de aplicación general, sino que la tasa por cada registro es única, y para la determinación de su precio, “se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso del nombre o dirección reservado y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.”

Pero después tiene una manifestación contradictoria, pues establece dos precios posibles por el registro: 18.000 pts, de un lado y, por otro, una especie de subasta “en los supuestos de especial interés económico o demanda”. Suponemos que el legislador está pensando aquí en los dominios “especiales” que mencionaba la Orden del Ministerio de Fomento.

Al margen de cualquier vicio de índole formal, y hasta estético, lo cierto es que con esta reforma legislativa, de algún modo se reconoce que el precio satisfecho por el registro de dominio bajo .es tenía la naturaleza jurídica de tasa y, al igual que lo acontecido en USA, venía cobrándose indebidamente al carecer de cobertura legal.

Pero, aunque con esta modificación la tasa queda ya regulada por una norma de rango legal, como la Constitución determina que debe hacerse, hay vicios que pueden determinar la falta de adecuación a Derecho de su régimen jurídico. En efecto, la Asociación de Internautas (internautas.org) advirtió prontamente en su día sobre la posible irregularidad de esta tasa que se instaura, al no adecuarse a las previsiones contenidas en los artículos 7, 19.2 y 19.3 de la Ley de Tasas (Ley 8/1989, de 13 de abril, modificada posteriormente por la Ley 25/1998, de 13 de julio).

Estos artículos, entre otras cosas, diferencian varios tipos de tasas que quedan sometidas a particulares requisitos y condiciones. Así, las tasas satisfechas para la utilización privativa, o aprovechamiento especial del dominio público, requieren que este dominio público haya sido declarado mediante Ley (art. 132 de la Constitución) y se permite que su precio se fije tomando como referencia el valor de mercado y la rentabilidad que se obtiene con la concesión. En este caso, esa declaración legislativa sobre el carácter de dominio público del espacio de nombres de dominio no ha sido efectuada, por lo que la tasa del ES-NIC no se puede considerar como incluida dentro de esta categoría.

Otra modalidad de tasa es la referida a servicios prestados, y no a la utilización del dominio público que requiere la declaración legislativa comentada, cuyo precio, entonces, ha de determinarse en función del coste real del servicio. En concreto, el artículo 19 de la indicada Ley de Tasas establece:

“En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.”

Y este sería el caso en el que nos encontramos, al menos en el de los dominios regulares. Pero dado que no existe una norma de rango legal que atribuya a determinados dominios la categoría de dominio público, una eventual tasa que supere los criterios de coste de servicio se encontraría carente de la necesaria cobertura legal.

Además, el artículo 20 de esta Ley establece también la necesidad de elaborar “una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta”. Documentación que, según destaca la Asociación de Internautas, es de dudosa existencia, toda vez que no se conocen públicamente los criterios para haber fijado los importes de 18.000 pts. para el registro y 12.000 pts. anuales por el mantenimiento.

Todas estas cuestiones nos enfrentan al apasionante interrogante que plantea la posibilidad de estimar que esta actividad constituye un “servicio público” sujeto a las prescripciones del Derecho administrativo. Es de destacar que el propio ES-NIC calificaba originalmente con esta expresión las actividades de registro que realiza en su página principal (www.nic.es).

Este tipo de casos, de cualquier manera, ponen de manifiesto las relaciones de esta figura con el Derecho Público, evidenciadas, si quiera a nivel doctrinal, entre otros, por artículos como los del británico Mark Gould “An Island in the Net: Domain Naming and English Administrative Law”, así como el trabajo “Is the InterNIC’s Dispute Policy Unconstitutional?”, ya reseñados en esta obra.

3 · BREVE APUNTE SOBRE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO 2001

La denominada Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado para el año 2001 contiene algunas previsiones sobre dominios que merecen la pena ser destacadas. Aunque anteriormente se han efectuado referencias a su texto, consideramos que no está de más un breve pero específico análisis de esta norma que ya ha sido aprobada, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al sábado 30 de diciembre.

Las novedades que se han introducido consisten básicamente en dos, y merecen una severa crítica. Habiendo sido advertidas las deficiencias del texto, es una lástima que en sede parlamentaria no se han corregido estas deficiencias. Tan sólo se ha maquillado levemente la redacción, como concesión a los comentarios que en su día suscitó la presentación del proyecto.

De un lado, se le cambia el nombre a la entidad que supuestamente gestiona el registro y mantenimiento de los dominios (RETEVISION) que, pasa a denominarse Entidad Pública Empresarial Red.es.

Para ello, se modifica la Disposición Adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que detalla el régimen jurídico al que queda sometida dicha entidad empresarial. Destaca de este régimen el elevado número de funciones que se le encomienda, pues además de las relacionadas con la gestión del dominio, y de participación en los foros internacionales de estas materias, se le asigna la de ser “observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información”, así como funciones consultivas y, en general, “el fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información”.

Por otro lado, destaca el régimen jurídico que se instaura para las tarifas que se cobran por el registro y mantenimiento de los nombres, que presenta una redacción francamente desafortunada.

La norma parte de establecer que la tasa de registro se considera única por cada dominio y que su importe se determinará en función del beneficio esperado por su titular y el precio de mercado.

Tal declaración general se corresponde, según las prescripciones de la Ley de Tasas (Art. 19), con la modalidad prevista por la utilización del Dominio Público y no por la de prestación de servicios, pero, habrá de convenirse, los nombres de dominio no constituyen un Dominio Público, al menos las Cortes no se han pronunciado así todavía, como la Constitución dice que debe hacerse (art. 132), por lo que el sistema nacería viciado desde su origen.

Por otro lado, y en contradicción con la anterior manifestación, se fijan dos sistemas de tasas: una de carácter fijo para los dominios llamados “regulares” (18.000 pts.) que parece encuadrarse dentro de la modalidad de tasa por prestación de servicios, y otra no determinada a priori, para los dominios “especiales”, que según la redacción consultada, básicamente, se adjudicarán mediante un sistema de subasta.

Esta situación, plantea dos problemas:

En primer lugar, con esta declaración, en todo caso, se está reconociendo el carácter tributario de las tarifas aplicadas en el registro y mantenimiento de los nombres, por lo que quedaría sometida al principio de reserva de Ley en materia Tributaria que instaura la Constitución (art. 133) y reconoce el artículo 10 de la Ley de Tasas. La consecuencia de ello es que, al igual que lo acontecido en Estados Unidos, los importes que han venido cobrándose por estos conceptos no se encuentran amparados por la legalidad vigente por lo que, como ha sucedido en Norteamérica, los particulares podrían instar la devolución de estas tasas por no haber respetado el principio de reserva de Ley.

En segundo lugar, la tasa, sobre todo para los dominios especiales, se configura en la modalidad de uso del Dominio Público, cuando no ha habido una declaración del legislativo en esa línea. En realidad, la modalidad, dentro de las previstas en la Ley de Tasas, que habría que utilizar es la de prestación de servicios, en

cuyo caso, el importe correspondiente ha de determinarse, fundamentalmente, en función del coste del servicio y no por beneficios esperados o precio de mercado. La consecuencia de todo ello, igualmente, sería una falta de adecuación a la legalidad de los importes que se cobren por estos conceptos.

En todo caso, para los dominios especiales, incluso se prevé la posibilidad de que el precio que se alcance sea incluso superior al derivado de los anteriores criterios, al decir que “sí el valor de la adjudicación de la licitación [de la subasta, para entendernos] resultase superior al valor de referencia [precio mercado y posible rentabilidad] (.../...), aquél constituirá el importe de la tasa.”

Con independencia de las consideraciones de carácter jurídico que de esta regulación podrían hacerse, lo cierto es que merece una profunda crítica. Los poderes públicos, en vez de jalear al mercado para entrar en la perniciosa espiral de especulación que se ha desatado en torno a los nombres de dominio, deberían adoptar posiciones más equidistantes entre los intereses en juego.

De llevarse a la práctica este sistema previsto, España sería el único país del mundo, al menos de los que podemos considerar mínimamente serios, que saca a subasta los nombres de segundo nivel.

4 · SERVICIO PÚBLICO

El Estado ha sido tradicionalmente el encargado del mantener el sistema jurídico, y considerar otro que nazca al margen de él, si bien puede resultar posible, no parece que por ahora sea factible pues, a pesar de la extendida idea de la crisis de su concepción, aún conviviremos mucho tiempo con esta forma de organización¹²⁹.

Los servicios públicos, al igual que los fenómenos y categorías distintivas que seguidamente se analizarán, han estado afectados por un gran dinamismo, tanto en la efectiva configuración de cada uno de ellos, como en el propio concepto o categoría estudiada.

Al menos en la Europa continental, el servicio público se encuentra muy vinculado a los poderes públicos. No en vano, ha venido siendo, en palabras de Santiago

Muñoz Machado, “el corazón del Estado, de modo que una variación de sus reglas toca el centro de la organización de convivencia”.¹³⁰

Si bien en el ámbito de Internet las consideraciones geográficas carecen de sentido, y por ello una regulación global de Internet no se puede hacer desde ningún Estado en concreto, ello no es así en el caso de los dominios de países, pues en este caso sí podemos hablar de una componente geográfica¹³¹, y cada Estado debe ser libre de regular la asignación del dominio que le ha sido encomendado de la forma que considere más oportuna, en interés de sus ciudadanos.

El debate sobre el concepto de servicio público ha sufrido una tortuosa evolución que incluso ha podido llevar a su desaparición o, cuando menos, a su omisión en la resolución de los problemas que plantea el moderno Derecho administrativo.

La categoría de servicio público es un concepto cuyo debate, largo y productivo, a pesar de acompañar al Derecho administrativo desde su creación, permanece todavía candente e irresoluto, con una nueva institución que ha nacido en el marco de un nuevo medio de comunicación que, careciendo de una definición precisa, introduce numerosos cambios en las actuales estructuras y categorías jurídicas.

El registro de nombres de dominio se encuentra, al menos en lo que concierne específicamente a España, en condiciones de poder considerarse como un servicio público, al menos en una concepción amplia de este término. Todo ello a pesar de que el Consejo de Estado español se haya manifestado contrario a considerar, en una concepción estricta, esta actividad como servicio público¹³².

¹²⁹ A pesar de que la norma ISO 3166 no se corresponde exactamente con la división en Estados del mundo, el propio sistema de nombres de dominio (DNS) se encuentra, en gran parte, estructurado tomando como referencia a los Estados, ya que, en todo caso, cada uno tiene un nombre de dominio de primer nivel.

¹³⁰ “Servicio público y mercado.” Santiago Muñoz Machado. Civitas. 1998. Obra compuesta de cuatro volúmenes (dedicados respectivamente a los fundamentos, telecomunicaciones, televisión y sistema eléctrico). Para este libro se ha consultado fundamentalmente el primero de los tomos indicados: “Los Fundamentos”.

¹³¹ En las primeras normas aprobadas por el Es-NIC para el registro de dominios, la organización que registre un nombre de dominio secundario bajo “.es”, debe estar “establecida en España”, según la norma 2.5. En las normas posteriores no se mencionaba nada a este respecto.

¹³² Dictamen Consejo de Estado 4862/98, de 4/2/99. El alto órgano consultivo español tuvo que analizar un supuesto en que se exigía responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado, basada en la denegación del registro de un nombre de dominio bajo “.es”. El solicitante considera discriminatoria la denegación, dado que posteriormente el mismo dominio se otorgó a otra persona y planteó, en fase administrativa, una acción de responsabilidad patrimonial. En su dictamen, el Consejo efectúa los siguientes pronunciamientos:

- Deniega la responsabilidad por no concurrir requisitos de la legislación administrativa, en especial, no se había probado que el daño era efectivo.
- No considera el registro como un “servicio público” en sentido estricto, pero sí está sujeto al régimen de responsabilidad administrativa.
- Las normas de registro no cabe calificarlas de normas jurídicas.

Este dictamen ha sido objeto de comentario por D. Ernesto García-Trevijano Garnica, en el trabajo comentado en la nota bibliográfica nº 29.

Carmen Fernández Rodríguez, en su artículo “La Administración Pública de Derecho Privado y los actos administrativos que inciden en las relaciones jurídico privadas”¹³³ comenta que la mayoría de las instituciones registrales constituyen un bloque normativo de naturaleza compleja, cuyo objetivo, no se olvide, es el cumplimiento de fines e intereses públicos a través de diferentes modalidades o técnicas de actividad administrativa; en realidad, por tanto, estas actuaciones no son, ciertamente, distintas a las diversas modalidades de intervención administrativa. Por otro lado, el registro otorga una determinada protección jurídica a un particular y opera, así, en el marco de los derechos y relaciones entre particulares. De esta forma, como subraya Fernández Rodríguez, se produce un entrecruzamiento normativo y de efectos que caracteriza de un modo muy singular a estas instituciones.

Prueba de ello es la propiedad industrial, sobre cuyos preceptos materiales se han de pronunciar tanto los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como Civil.

De cualquier forma, en el caso del Registro Mercantil, comenta la citada autora, al definirse la función que desarrolla como de jurisdicción voluntaria, ello permite a muchos autores concluir que tal circunstancia supone la exclusión de conocimiento de estas cuestiones por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero, como antes se expuso, esa naturaleza de jurisdicción voluntaria no basta para negar con rotundidad la naturaleza administrativa de la actividad desarrollada por el Registro. En concreto, en el referido artículo se establece que “la afirmación de que el procedimiento registral puede ser un procedimiento técnicamente de jurisdicción voluntaria -aunque no se entre a analizar la naturaleza de dicha jurisdicción- no justifica en sí mismo la exclusión de su naturaleza administrativa”.

En este sentido, es de destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1986 que estableció, en analogía a lo predicado sobre el Registro civil, que “debe prevalecer la naturaleza de la institución sobre la sede en que aparezca situada en el ordenamiento jurídico; razón por la que unida a la naturaleza del órgano actuante

¹³³ “La Administración Pública de Derecho Privado y los actos administrativos que inciden en las relaciones jurídico privadas”. RAP 143, Carmen Fernández Rodríguez. Artículo en el que se efectúa un interesante análisis de la actividad de registro llevada a cabo por el Registro Mercantil. De esta misma autora ver en la RAP 146, “Aproximación al concepto de dominio público inmaterial en los derechos sobre invenciones y creaciones”, págs. 129 y ss.

inequívocamente administrativa (la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de Justicia), a la del acto residenciado en este proceso, y al procedimiento seguido para su formación, dan por resultado el que haya de considerarse que tal acto es revisable jurisdiccionalmente por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.”

La tesis de considerar el procedimiento registral como de jurisdicción voluntaria es perfectamente aplicable al caso de los nombres de dominio, máxime con el procedimiento de la UDRP para el caso de los dominios genéricos. En este caso, a la naturaleza de jurisdicción voluntaria, habría que añadir, ciertamente, la de internacional. De todas formas, estos procesos arbitrales se referirán a los nuevos dominios de primer nivel genéricos, pero no a los dominios de primer nivel referidos a los distintos países.

La actividad registral siempre constituye una manifestación de juicio, conocimiento o deseo que, finalmente, en todo caso supone una determinada imposición de voluntad, dada la potestad administrativa con que actúa la Administración Pública mediante la persona del Registrador mercantil.

Es preciso hacer notar que la actuación administrativa imprime naturaleza jurídico-pública al contenido del acto registral, dado que constituye una declaración de voluntad administrativa en relación con la inscripción.

El derecho al registro de nombre de dominio, constituiría desde esta perspectiva, un derecho subjetivo de naturaleza administrativa.

Por otro lado, si admitimos con Meilán Gil¹³⁴ que el concepto de servicio público hace referencia al conjunto de necesidades sobre las que la sociedad reclama la intervención, si quiera a efectos de control, de los poderes públicos, cada vez más se despejan las dudas para encuadrar esta actividad correctamente dentro del entramado institucional público y estimar sin dudas que la actividad de registro y mantenimiento de los nombres de dominio, aun a pesar de que se encomiende a una empresa privada, constituye un servicio público.

¹³⁴ “El servicio público como categoría jurídica”. José Luis Meilán Gil. Cuadernos de Derecho Público, nº 2. 1997.

Santiago Muñoz Machado pone de manifiesto cómo con ocasión del desarrollo de la Unión Europea el concepto de servicio público ha tenido que reinterpretarse para ajustarlo a un entorno competitivo, pero que en todo caso ello supone en realidad un reto para el servicio público y no su liquidación.

Ahora este concepto sufre un envite que amenaza con su desaparición y el abandono de las concepciones europeas de lo público. Los procesos de globalización, cuyo máximo exponente actual bien puede ser Internet, dan lugar a la necesidad de cambios en el sistema institucional representativo y legitimador de los poderes públicos, que obligan al propio concepto de servicio público a adaptarse en todos sus sentidos al nuevo contexto global y desterritorializado.

E.- DOMINIOS INTERNACIONALES GENERICOS: EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ICANN-OMPI

Si en capítulos anteriores hablábamos de las comparaciones que con el salvaje oeste se hacían de los primeros años del “boom” de Internet, en la actualidad, con una indudable mayor conciencia por parte de los poderes existentes en la sociedad del tremendo potencial de poder que supone Internet, y específicamente el sistema de nombres de dominio, acaso la evocación de aquella épica época se revele en los momentos actuales como más significativa, pero desde una perspectiva diametralmente opuesta.

Nada más ilustrativo para expresar esta idea que las palabras de Carlos Sánchez Almeida en su artículo “CIBEROKUPAS”¹³⁵, cuando, comentando la naciente doctrina de los paneles administrativos de la OMPI, nos dice:

“La “jurisprudencia” del nuevo tribunal, terror de los ciberokupas, es un canto permanente a la más cruda Propiedad Industrial de toda la vida. Si me lo permiten, se lo explico con un cuento:

‘Había una vez una Red libre, en la que todo el mundo hacía de su capa un sayo. Un terreno virgen, en el que pocos pioneros aventuraban a internarse. Los que llegaron primero, clavaron su bandera, y construyeron los caminos

que llenaron la Red de habitantes. No había marcas registradas, porque en aquella Red libre los dominios eran del primero que los registrase. No había leyes, no había tribunales, no había verdugos.

Un día llegaron los hombres de la ley. Y los hombres de la ley dijeron que aquellos campos, que los pioneros de la Red habían cuidado durante años, ya tenían dueño.’

Los conquistadores son muy amables, vienen con una sonrisa. Los indígenas sólo tienen que abandonar su terreno, y para que vayan más rápido les ayudan a llevarse sus cosas. La extorsión es un arte, sobre todo cuando se trata de “recuperar” lo que nunca se ha tenido. Algo tan absurdo como hispano: llamamos ‘reconquista’ a una expulsión genocida, la de la cultura árabe de un territorio tan suyo como nuestro.”

Aquellos pioneros que, como comenta el conocido Letrado, construyeron los caminos que llenaron la Red de habitantes, cuando la idea generalizada era el desprecio a las potencialidades de Internet, cuando nadie reparaba ni quería reparar en si existía un nombre de dominio coincidente con algún elemento relevante de identificación -y no es esto algo tan sólo predicable de los nombres de dominio-, son ahora amablemente invitados a abandonar su hábitat con la imposición de unas nuevas reglas que no están hechas para preservar el medio en el que se vive, sino para intentar encontrar el oro que según parece encierra la Red, aunque para ello deban derribarse montañas enteras, como hicieron los romanos en algunos territorios de la península ibérica.

El nombre de dominio, como signo distintivo por excelencia en Internet, nace para individualizar las identidades propias del contexto social en el que opera y, por tanto, no se pueden aplicar en bloque, y encima parcialmente, las estructuras de un mundo socialmente distinto. Siempre, claro está, que se pretenda aprovechar las verdaderas potencialidades de desarrollo del ser humano que Internet permite. Pues de otra forma, al no respetar los principios y valores que hicieron posible Internet, la estaremos condenando a ser un mero reflejo parcial de ese mundo anterior a ella.

Cada vez empieza a quedar más lejano aquel original principio de “first come first served”, en virtud, más que de las normas de resolución de conflictos aproba-

¹³⁵ Artículo de opinión publicado originalmente en el nº 180 del boletín de KRIPTOPOLIS (www.kriptopolis.com), y posteriormente en el nº 25 del Boletín de DOMINIURIS. La sede web de su autor se encuentra en www.bufetalmeida.com.

das, conocidas con sus siglas en inglés UDRP, de la aplicación que de la misma están efectuando los proveedores de resolución de conflictos, en especial la OMPI.

En principio, el ámbito de aplicación de estas normas y del procedimiento correspondiente, que en modo alguno pretende sustituir a las jurisdicciones nacionales, se encontraba limitado para la resolución de los registros abusivos de nombres de dominio, para evitar los casos flagrantes de aprovechamiento ilícito de la identidad de signos empresariales ajenos. Para ello, y con carácter general, se establecía la necesidad de que concurriesen tres requisitos de cara a la estimación de la acción propia del procedimiento: la coincidencia o semejanza susceptible de generar confusión con una denominación protegida desde la óptica de la propiedad industrial; que el titular del dominio careciera de interés legítimo en el registro y uso del mismo y; finalmente, que el registro y uso se haya efectuado de mala fe.

La aplicación que se está haciendo en muchos casos de esta normativa no responde a una interpretación razonable de las normas y, además, supone, de un lado, una desvirtuación completa de las instituciones del interés legítimo y de la mala fe que se conocen en las diferentes jurisdicciones nacionales y, de otro, una extensión impropia de los derechos que atribuyen las diferentes normas nacionales a los titulares de marcas registradas, pretendiendo ampliar incorrectamente el ámbito de eficacia de este peculiar signo distintivo empresarial a un nuevo espacio en proceso de definición como es Internet. Todo ello da lugar a que existan decisiones, a favor de titulares de marca, que en modo alguno podrían producirse en cualquier jurisdicción ordinaria, con los parámetros que han de considerarse.

Así, en cuanto a la *coincidencia*, se observa cómo son estimadas demandas que tienen como base fundamental denominaciones que son irreivindicables y no susceptibles de protección desde la normativa sobre propiedad industrial, como pudiera acontecer en el caso barcelona.com. Por otro lado, en la apreciación de la semejanza confundible se llega a extremos como el de estimar que la marca “Casino de Motecarlo” faculta su titular para reclamar, entre otros muchos, dominios como “casinomonaco.net”.

La apreciación del *interés legítimo* es otro aspecto criticado, dado que se encuentra sometido a una interpretación, por momentos estricta, menospreciando iniciativas no empresariales, y por momentos totalmente arbitrarias, acudiendo, supues-

tamente, a intereses públicos de carácter no empresarial, desoyendo lo que al efecto establecen las normas, como sucede en el caso barcelona.com.

En última instancia, la *mala fe*, institución de interpretación restrictiva en todas las jurisdicciones, se está ampliando inusitadamente para comprender supuestos realmente extraños. Las normas de resolución de conflictos establecen una serie de circunstancias que evidencian esa mala fe, tales como la de haber existido algún intento de venta del dominio al titular de la marca o, verdadero cajón de sastre en el que cabe todo, que el registro se haya efectuado con el simple fin de bien obstaculizar la actividad del demandante, bien impedir que pueda llegar a registrar su marca como dominio.

En cuanto a **la naturaleza de este procedimiento**, no puede decirse que sea un arbitraje, al menos a los efectos de la legislación española, dado que, de entrada, el supuesto convenio arbitral no se produce entre las partes en conflicto. Nótese que el eventual sometimiento a este procedimiento se produce en el contrato entre el titular del dominio y el registrador correspondiente. Posteriormente, en el momento en que un tercero decide que hay conflictos identificativos, es cuando él y no alguna de las partes del contrato decide acudir al procedimiento comentado.

Además, lejos de elegir de común acuerdo la persona u organización que dirima la controversia, es el demandante el que decide la persona o institución que debe fallar el litigio.

En estas condiciones, además de otros requisitos que impone la legislación sobre arbitraje, no se puede admitir, desde luego, que estemos en una instancia arbitral.

En la práctica, el sistema de la ICANN-OMPI ha supuesto un *procedimiento de tipo confiscatorio atípico*, al cambiar, se quiera o no, sustancialmente el régimen al que queda sometido el registro y uso de los nombres de dominio que, en última instancia, da lugar a un enriquecimiento injusto por parte de los titulares de marcas o beneficiarios de la dispar doctrina jurisprudencial que se está evacuando.

Desde luego, la situación actual dista enormemente de la que sería deseable. El procedimiento alternativo de resolución de disputas debe iniciar un proceso de

reforma que le dote de suficientes garantías, tanto procesales como materiales. Debería concebirse éste como una especie de recurso *administrativo*, acaso previo al ejercicio de acciones ordinarias, legitimado por un adecuado entramado institucional que tenga adecuadamente en cuenta los intereses públicos.

Tanto la elección de quien ha de resolver el conflicto, como los posibles métodos de reacción frente a decisiones arbitrarias, se encuentran, por el momento, del lado del demandante. Han de arbitrase mecanismos que equilibren la balanza, tales como la posibilidad de que en el contrato con el registrador el titular del dominio pueda elegir quien dirimiría una eventual controversia, o un adecuado sistema de recursos frente a las decisiones de los llamados panelistas.

Con el sistema de resolución de conflictos se ha dado la vuelta a la situación anterior, cuando los titulares de marcas se quejaban de la falta de medios de reacción frente a los “piratas” y del coste que acarreaban. Ahora, el desprotegido resulta ser en muchas ocasiones el titular del dominio que observa cómo le quitan su nombre imposibilitando en muchos casos, por cuestiones económicas o otra índole, que un juzgador adecuado y responsable conozca en su integridad, y con verdaderos planteamientos, las controversias que surjan.

En todo caso, desoyendo el espíritu, la letra y finalidad de las normas de resolución de conflictos (UDRP), a menudo los panelistas exceden el ámbito material definido en las normas, para entrar a conocer supuestos en los que ha de dilucidarse la existencia o no de un mejor derecho. Tal circunstancia determina la ilegitimidad de estas decisiones conforme a tales normas. Quizás sea necesario, además de reconducir esta perniciosa tendencia, plantearse la necesidad de iniciar un proceso de transformación de las normas de resolución de conflictos (UDRP) al objeto de precisar con una mayor claridad cual es el ámbito material de decisión de los árbitros, así como la creación de mecanismos que permitan una revisión de la adecuación de las decisiones al mismo.

Ello, además, ha de hacerse en todo caso admitiendo por parte de la ICANN su carácter político y, por consiguiente, la trascendencia jurídica de sus decisiones y del contenido de las normas aprobadas¹³⁶.

¹³⁶ De acuerdo también con las Conclusiones del I Congreso Iberoamericano Independiente sobre Nombres de Dominio en Internet, celebrado en Lima, Perú, los días 2, 3 y 4 de enero de 2001, que se encontraban en proceso de elaboración al cierre de la edición de esta obra (<http://www.dominijuris.com/congreso/>).

IV

LAS RELACIONES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO CON LAS CATEGORÍAS DE LOS SIGNOS O ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS: EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO

LAS RELACIONES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO CON LAS DEMÁS CATEGORÍAS DE LOS SIGNOS O ELEMENTOS IDENTIFICADORES: EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO

A · CONSIDERACIONES SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO

A la hora de abordar el tema de las relaciones de los nombres de dominio con el Derecho, muchos autores intentan encontrar la cualidad ontológica, en el universo jurídico vigente, de esta figura. Esta actitud lleva consigo la aplicación de una serie de categorías asumidas a priori, derivadas de la experiencia pasada, y en las que perfectamente se pueden subsumir los distintos acontecimientos que de forma cotidiana suceden. Mas en Internet, y con los nombres de dominio, estas categorías a menudo se revelan como inadecuadas o al menos como incorrectamente planteadas.

Siendo Internet un nuevo ámbito de desarrollo para este original signo distintivo, que además se encuentra todavía en proceso de definición, el nombre de dominio nace con unas características propias, alejadas del mundo real, reflejando la propia filosofía a la que obedece su ámbito de actuación, el espacio que define. Intentar reconducir, por tanto, el nombre de dominio a las categorías actuales resulta simplemente imposible y, de intentarse, sería un equivocada actuación, dado que estaría limitando artificialmente las posibilidades que tiene Internet.

La potencialidad del sistema de nombres de dominio como sistema de identificación, en cierto modo, refleja el espíritu del espacio que identifica, y no se debe omitir ese espíritu en las regulaciones y análisis que se hagan. En el desarrollo de esa actividad se ha de ser respetuoso con los principios y valores que hicieron posible Internet; de otro modo, estaremos minando gravemente las posibilidades de que el ser humano empiece realmente a beneficiarse de este gran avance tecnológico.

Manuel Batllé resaltaba esta importancia de la denominación, al decir que “el estudio jurídico del nombre tiene un gran interés por las continuas observaciones de psicología social que se hacen, ya que el sistema de denominación refleja el espíritu de un pueblo”. No en vano, “nuestro gran jurisconsulto D. Joaquín Costa considera

tanto el sistema de denominación como un trasunto y reflejo de la organización social, que lo toma como base para sus inducciones respecto a la organización y estado de la familia celtibérica.”¹³⁷

En cuanto al nuevo medio que supone Internet, recordemos ahora lo que hace tiempo se decía sobre otra disciplina que si se considerara “solamente como una simple actividad humana, su consecuencia inmediata es una auténtica revolución y alteración de los conceptos del espacio distancia y tiempo, que han llevado consigo la formación de una nueva conciencia con la consiguiente repercusión en las ideas del hombre”. La consideración de esta actividad humana como fenómeno jurídico “se refleja principalmente en los campos comercial e internacional y supone, además, un poderoso impacto en el derecho en general y en la política internacional de los distintos países”.¹³⁸

Cualquiera diría que esta cita cuenta con menos de 10 años y que la actividad humana de referencia es la configurada por la red de redes; pero, como se observa, ésta no es sino una de las innumerables veces en que la humanidad se ha tenido que enfrentar a nuevas situaciones derivadas de los avances producidos por el progreso técnico y social.

El desarrollo técnico de la aeronáutica dio lugar a la creación de un espacio de desenvolvimiento humano, con unas características propias, en cuanto a extraterritorialidad (en el sentido que venía entendiéndose la territorialidad), y la necesidad de abordar el problema de su regulación desde una perspectiva global. Con Internet, a todo ello, habría que sumar entre otras muchas cosas la tremenda proximidad al ciudadano que presenta, además del carácter, más que global, no territorial de las cuestiones que se plantean.

Las consideraciones jurídicas de la aeronáutica afectaban de forma esencial a muy pocas personas (los Estados nacionales y grandes líneas aéreas) en las que el ciudadano pasaba simplemente a tener la mera consideración de consumidor. En Internet no sucede eso, al menos en sus orígenes y primeros desarrollos. La Red de

¹³⁷ *Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispana*. Madrid, 1888, páginas 224 y siguientes. Citado en el trabajo detallado en la nota bibliográfica 1.

¹³⁸ “Curso de Derecho aeronáutico”. Luis Tapia Salinas, Ed. Bosch, 1980. Pág. 3.

redes posibilita el acceso a mayores cuotas de poder de ciudadanos que nunca lo han tenido, aunque parezca extraño. Quienes detentan el poder, obviamente, se encuentran amenazados por ello e intentan, como es ostensible, que los particulares adquieran tan sólo la consideración de consumidores dóciles o indóciles, mejor que una presencia activa en los procesos de definición de los recursos que se crean con el desarrollo tecnológico, desconociendo así que sin diversidad ni confrontación el progreso es sencillamente impensable.

Pero no es esto algo nuevo, las técnicas de comunicación a través del espacio electromagnético constituyen un ejemplo de creación de nuevos recursos o formas de valor a consecuencia del desarrollo tecnológico, según es destacado por Mueller, que requieren el establecimiento de sistemas de apropiación propios dando lugar al cambio institucional. Desde otra perspectiva, Manuel Castells también incide en esta cuestión¹³⁹, al decir, al principio de las conclusiones del segundo volumen de su obra, que “en los albores de la era informacional, una crisis de legitimidad está vaciando de significado y función a las instituciones de la era industrial.”

El hombre ha tenido que enfrentarse desde casi siempre con nuevos ámbitos de actuación y desarrollo que reclaman el establecimiento de una regulación; si bien, los cambios que provoque Internet quizás sean realmente excepcionales, aunque tardemos muchos años en disfrutar plenamente de ello. Por otro lado, ni el desarrollo de las técnicas de navegación en el mar, ni el descubrimiento del espacio aéreo o la utilización del espectro electromagnético introducen grandes novedades en materia de identificación, al menos no alcanzan ni de lejos a la envergadura de Internet¹⁴⁰ y los nombres de dominio.

Los problemas de identificación han acompañado siempre al hombre. Uno de los libros más antiguos que se conocen, y que forma pieza clave de la cultura y tradición judeocristiana, la Biblia, se ocupa desde sus primeras palabras de materias identificativas. Así, podemos leer (Génesis 1:5) que tras crear la luz y las tinieblas, Dios decidió ponerles nombre y, en ese momento, es cuando surgen la mañana y la noche del primer día.

¹³⁹ “La era de la información: economía, sociedad y cultura”. Volumen 2, “El poder de la identidad”. En especial, la conclusión, “el cambio social en la sociedad de red”. Pág. 393. Manuel Castells, Alianza Editorial, 1998.

¹⁴⁰ Ver en este sentido la interesante reflexión que realiza Eloy Portillo Juan Hartza: “Los sujetos ante el mundo digital”, publicado inicialmente en “Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura”, nº 23, noviembre de 1995, que en la Red se puede obtener en: <http://www.rediris.es/rediris/boletin/39/enfoque2.html>

Un poco más adelante en el Texto Sagrado (Génesis 2:19), el hombre se hace depositario de una facultad cuasidivina, cual es la de nombrar los animales, pues allí se indica que Dios creó a los animales y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre.

Por lo demás, Dios es el único en la Biblia que no tiene nombre. Entre otras cosas, acaso porque al ser único, de acuerdo con la tradición judeocristiana, no necesita nombre para distinguirse de otros y ser individualizado.

Sin remontarnos tanto en la Historia, ya comentaba Batllé que la primera necesidad de individualizar (no cosas, que probablemente sería lo primero, sino sujetos) estaría referida a los individuos aislados que forman la comunidad. A medida que las estructuras sociales de ésta aumentan en número de elementos y complejidad, la necesidad de identificación se extiende a estos elementos que aglutinan en torno a sí un determinado conjunto de relaciones e intereses formando parte en cierto modo del entramado institucional. El Derecho, en este apartado, se ocupa fundamentalmente de los medios identificativos que giran en torno a sujetos o determinados bienes de éstos dignos de protección.

A lo largo de la Historia, el hombre ha utilizado numerosas categorías distintivas de trascendencia jurídica que han estado inmersas en una constante evolución. Pero de todos los grupos normativos que surgirían al analizar los anteriores elementos, no se extrae a priori un derecho de signos distintivos e identificadores.

En este contexto, los nombres de dominio surgen como el elemento identificador que, en un momento dado, puede hacer las veces, en Internet, de nombre, apellido, razón social, marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación “oficial”, título de una obra intelectual o incluso denominación de origen. En definitiva, puede operar como cualquiera de las categorías distintivas anteriores a la aparición de Internet. Por ello, desde hace algún tiempo, vengo a designar al nombre de dominio como el principal elemento indetificador de las distintas iniciativas que surgen en Internet; en un intento de aglutinar con la expresión “iniciativas” la variada casuística que puede residenciarse en una sede Web bajo un determinado dominio.

Seguidamente, se analizarán los principales signos distintivos a que ha dado lugar la actividad humana, destacando sus características principales a los efectos de este estudio para concluir con los nombres de dominio.

B · EL CARACTER DINÁMICO DE LAS CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRASCENDENCIA JURÍDICA

Al principio de la presente obra ya se comentaba que la necesidad de distinguir e individualizar los diferentes individuos que forman una comunidad es tan antigua como el propio hombre. Elementos de identificación, tanto colectivos como individuales, han estado presentes a lo largo de toda la historia, y además de una forma dinámica. Este dinamismo, por lo demás, es predicable igualmente de cada uno de los elementos identificadores que se consideren, tanto desde una perspectiva genérica como específica. De un lado, el régimen concreto de cada institución en materia distintiva ha variado enormemente en un proceso de evolución inacabada. De otro, muchos signos distintivos particulares, que nacen con una determinada función dentro de una categoría, a menudo sobrepasan el ámbito en que despliegan su eficacia para, desvirtuando o no su naturaleza, ampliar o modificar su significación e incluso cambiar de categoría o institución distintiva. Algunos elementos de individualización, cuando empiezan a ser compartidos por un número considerable de personas, se convierten en “atractores” de identidades compartidas, como pretenderán muchas marcas comerciales con las técnicas de captación y conservación de clientes.

Debido a estas circunstancias, un análisis tipo foto fija de estos elementos constituye una tarea a menudo destinada al fracaso, siendo necesario introducir criterios dinámicos a la hora de abordar su estudio, sin ceñirse a los límites estrechos marcados por el Derecho positivo de un determinado momento.

En el devenir histórico, el hombre ha utilizado una gran diversidad de elementos que satisfacen las necesidades y deseos aludidos que, básicamente, consisten en **distinguir** cosas e individuos, **individualizarlos** al ponerlos en relación unívoca con unos determinados signos, así como el **establecimiento de identidades compartidas**. Entre los primeros podrían mencionarse las marcas, entre los segundos los nombres

y denominaciones sociales y, finalmente, elementos como denominaciones geográficas o las banderas, podrían entrar dentro de la tercera categoría.

Además, como se ha destacado, cada signo distintivo concreto puede atravesar, y compartir de forma coetánea, como de hecho acontece, las diferentes funciones aludidas.

Dentro de la categoría genérica analizada, pueden establecerse clasificaciones atendiendo a diversos criterios. Uno de ellos puede ser el del ámbito de aplicación del signo distintivo o, dicho de otro modo, el espacio que pretende en cierto modo definir. Desde esta perspectiva pueden diferenciarse los signos que están claramente **dirigidos al mercado** (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, fundamentalmente), otros que se encuentran totalmente **alejados, en principio, del mercado** y, finalmente, algunos que, conforme al criterio definido, pueden tener una trascendencia económica e incluso una clara incidencia en el mercado, pero de los que no puede predicarse que sean signos distintivos empresariales; en este tercer grupo podrían encontrarse los nombres y apellidos de personas físicas, muy alejados de la concepción de mercado utilizada aquí, la razones sociales de las personas jurídicas, o las denominaciones de origen que, aunque dirigidas indudablemente al mercado, obedecen a unos fines que, en cierto modo, superan el mero tráfico mercantil. De todas formas, el concepto de mercado precisa de un proceso de reelaboración, pues como comenta Santiago Muñoz Machado, “la tecnología ha dejado obsoleta la definición tradicional de mercado.”

Finalmente, es de destacar que todas estas figuras e instituciones se encuentran afectadas por un **doble dinamismo**: de un lado, **la categoría o institución jurídica** a considerar en cada caso ha ido evolucionando y, como seguidamente comprobaremos en el caso del nombre de la persona física, en cada momento ha tenido una configuración diferente, prevaleciendo, según las épocas, algunos aspectos sobre otros; de otro lado, **un signo distintivo concreto** que surge en una categoría determinada, en ocasiones trasciende esas funciones originarias para desarrollar las identidades que su capacidad semántica posibilita, tal y como sucede con algunas marcas, para cual tomaremos, a modo de ejemplo, lo acontecido en España con el Toro de Osborne. Ello hace, ciertamente, que podamos plantearnos la existencia, en abstracto, de una categoría u orden jurídico que aglutine las anteriores y que dé una

adecuada respuesta a este dinamismo que afecta a elementos distintivos concretos. Acaso resulte necesaria la formulación de una teoría general de los signos distintivos o, por qué no, de la propia distintividad o identidad diferenciadora.

Este carácter dinámico de los fenómenos distintivos lleva a Enrique Bardales incluso a aventurar la incorrección de la categoría jurídica de signo distintivo, llegando a afirmar que éstos no existen como tales. Para ello, considera que ha de hablarse de la propia distintividad como un hecho de trascendencia jurídica, que lo convierte en el verdadero objeto de Derecho cuando se analizan los mal, en su opinión, llamados signos distintivos.

Sin faltarle razón al indicado autor, personalmente estimo que, por el momento, no resulta conveniente abandonar la categoría de signo distintivo que, en todo caso, estaría formado por las categorías de elementos susceptibles de contar con una distintividad adherida.

Ahora bien, debemos coincidir con Bardales en que lo verdaderamente importante no es en sí el signo o elemento concreto, que como veremos está afectado por una gran mutabilidad. Lo que está detrás del signo es lo importante. Para el comentado autor, es la distintividad. En mi opinión, detrás del signo se sitúa la propia identidad, reflejada en el signo; y es ésta la que, desde diferentes perspectivas, constituye el objeto del Derecho o el bien protegido por las regulaciones que se ocupan de materias distintivas.

Seguidamente se analizarán someramente los principales elementos de identificación que utilizan en la actualidad los seres humanos para distinguir las iniciativas que desarrollan e identificarse con las mismas, intentando apuntar algunos elementos de reflexión para comprender las diferentes relaciones que existen entre los mismos.

C · LOS PRINCIPALES SIGNOS DISTINTIVOS E IDENTIFICADORES

1 · EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA FÍSICA

Manuel Batllé¹⁴¹ destacaba la siguiente definición de nombre, dentro de las incluidas en el diccionario: “palabra que se da a los objetos o sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros”.

En el citado trabajo también se reconoce acertadamente que “el nombre de las cosas no plantea problemas jurídicos de importancia como los que plantea el nombre de las personas.”

Esa trascendencia jurídica es puesta de manifiesto por Ferrara¹⁴² al afirmar: “El sujeto como unidad en la vida jurídica tiene necesidad de un signo estable de individualización que sirve para distinguirlo de todos los otros; tal signo es el nombre civil”.

La necesidad de contar con un signo estable de identificación, destacábamos al principio del libro con Batllé -a quien seguiremos en las líneas siguientes-, “es tan antigua como el hecho de hablar con diferentes personas, remontándose, por consiguiente, a los primeros tiempos de la humanidad.” Prueba de ello es que no hay noticia de ningún pueblo en que el nombre no haya existido. “La necesidad de designar a las personas y las cosas es quizá la primera manifestación del lenguaje junto con la designación de las acciones. En los más antiguos monumentos de la literatura se encuentran nombres de personas o seres personificados.”

Ahora bien, una vez satisfecha la necesidad de identificación, el nombre de la persona física, como todo signo distintivo dinámico, es susceptible de condensar diferentes identidades e información, lo cual ha sido una constante en el devenir de la Historia. En definitiva, el nombre representa a la persona misma y la evoca mejor que cualquier otra descripción que de ella se haga¹⁴³, y parte de su sustancia, por tanto, se transfiere al nombre.

¹⁴¹ Nota bibliográfica nº 1.

¹⁴² “Trattato di Diritto civile italiano” t. I, vol I, pág. 561, citado por Manuel Batllé.

¹⁴³ “El nombre en Derecho Internacional Privado”. Ángeles Lara Aguado. Ed. Comares, Granada 1998.

En un primer momento, el nombre tan sólo hacía referencia al individuo, sin ningún tipo de identidad añadida, por lo que constaba sólo de un elemento, equivalía al actual prenombre y le faltaba el carácter familiar de los apellidos.

En los textos de la Historia Sagrada, los hebreos llevaban sólo un nombre que les era dado a los niños en el acto de la circuncisión, ocho días después de su nacimiento¹⁴⁴. Si bien estos nombres solían tener un significado, tan sólo con el fin de evitar confusiones, a veces se comenzó a añadir el nombre del padre, precedido de la partícula Bar, que quiere decir “hijo de”. Por lo demás, no debió ser práctica desconocida entre los hebreos la de cambiar el nombre que les había sido dado por sus padres, como lo prueba el hecho de que Jacob, después de haber luchado victoriosamente con un ángel, cambiara su nombre por el de Israel, que quiere decir vencedor.

El pueblo griego, en sus orígenes, también conocía una sola designación individual, a la que posteriormente se le unió una mención de la filiación y una indicación de la gens.

El sistema identificación romano, en cambio es el más completo de todos. En sus orígenes fundacionales, Rómulo sólo contaba con ese nombre, pero más tarde, para evitar confusiones, se agregan calificativos y el nombre se convierte en hereditario, no exento de connotaciones espirituales, honor y respeto por los antepasados y su nombre, como muestran las palabras de Fustel de Coulange¹⁴⁵, al decir: “La unidad de nacimiento y de culto se confirma por la unidad del nombre. Cada gens se transmite de generación en generación el nombre del antepasado, y lo perpetúa con el mismo cuidado con que perpetúa su culto”.

De esta forma, el nombre deja de ser tan sólo un elemento de identificación, para pasar a tener un contenido semántico adicional, susceptible de llegar a ser muy amplio¹⁴⁶, que le faculta para servir de signo o símbolo de identidades compartidas, incluso de carácter sagrado.

Batlé igualmente analiza la evolución que ha tenido en España el nombre desde esta época romana. Así, con la penetración de los bárbaros vuelve a generalizarse otra vez el nombre único, con lo que se repite el proceso de agregación de calificativos que se toman, bien de las cualidades de un individuo (Juan Sin Miedo), de la profesión que se ejerce (Herrero), o del lugar de origen (Aragonés). El cristianismo influyó en este orden, como en tantos otros, y confirió mayor importancia al nombre individual del bautismo que al patronímico, lo cual era contrario a las prácticas de la antigua Roma.

El nombre de pila bautismal, por lo demás, tampoco se encuentra exento de connotaciones sagradas toda vez que éste es el nombre de algún santo bajo cuya advocación se pone a los bautizados. Incluso en el Romancero, fustigando a los que usan nombres moriscos, pueden leerse los siguientes versos:

¿Quieren que diga el hereje
que en nuestra fe sacrosanta,
de los nombres de pila
se nos sigue alguna infamia?

Este carácter sagrado da lugar también a prácticas que, saliendo de la religión, entran un poco en superstición. Por ejemplo, el Rey Alfonso VI de Castilla se opone tenazmente a que a la mora Zayda, bautizada para casarse con él, se le ponga el nombre de María, “ca non queire ell aver compannia con mugier que assi oiviesse nombre, porque nasciera della Dios”¹⁴⁷.

¹⁴⁶ La configuración del nombre romano es realmente compleja y variada como pone de manifiesto Batllé: “Según Girard, el *ius suffragii* encuentra su expresión en el nombre de los ciudadanos. Este nombre está constituido por diversos elementos: Proenomen o designación individual, Nomen gentilium o designación gentilicia, Cognomen, que servía para distinguir las ramas de una gens.

Estos elementos constituían los tria nomina, pero además existía el agnomen, que sólo llevaban algunos patricios, y era una designación de carácter individual y nobiliario que dimanaba de algún hecho honroso.

En el nombre Publio Cornelio Scipión Africano, Publio es el proenomen, Cornelio el nomen gentilium, Scipión el cognomen y Africano el agnomen, designación honrosa que, en este caso, procede de las victorias que contra los africanos obtuvo el general Scipión.

En los nombres femeninos sólo había dos elementos, faltando el cognomen. Esto era debido a que no estaban limitados en número como los masculinos (.../...)

Los adoptados tomaban el nombre como si fuesen nacidos en constante matrimonio del adoptante, y lo mismo sucedía con los arrogados. A veces, añadían a manera de cognomen su antiguo nomen gentilium, terminado en anus, verbigracia, Aemilianus.

Los nacidos fuera de matrimonio sólo llevan el nombre de la madre, sin mencionar la cualidad de espúreos, como algunos han creído. Esto no era más que la consecuencia del principio romano de que los hijos fuera de justas nupcias siguen la condición de la madre. Esto es lo que se muestra en la inscripción de Tarazona.

El liberto toma el nombre de la familia de su patrón, y como cognomen agrega el suyo de esclavo. Así, Tirón, liberto de Marco Tulio Cicerón, se llama Marco Tulio Tirón. El esclavo es designado con un nombre simple, y a veces se le agrega la mención de su propietario, sobre todo cuando la esclavitud se hace muy numerosa.

En el nombre del peregrino se manifiesta la diferencia con los ciudadanos. El peregrino no pertenece a ninguna gens, y por esto es designado con solo un nombre individual, seguido del de su padre genitivo. (.../...)

En los primeros tiempos de la Era cristiana, por lo que respecta a los pueblos sometidos a Roma, cada sujeto, además del nombre individual, se designaba con un patronímico caracterizado por la terminación iues,...

¹⁴⁷ Crónica General de España de D. Alfonso X. Ed. Academia de la Lengua, según cita Batllé.

¹⁴⁴ Génesis, XVII, 9 y siguientes. Levítico, XII, 3. San Lucas, I, 59 y siguientes, citado por Batllé.

¹⁴⁵ Citado por Manuel Batllé.

Con el objeto de perpetuar las glorias de la familia se vuelve a reproducir la fase de los nombres hereditarios, con una derivación sistemática del nombre paterno, o incluso pasando el nombre completo sin alteración, distinguiéndose entre sí por los prenombrados.

En la actualidad, concluye Batllé, a tres pueden reducirse los principales sistemas de designación de las personas que existen:

1º Sistema árabe y eslavo. En que al lado de la designación individual figuran otras que indican, a la par que la filiación, cualidades y procedencia del individuo (Mohamed el Hach Hamed Ben Jelún).

2º Sistema francés. Es el seguido por la generalidad de los países, que consiste en tomar el apellido del padre sin alteración, anteponiéndole un nombre individual.

3º Sistema español. Seguido por países como Portugal y algunos suramericanos, que consiste en adoptar los primeros apellidos de ambos padres, anteponiéndoles una designación individual.

Hoy día el nombre presenta una trascendencia constitucional, en materia de Derechos Fundamentales, que rebasa incluso las fronteras de los Estados, pues son varios los convenios internacionales que hacen referencia a esta institución. De esta forma, podemos afirmar la existencia de un derecho al nombre. El contenido de la faceta fundamental del derecho al nombre comprendería, en palabras de Ángeles Lara¹⁴⁸, el derecho a adquirir un nombre propio y apellidos que permitan al individuo reconocer su identidad personal, familiar y social, así como el derecho a no ser privado del nombre adquirido, la modificación o conservación del mismo para integrarse en un nuevo medio familiar y/o social y, finalmente, el derecho a usarlo y disfrutarlo y ser protegido en su uso y titularidad.

Por lo demás, el nombre de la persona física, en principio, carece de valor patrimonial, debido entre otras cosas a que no es transmisible, a su inmutabilidad e

imprescriptibilidad, que contrasta con otros signos distintivos. En la actualidad, además, no constituye, a diferencia de épocas anteriores, una expresión de vinculación, como pudiera acontecer con las marcas al ponerse en relación con determinados productos y servicios.

LOS SEUDÓNIMOS

El seudónimo es de origen muy antiguo, frecuentemente utilizado por los guerreros y poetas de la antigüedad. Incluso llegó a ser obligatorio la adopción de algún seudónimo para ingresar en determinadas Corporaciones de tipo literario, como, por ejemplo, en la famosa Academia de los Arcades de Roma. Muchos seudónimos han pasado a la Historia, acreditando la fama de sus titulares (Artemiro, Fernán Caballero, Molière, Mark-Twain, Voltaire, ...), sin faltar los de rancio abolengo. Nos basta recordar que ya Demóstones era denominado el Tartamudo.

En cualquier caso, etimológicamente, seudónimo significa tanto como “falso nombre”. En esta línea, Ferrara lo define como un “nombre convencional, ficticio, libremente escogido por el individuo para disfrazar su personalidad.” Batllé, por su parte, matiza acertadamente esta definición, añadiendo que resulta de aplicación en un determinado sector de actividad. No disfraza, por tanto, la personalidad íntegra de una persona, sino tan sólo en referencia a una actividad concreta, respecto de la cual su titular desea ser conocido con el seudónimo en vez del nombre. Por estas razones, es perfectamente admisible, e incluso frecuente, que una misma persona ostente varios seudónimos, para diversas actividades.

Una de las notas que es menester ahora destacar del seudónimo, que lo diferencia notablemente del nombre ordinario, es la libertad de que goza su titular para elegirlo. Tal circunstancia es destacada por Ferrara al decir que se escoge libremente, a diferencia del nombre y apellidos que, a pesar de los cambios estructurales sufridos a lo largo de la historia, rara vez han gozado de libertad total. Si bien en los primeros tiempos que recoge la Biblia, como destaca Batllé, parecía que sí existía una cierta libertad, al menos para cambiar de nombre. El seudónimo, por el contrario, es el nombre que libremente elige su titular.

¹⁴⁸ “El nombre en Derecho Internacional Privado”. Ángeles Lara Aguado. Ed. Comares, Granada 1998.

La segunda nota que merece ser destacada consiste en la matización que Batllé efectúa a la definición de Ferrara al conectar este signo distintivo con un determinado sector o área de actividad. A diferencia del nombre y apellidos, que tienen la vocación y finalidad de aplicarse con carácter general a una determinada persona en todas sus relaciones, al menos las de trascendencia jurídica, el seudónimo es escogido por el individuo para ser utilizado en ámbitos concretos, y definidos por él, y no en otros con los que prefiera identificarse de otra manera.

Quizás pueda pensarse que el seudónimo resulta de aplicación a las relaciones que no tienen trascendencia jurídica, reservando para éstas el nombre y apellidos, pero, ciertamente, tal conclusión sería del todo incorrecta. El seudónimo también presenta una trascendencia jurídica, pues el hecho de que tan sólo se aplique en actividades concretas o aisladas no implica que, en éstas, no se mantengan relaciones de trascendencia jurídica en las que el elemento identificador de una de las partes es, precisamente, el seudónimo.

Batllé, en esta línea, se interroga sobre la posible existencia de un derecho al seudónimo, respondiendo si ambages de forma afirmativa. Desde el momento en que en torno al seudónimo se aglutina el honor, la fama, respeto y dignidad de una persona, ha de ser adecuadamente protegido por el Derecho. El seudónimo, en fin, no es más que un elemento del nombre que, por su carácter eventual, no se adquiere de una manera tan regular como aquél, pero, siendo reflejo de la personalidad, debe ser protegido por el Derecho.

LOS SOBRENOMBRES O APODOS

Muy cercano al seudónimo se encuentran los sobrenombres o los apodos, que surgen, con la finalidad de una mejor distinción del individuo, de forma espontánea (quizás sea la principal diferencia con el seudónimo) en la sociedad. Como complemento de la designación normal, juegan sin duda un papel importante; con frecuencia se ha aplicado de padres a hijos y ha venido a adquirir en ocasiones caracteres familiares. Desde esta perspectiva, y al igual que el seudónimo, también el apodo merece una digna consideración desde instancias jurídicas.

2 · LOS TÍTULOS NOBILIARIOS

Los títulos nobiliarios constituyen una de las categorías distintivas tradicionales cuya configuración legal se ha visto sometida a una gran evolución, de forma que en la actualidad, al menos en cuanto a su trascendencia social, no alcanza ni de lejos aquélla de que gozaba en siglos pasados, toda vez que, como ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, en el Estado social y democrático de Derecho, a diferencia de épocas pasadas, ostentar un título nobiliario no supone una condición estamental ni privilegiada, ni tampoco el ejercicio de función pública.

En todo caso, la dilución de su trascendencia social no le ha despojado de efectos jurídicos, como prueba el hecho de que en diversas ocasiones tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo se han tenido que ocupar de estas cuestiones.

Sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 126/97, de 3 de julio (Ar. 126), en la que se analiza la evolución histórica de esta figura para concluir que, a pesar de que en la actualidad el título nobiliario presenta un mero valor de símbolo que se halla desprovisto de cualquier contenido jurídico material, existe un derecho al título nobiliario, si bien éste se agota en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros, “de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre.”

En el caso sometido a enjuiciamiento ante el Tribunal Constitucional, éste debió pronunciarse sobre la posible infracción del principio de igualdad (art. 14 de la Constitución) por el orden sucesorio en materia de títulos nobiliarios, al discriminar a la mujer sobre el varón. La audiencia Provincial de Madrid planteó cuestión de inconstitucionalidad, por estimar que el conflicto sometido a su valoración depende de la validez y vigencia de las normas con rango de Ley que integran el régimen sucesorio de los títulos nobiliarios (art. 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948, art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, art. 13 de la Ley Desvinculadora de 27 de septiembre, 11 de octubre de 1820, Leyes 8 y 9 del Título XVII del Libro X de la Novísima Recopilación y Ley 2 del Título XV de la Partida II de la que deriva «que si fijo varon y non oviesse, la fija mayor heredasse el Reyno»). El máximo intérprete de la Constitución rechazó el recurso. Argumentaba que, debido al carácter actual de los

títulos, fundamentalmente simbólico y desprovisto de todo contenido material, en sí mismo el título nobiliario no es discriminatorio desde la esfera constitucional, respecto de quienes no lo ostentan, resultando consecuentemente intrascendente en el ámbito de los Derechos Fundamentales, por lo que “tampoco puede serlo la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado.”

El Tribunal Constitucional establece que, “con independencia de cuáles sean los orígenes remotos tanto de la nobleza como de los títulos nobiliarios, basta remitirse a la sociedad estamental del Antiguo régimen para recordar, como ya hemos dicho en (.../...) la STC 27/1982, Fundamento Jurídico 2.º, que en dicha sociedad «no regía el principio de igualdad ante la ley, sino cabalmente el contrario, ya que las personas tenían más o menos derechos según pertenecieran o no a alguno de los estamentos privilegiados». Esto es, los del clero y la nobleza, cuyos componentes se diferenciaban legalmente de quienes pertenecían al «estado llano» por el conjunto de privilegios -honras, franquicias, exenciones y beneficios de distinta índole- de que gozaban aquéllos. Pero ha de tenerse presente, además, que en aquel período histórico existía una jerarquización en el estamento social que aquí interesa, el de la nobleza, con una clara diferenciación en las posiciones jurídicas de sus distintos componentes. Pues quienes ostentaban títulos nobiliarios se hallaban en una posición superior respecto a los simples hidalgos, caballeros de distinta índole y señores de vasallos, dado que aquéllos, por pertenecer a la alta nobleza, no sólo participaban de diversos modos en el gobierno de la Monarquía sino que también disfrutaban de mayor poder, económico y jurídico, como titulares del régimen señorial y de los mayorazgos que desde el siglo XIII se constituyen en Castilla.

(.../...) Esta jerarquización y la consiguiente diferenciación dentro de la nobleza se mantuvo durante siglos, si bien se modifica, por distintas razones, la extensión de los distintos grupos que integran este estamento, preeminente en aquel período histórico. Pues si a finales del siglo XV la alta nobleza era un grupo reducido -ya que sólo existían unos cien títulos nobiliarios en Castilla, unos treinta en Cataluña, veinte en Aragón y menos de diez en Navarra-, la concesión de títulos nobiliarios se incrementó considerablemente en los siglos XVII y XVIII, al tiempo que se trató de limitar, por motivos fiscales, la pertenencia al grupo más amplio de la nobleza, el de los simples hidalgos. Y continuando la línea seguida por los dos últimos Monarcas de la casa de Austria, sólo Felipe V otorgó más de doscientos títulos de nobleza y similar pro-

digalidad se registra bajo Carlos III y Carlos IV. Lo que supuso que al final del siglo XVIII la nobleza como estamento viniera a ser identificada socialmente con la nobleza titulada.

(.../...) **El régimen constitucional iniciado en 1812** conservó la Monarquía, si bien el principio de la soberanía nacional y la división de poderes que informan el texto de Cádiz, unidos en la finalidad de suprimir el anterior poder absoluto del Rey, harán que **la institución histórica adquiera una nueva forma**, la Monarquía constitucional. Y en lo que respecta a **la nobleza**, la igualdad de derechos «proclamada en la primera parte de la Constitución», como expresa su Discurso Preliminar, entrañó un profundo cambio en la posición política, jurídica y social que este estamento habría ostentado en el Antiguo Régimen. Aunque las sucesivas quiebras del régimen constitucional entre 1814 y 1820 así como entre 1823 y 1833 impidieron (.../...) que se llevase a cabo la completa abolición de los privilegios de la nobleza que se inició con el Decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811 al incorporar a la nación los señoríos jurisdiccionales. Pero dicho esto, ciertos datos relativos a este período inicial son significativos a los fines de nuestro examen.

(.../...) **De este modo, desde la Constitución de 1812 hasta la actualmente vigente se ha entendido, sin discusión, que la concesión de títulos de nobleza constituía uno de esos «honores» a los que hoy se refiere el mencionado art. 62, f) CE pese a que, en general, los Reales Decretos sólo expresen como fundamento de la concesión la voluntad del Monarca.**

(.../...) **los títulos nobiliarios han subsistido en la sociedad burguesa y en el régimen constitucional, sin duda por su directa vinculación con la Corona**, fons nobilitatis. Aunque sólo han permanecido «como instituciones residuales de la sociedad anterior que se incrustan en la nueva y logran persistir en ella, bien es cierto que con un contenido jurídico y una función social enteramente otras y menores que las que tuvieron antes» (STC 27/1982, Fundamento Jurídico 2.º).”

Comenta el Tribunal Constitucional, destacando el aspecto dinámico y evolutivo de esta institución que “de su origen histórico se desprende un dato relevante en relación con dicha doctrina: que **los títulos de nobleza han sido una de esas instituciones que se han configurado según las normas del momento histórico en el que**

surgen, en atención a muy diversos factores. Entre ellos, el haber constituido en el Antiguo Régimen un doble factor de diferenciación jurídica entre las personas, al ser no sólo una institución privativa del estamento entonces preeminente, la nobleza, que era el «elemento fundamental y definitorio en la sociedad feudal» (STC 27/1982), sino también por identificar al grupo superior de este estamento, la nobleza titulada, frente a los simples hidalgos y caballeros.

(.../...) Pasando ahora al **examen del contenido y significado actual de los títulos de nobleza, (.../...) el ostentar un título nobiliario no supone en modo alguno «un status o condición estamental y privilegiada» ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública alguna.** Pues «desde 1820 un título nobiliario es -y no es más que eso- una preeminencia o prerrogativa de honor», un nomen honoris. **De suerte que las consecuencias jurídicas inherentes al mismo o su contenido jurídico se agotan «en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre»** (STC 27/1982, Fundamento Jurídico 2.^o). De lo que también se desprenden varias consecuencias relevantes a los fines de la eventual aplicación del art. 14 CE, como se verá seguidamente.

A) En primer lugar, **el título de nobleza estuvo vinculado históricamente con la Corona en cuanto símbolo del Reino. En la actualidad, si los títulos de nobleza han subsistido desde 1812 hasta ahora, cabe entender justificadamente que esa subsistencia se deriva de su carácter simbólico, en la medida en que expresan hoy una referencia a una situación histórica, ya inexistente.** De suerte que el significado simbólico de los títulos nobiliarios radica en una llamada a la historia, por hacer referencia a una realidad que nos remite a otros tiempos y ha desaparecido en su significado originario desde los inicios del Estado liberal (STC 27/1982).

Si se quiere, dicho en otros términos: **que por simbolizar el título de nobleza una institución que sólo fue relevante social y jurídicamente en el pasado, el símbolo elegido se halla desprovisto hoy de cualquier contenido jurídico-material en nuestro ordenamiento, más allá del derecho a usar un *nomen honoris* que viene a identificar, junto al nombre, el linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa de honor. Lo que es relevante en relación con el principio de igualdad del art. 14 CE, puesto que si la adquisición de un título de nobleza sólo viene a constituir un «hecho diferencial»** (STC 27/1982) cuyo significado no es material sino sólo **simbólico.**”

El Tribunal Constitucional también analiza **el ámbito en que despliega su eficacia** este signo distintivo, al afirmar: **“Por consiguiente, los títulos de nobleza nos sitúan ante un ámbito de relaciones que se circunscribe a aquellas personas que forman parte del linaje del beneficiario de la merced y, por tanto, no poseen una proyección general y definitoria de un *status*, sino ante un simple nomen honoris que implica una referencia a la historia en cuanto símbolo y no posee así otro valor que el puramente social que en cada momento quiera otorgársele.”**

Por su parte, Manuel Batllé afirmaba que “no cabe duda que el nombre nobiliario o título de nobleza es un medio de individualización”. Dicho autor comenta igualmente las teorías principales sobre su naturaleza. Una, más antigua, que lo consideraba como una propiedad, “porque siempre ha estado unido a la propiedad”, pero que ya en aquella época, se estimaba como inaceptable “porque la nobleza ha perdido su antiguo carácter de clase privilegiada”.

La otra teoría, mantenida por Ferrara, estima que el derecho al título no es un derecho de propiedad, pero tampoco resulta ser análogo al nombre, “porque no es una especie de individualización.” Así, mientras que el nombre sirve para individualizar a una persona, el título sirve para honrarla y, a diferencia de aquél, es una prerrogativa del cabeza de familia y de la familia por entero, y que además presenta una condiciones de protección muy diferentes.

Manuel Batllé, en cambio se muestra partidario de una tercera teoría, que entiende que el derecho al título es de igual naturaleza que el derecho al nombre, citando para ello a Sudré (Le droit au nom) cuando, con un toque algo agrio, dice: “el prejuicio nobiliario no es más que el derecho al nombre exagerado y devenido injusto; la nobleza no es más que el beneficio de la notoriedad adquirida por gentes que no tienen el mérito por ellas mismas.”

Hoy quizás ya no sean los nobles, pero tampoco estamos exentos de la notoriedad de personas, entidades, productos y servicios, adquirida o innata, que se sustenta tan sólo, si es que eso es sustento, en ella misma.

3 · LAS MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS DEL MERCADO

Ya en materia de signos distintivos empresariales, comenta Per Mollerup¹⁴⁹ que las marcas o, en una concepción amplia del concepto, mecanismos con funciones análogas a las de una marca, han existido desde hace al menos 5.000 años. Algunas, como las de la cerámica, son usadas aún en la actualidad mientras que otras, como los escudos heráldicos, son recreados en diseños modernos.

Las marcas, comenta el citado autor, se encuentran relacionadas con la necesidad y el deseo de identificación social, bien como individuo o como parte de un grupo determinado. Son medios, en definitiva, para determinar las características distintivas de algo.

Para Per Mollerup, la dialéctica sobre las funciones de la marca no admite dudas: “la función de la marca es la identificación”, sentencia tajantemente. Además, la marca constituye un elemento fundamental en la identidad corporativa de una compañía que, en última instancia, pretende que esa identidad sea compartida por el mayor número posible de personas, de efectivos clientes.

Sobre la marca y sus funciones no nos extenderemos demasiado, dada la abundante bibliografía existente al respecto, encabezada, fundamentalmente, por Fernández Novoa que se ha ocupado extensamente de la materia. Por otro lado, las relaciones específicas de esta figura con los nombres de dominio han sido explicadas, en su vertiente contenciosa, en capítulos precedentes.

Aquí, nos ocuparemos brevemente de la segunda faceta del carácter dinámico al que hemos aludido anteriormente. De esta forma, los elementos de una marca que, en un principio, cumplen una función meramente identificadora de productos atribuyéndoles un determinado origen empresarial, se encuentran en condiciones de evocar identidades compartidas, para ser incorporados a nuestra personalidad que puede verse integrada, en parte, por los elementos evocadores del signo distintivo. Un ejemplo de este proceso podría ser en España lo sucedido con el “Toro de OSBORNE”, visible desde casi todas las carreteras de esta piel de astado: Un signo marcario concreto de una conocida empresa de bebidas alcohólicas que se ha convertido en todo

un símbolo nacional. Hasta tal punto que, prohibiéndose en las vías interurbanas el establecimiento de carteles publicitarios, el clásico y popular Toro de OSBORNE, al trascender de ese ámbito comercial para el que fue creado, se salvó de la quema y de momento puede ser admirado por estos caminos batuecos.

El toro de OSBORNE consiste en la silueta de un toro que nació fruto del encargo por parte de las Bodegas Osborne a la agencia AZOR para que efectuase un estudio de un símbolo representativo de su brandy “Veterano”. El dibujo fue finalmente creado por Manuel Prieto, muy conocido por sus trabajos de grabados en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, colocándose finalmente como valla publicitaria que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se generalizó por todas las carreteras de España.

Durante todo este tiempo, el Toro ha despertado muchas pasiones y rara es la carretera que no cuenta con uno o varios toros. A la vez, la figura que constituía una marca comercial fue aglutinando identidades compartidas que, finalmente, hicieron trascender a este particular signo distintivo de sus orígenes de marca. Ello se puso de manifiesto con ocasión de la prohibición de efectuar publicidad en vías interurbanas que se impuso posteriormente en España.

En ejecución de la Ley 25/1988, de Carreteras y Caminos, de 30 de Julio, el artículo 88 del Reglamento General de Carreteras, aprobado mediante el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, prohibía realizar publicidad, fuera de los tramos urbanos, en cualquier lugar visible desde la carretera. La contravención de esta norma constituye una infracción sujeta a la sanción correspondiente. La Administración había iniciado diversos expedientes sancionadores, de los cuales tan sólo uno llegó a concluir con la imposición de una multa, de 1.000.001 ptas. en 1994. Tal decisión fue recurrida y la Secretaría General Técnica del MOPTMA decidió remitir la decisión a la jurisdicción contencioso-administrativa y, finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la conservación del Toro.

Desde que surgió la posibilidad de dejar de ver el Toro en nuestros viajes por carretera, el tema suscitó un gran debate en la sociedad española. El Congreso de los Diputados aprobó el 15 de Noviembre de 1994 una proposición no de Ley pac-

¹⁴⁹ “Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks”. Per Mollerup. 1997. Phaidon Press Limited.

tada entre el Partido Popular y el PSOE que significó en la práctica la decisión de reconocer al TORO DE OSBORNE como patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España, integrado en el paisaje, recomendando a las Administraciones Públicas que garanticen su permanencia en las carreteras españolas, en el marco de la Legislación de Conservación del Patrimonio Cultural y Artístico de los pueblos de España.

La repercusión en los medios de comunicación del debate que se abrió para “indultar” al Toro fue realmente espectacular: cadenas de televisión, programas de radio, prensa diaria, revistas semanales, tanto en España como en el extranjero se ocuparon extensamente de la cuestión.

Por otro lado, los Toros de OSBORNE situados en Andalucía fueron inscritos con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía dio así por concluido el expediente que se había incoado en Octubre de 1994. La correspondiente orden fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 13 de Febrero de 1997.

Pero interesa ahora destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de diciembre de 1997, y el comentario que efectúa sobre la evolución y trascendencia del indicado signo distintivo:

“El punto álgido, sobre el que se ha centrado el debate, es si la estructura metálica, que configura la silueta de un toro de color negro, erguido y estático, que se observa desde la carretera, constituye o no publicidad y, por tanto, si es o no correcta la sanción que se ha impuesto a la entidad recurrente, conforme a la normativa citada.

Objetivamente considerada, es evidente que la figura no transmite ya ningún mensaje directo al observador. No hay leyenda, ni gráfico que indique la identidad de un producto o servicio, pues la expresa referencia que con anterioridad hacía a un determinado tipo de brandy se ha hecho desaparecer. En estos momentos, **para la generalidad de los ciudadanos que la contemplan, aún habiendo conocido su primitivo significado, ha dejado de ser el emblema de una marca, para convertir-**

se en algo decorativo, integrado en el paisaje. Aunque en forma indirecta pueda recordar a algunos el símbolo de una marca comercial, el primer impacto visual que en la mayoría produce es el de una atrayente silueta, superpuesta al entorno, que más que incidir al consumo, recrea la vista, rememora “la fiesta”, destaca la belleza del fuerte animal.

Su plasticidad es tal que ilustra revistas, ha sido objeto de comentarios elogiosos de destacadas personalidades relacionadas con el mundo del arte y la cultura; algún Ayuntamiento (Valmojado-Toledo) la considera como bien de interés local e integrada en el paisaje; Comunidades Autónomas como la de Andalucía han incoado expediente para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de monumento; Asociaciones culturales como “España Abierta” han solicitado su declaración como bien cultural; en determinados lugares “el toro” ha empezado a dar nombre a ciertos accidentes geográficos en que está instalado. Por si esto fuera poco el 15 de noviembre de 1994 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados una Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno y recomienda a las demás administraciones públicas que, en el marco de sus respectivas competencias y de la legislación de conservación del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España, promuevan medidas que garanticen la permanencia del toro en las carreteras españolas.

Todo esto da idea de **que la silueta del toro ha superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el paisaje, como un elemento de ambientación ajeno al mensaje propagandístico de una marca.** Cumple desde esta perspectiva, la **finalidad decorativa** que ha llevado a la propia Administración a colocar, en los márgenes de determinadas carreteras -en los autos hay pruebas suficientes al respecto-, estructuras esculturales, algunas de ellas curiosamente representativas de animales, que no perturban la concentración del conductor que circula por la carretera.”

Ahora bien, el Tribunal no desconoce la capacidad distintiva empresarial o comercial del Toro para poder considerarla como publicidad, pero, en última instancia, el Juzgador entra a considerar el balanceamiento de intereses que corresponde a la función jurisdiccional, para concluir con la prevalencia del interés estético o cultural que la comunidad atribuye a la figura. En concreto, así se pronuncia el Alto Tribunal:

“Cualquiera que sea la teleología del precepto sancionador, bien evitar el deterioro del paisaje, bien impedir que se distraiga al automovilista, no se contraría con la figura del toro. Es verdad, y ello no pasa desapercibido para esta Sala, que la imagen entra en el concepto europeo de publicidad encubierta o subliminal, entendida como exhibición visual o verbal de la marca de un productor de mercancías o un prestador de servicios con propósito publicitario (Directiva 97/36/CE). Si así no fuera, no se explicarían los gastos de mantenimiento de la valla que se costean por la entidad recurrente, e incluso la interposición de éste recurso, en cuanto a impedir su demolición. Ahora bien, por encima de ese factor, **en la pugna de dos intereses en juego, debe prevalecer, como causa que justifica su conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad ha atribuido a la esfinge del toro**, en consonancia con el artículo 3º del Código Civil, conforme al cual las normas se interpretarán según ‘la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas’.”¹⁵⁰

Una marca concreta, por tanto, como signo distintivo dinámico que evoluciona a lo largo de su existencia, pasa por diferentes etapas en las que, indudablemente, desarrolla funciones, si no diferentes, sí con diferente intensidad.

Está claro que el ámbito al que se encuentra referida la marca, así como otras categorías distintivas empresariales, es el mercado. Ése es el espacio que intentan definir estos signos y, conforme a las características de este espacio, el signo es estimable en dinero, como expresión de su transmisibilidad, y pone de manifiesto una determinada vinculación, en este caso, con el origen empresarial de los productos y servicios que identifica.

Pero en ese proceso dinámico que puede afectar a todo signo distintivo concreto, y como sucedió con el toro de OSBORNE, éste puede también trascender su función originaria, de forma que llega a ser no sólo una marca o distintivo empre-

¹⁵⁰ Enlaces sobre el Toro de OSBORNE:

- Artículo de Antonio Burgos, 22 de diciembre de 1989 publicado en el diario ABC.

<http://www.antonioburgos.com/antologia/toros/#e122289.html>

- “EL TORO DE OSBORNE: ¿VALLA PUBLICITARIA O BIEN DEL PATRIMONIO CULTURAL?” por Carmen Chinchilla Marín Jesús Prieto de Pedro

<http://www.law.unicon.es/administracion/ESTU/98003.htm>

- La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de diciembre de 1997:

<http://www.law.unicon.es/administracion/juris/STS971217.htm>

- El titular de las vallas tiene una serie de páginas explicando lo acontecido con la esfinge:

<http://www.osborne.es/eltoro/eltoro.htm>

sarial, para entrar de lleno en otra categoría distintiva, si bien, ésta pudiera ser de carácter atípico.

RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

El rótulo de establecimiento es otra de las categorías distintivas destinadas al mercado. Si bien, a diferencia de las marcas, presenta un ámbito territorial más restringido, e identifica a tiendas y comercios concretos, más que a productos y servicios.

En todo caso, la jurisprudencia ha reconocido la existencia de un derecho al nombre en el rótulo de establecimiento, como prueba la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1997 (Ar. 5041), al decir:

“El rótulo en litigio no es un simple complemento publicitario sino un signo distintivo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patentes de 20 marzo 1986, recoge la razón social de la Entidad y sirve para dar a conocer al público el establecimiento y distinguirlo de otros con el mismo objeto, siendo posible que los referidos rótulos contengan combinaciones de signos, anagramas o denominaciones de fantasía. No se trata, en consecuencia de un elemento decorativo ni superfluo, sino de un rótulo identificador de la Entidad, sometido al régimen de protección de la libertad de concurrencia y **con clara similitud al derecho al nombre de una persona jurídica.**”

Similitud, pero no equivalencia, pues la denominación individual de la persona presenta unas características identificativas que se escapan al rótulo de establecimiento. Lo mismo podría predicarse del nombre comercial, como prueba la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 23 de mayo de 1996 (Ar. 1083).

En este caso, la parte actora reaccionaba frente a la inclusión de su establecimiento en una guía gastronómica contra su voluntad e intentaba la aplicación de la Ley 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Audiencia Provincial estimó que el nombre comercial, en este caso, no se puede considerar como un derecho de la personalidad susceptible de ser protegido mediante las acciones que prevé la indicada Ley. En concreto, la Sala que conoció el asunto estableció:

“De tal manera que si el derecho al nombre al que hay que referir la intromisión (.../...), lo ha de ser entendido el mismo como bien, atributo o derecho de la personalidad, cualidad que sólo le corresponde cuando cumple la función de signo o medio de identificación de la persona, ya que sólo en ese caso se eleva a la condición de derecho esencial e inherente a la persona que individualiza. (.../...)”

La denominación social o nombre de las sociedades (.../...) individualiza a las mismas en toda su actuación en el tráfico jurídico, frente a los terceros y a los propios socios, de modo que, en cuanto signo de identidad personal, complementario del reconocimiento de la cualidad de sujeto de derechos y obligaciones, merece una similar protección jurídica que la que se concede al nombre o apelativo que individualiza a la persona física, incluso en esta esfera de los derechos fundamentales. (.../...)

El nombre comercial, definido en el artículo 76 de la Ley 3/1988, de 10 noviembre, de Marcas, como «el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad de las idénticas o similares», cumple una función distinta de la que se atribuye a la denominación social, pues no identifica al empresario en cuanto sujeto de derecho en la totalidad de sus actividades, sino sólo en cuanto titular de la empresa y, más propiamente, individualiza a la empresa frente a la clientela.

Esa función explica que el régimen jurídico de este signo sea sustancialmente diferente al del nombre propiamente dicho: no se rige por la exigencia de unidad, como éste -artículo 363.1 del Reglamento del Registro Mercantil-, pues no individualiza al empresario, que podrá ser titular de varios; tampoco su reconocimiento se condiciona hoy al llamado principio de veracidad, exigible en el Estatuto de la Propiedad Industrial -artículos 196 y 201-, ya que la Ley de Marcas posibilita que el nombre comercial no coincida con la denominación social de la persona jurídica titular -artículo 76.2-; queda, por el contrario, sometido al principio de especialidad, que atiende al objeto de la identificación y permite el registro de nombres iguales o semejantes a otros ins-

critos, con tal de que refieran a actividades diferentes, lo que no sucede con las denominaciones de la sociedad -artículo 372.1 del Reglamento del Registro Mercantil-.

En definitiva, **la función y el régimen jurídico del nombre comercial debilitan la naturaleza personal del derecho a él e impide la consideración del mismo como un derecho de la personalidad o susceptible de ser protegido como tal**, pues ni es inherente a la persona -a la que no identifica-, ni es intransmisible o inseparable de su originario titular -se puede transmitir junto con la totalidad de la empresa: artículo 79 de la Ley de Marcas-.

Se trata de un bien incorporal, conexo a la empresa, integrante del patrimonio mercantil, con valor económico y sustantividad jurídica, al que en nuestro sistema vigente se le aplican las normas de las marcas, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de este signo -artículo 81 de la Ley de Marcas-.”

4 · LAS DENOMINACIONES SOCIALES

La denominación social, prescindiendo de cuestiones terminológicas¹⁵¹, es en cierto modo el equivalente del nombre y apellidos pero aplicable, en vez de a las personas físicas, a la mayoría de las personas jurídicas. Mediante ella, se identifica a su titular en el tráfico jurídico en que participa, y sirve como centro de imputación de responsabilidades e intereses, derechos y deberes.

En el ámbito mercantil, el artículo 408.3 del Reglamento del Registro Mercantil determina el ámbito de protección de la identidad de las denominaciones sociales al establecer que “para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley.”

El artículo 406 RRM, por su parte, determina que “no podrá incluirse en la denominación, término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad...”

¹⁵¹ Para ello recomiendo el artículo titulado “la individualización del empresario social a través de la denominación”. Díaz Gómez, María Angustias, Revista de Derecho de Sociedades nº 4. Editorial Aranzadi, 1995.

Si el rótulo de establecimiento identifica un local o establecimiento, la denominación social identifica a la persona jurídica, en tanto que sujeto de obligaciones y derechos, y no se encuentra referido directamente al mercado. Desde esta perspectiva la denominación social se parece más al nombre de la persona física que a un signo empresarial.

No sucede así con el nombre comercial que, a diferencia de aquél, sí está referido al mercado, sí bien, circunscrito a un ámbito funcional determinado. El nombre comercial, desde esta perspectiva, guardaría similitudes con el apodo o sobrenombre, desde el momento en que se utiliza para identificar a una determinada persona, pero en relación a una actividad concreta dentro del mercado, no con la vocación de aplicación general predicable de la denominación social.

El derecho a la denominación social se encuentra reconocido ampliamente por la doctrina y jurisprudencia. Sirvan, por su expresividad, según cita la profesora Díaz Gómez¹⁵², las palabras dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 11 de octubre de 1984, cuando al definir el alcance del derecho al nombre de las personas jurídicas se pronuncia de la siguiente forma:

“...desde el momento en que a los entes colectivos en general se les reconoce una personalidad jurídica que les hace aptos para ser sujetos en Derecho junto a las personas físicas, se hace necesaria, para distinguirlos de los demás, la exigencia de una denominación social, es decir, que toda persona jurídica tiene un derecho subjetivo a la propia identidad personal y a que sea reconocida su individualidad en el ámbito del contexto social en el que opera más allá de las exigencias peculiares de su actividad...”

De todo ello se deriva un derecho al nombre, reconocido por la Resolución al decir “que así como para las personas físicas el derecho al nombre aparece regulado y se contiene fundamentalmente en la Ley del Registro Civil, esta materia aparece en cambio olvidada en cuanto a las personas jurídicas, salvo en aspectos concretos y muy limitados...”

La denominación social también presenta íntimas conexiones con el nombre de dominio, sobre todo desde que numerosas empresas pretenden acceder al Registro

Mercantil usando como denominación social la dirección que utilizan en Internet. En un primer momento, el Registro Mercantil central se ha negado a admitir el registro de denominaciones sociales con expresiones como .com o .es¹⁵³, pero recientemente esta postura se ha suavizado, desde que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha anulado esta incipiente doctrina y permitido el registro de la denominación Internet.com, S.L., que había sido en principio denegada por el Registro Mercantil¹⁵⁴.

DENOMINACIONES DE ASOCIACIONES¹⁵⁵

El derecho de asociación constituye una de las categorías fundamentales de todas las constituciones modernas. La asociación, como ente que aglutina a las personas que pretenden ejercer este derecho, se hace depositaria en cierto modo de los valores que sustentan el derecho cuyo ejercicio posibilita.

En materia denominativa, López Nieto criticaba la dispersión normativa a que estaban sometidas las diversas manifestaciones del movimiento asociativo en 1979, dado que ello podría dar lugar a una cierta inseguridad jurídica debido a las imprecisiones denominativas a que podría dar lugar la indicada dispersión.

La Ley española de asociaciones, Ley 190/1964, de 24 de diciembre, destinada como norma residual para todas las organizaciones que no podían encuadrarse en los márgenes de las regulaciones de otras personas jurídicas, agravaba esta situación, por la falta de precisión en muchas de sus partes, lo que hace de ella, ciertamente, una Ley más de principios que otra cosa, en claro contraste con la regulación a la que estaban y están sometidas otras personas jurídicas como las Sociedades Anónimas o la Cooperativas. López-Nieto destacaba que en este con-

¹⁵² Trabajo comentado en la nota bibliográfica nº 2.

¹⁵³ Resolución del Registro Mercantil Central sobre la utilización de las expresiones .net, .com, .es y similares en la solicitud de la denominación social. José Fernando Merino Merchán: http://www.injef.com/revista/empresarios/jfmm_000121.htm

¹⁵⁴ Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 10 de octubre de 2000, publicada en el BOE de 6 de noviembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por “Internet.com Corporation”, frente a la negativa del Registrador Mercantil Central, a expedir la certificación negativa de la existencia de la denominación Internet.com, S.L., en virtud de la cual se anula la indicada decisión.

¹⁵⁵ Un estudio específico de esta cuestión, al que seguiremos en las líneas siguientes, se encuentra en el artículo titulado “La denominación de las asociaciones regidas por la Ley de 1964”. Francisco López-Nieto y Mallo. Nº 21 de la “Revista Española de Derecho Administrativo” (REDA), abril-junio de 1979, pág. 205.

texto, la gran variedad de fines y, consiguientemente, de denominaciones es extraordinaria y que, por ello, la importancia que ha de darse a la denominación se encuentra plenamente justificada.

En segundo lugar, esa justificación también residía en que el hecho de que el registro de la denominación de una asociación impida la inscripción de otra con el mismo nombre o tan semejante que induzca a confusión, confiere al Registro de Asociaciones una categoría de registro público que es preciso cuidar y matizar en beneficio de todos los ciudadanos.

La falta de concreción de la Ley hubo de ser suplida por Reglamentos posteriores. Así, el Decreto 713/1977 de 1 de abril, regulador de las denominaciones de Asociaciones y sobre régimen jurídico de los promotores, se ocupa de las materias identificativas como su título evoca. La necesidad de esta norma era opinión mayoritaria, pero López-Nieto subraya los matices nocivos que subyacen a esta regulación al decir que, “sin embargo, su aspecto negativo se pone de manifiesto al considerar que, puesto ya a regular la denominación de las asociaciones, no lo hace en forma exhaustiva, sino solamente en cuanto guarda relación con algunos aspectos. Se diría que el legislador, obsesionado como en la propia Ley de 1964 por la policía de las asociaciones está pensando en un tipo de asociación determinado que ofrece a la autoridad gubernativa, a cuyo servicio se promulga el Real Decreto, situaciones de carácter conflictivo. Es lástima que no se haya aprovechado la ocasión para poder cubrir, si no todas las lagunas de la Ley de Asociaciones, al menos todos los extremos que hacen referencia a la denominación.”

Manifestación ésta que, con las adaptaciones pertinentes y añadiendo algunos aspectos negativos adicionales, sería perfectamente predicable de la regulación que a principios del año 2000 se efectuó del dominio .es.

Pero volviendo al tema de las asociaciones, el indicado Decreto contiene un régimen jurídico al que han de someterse las asociaciones que determina los límites a la libertad de elección del nombre que, básicamente, son: la necesidad de hacer referencia a sus fines estatutarios, la prohibición de la adopción y el uso de denominaciones que hagan referencia a valores nacionales o comunes a la generalidad de los españoles, así como a conceptos políticos¹⁵⁶ y, finalmente, la necesidad de utili-

zación de un patronímico específico que identifique a la asociación respecto de otras similares que pudieran constituirse en la misma demarcación, cuando por la naturaleza o fines de la asociación sea preciso introducir en el nombre asociativo la denominación de alguna demarcación territorial determinada.

La aplicación de esta regulación ha dado lugar además a una variada casuística sobre las decisiones de concesión o no de las denominaciones solicitadas que complementan lo establecido en las normas. Así López-Nieto destacaba las siguientes notas:

Prohibición de palabras o expresiones que recuerden personas jurídicas públicas, reservadas legislativamente para su uso exclusivo: Corporación, Academia, Cámara, Colegio...

Resulta inadecuado adoptar denominaciones que den comienzo por las palabras «orden de...», ya que tales palabras están reservadas a instituciones históricas, militares, religiosas u oficiales, referidas, en último término, a la Administración de las condecoraciones españolas, por la razón de que podía inducir fácilmente a errores y confusiones.

Es considerada improcedente la introducción en las denominaciones de palabras que nuestro ordenamiento jurídico reserva para figuras asociativas que no son asociaciones stricto sensu federación, fundación, sociedad, compañía...

También lo es el uso de palabras que significan o recuerdan órganos de gobierno o administración de una asociación o persona jurídica afín, como pueden ser: asamblea, junta, patronato...

No resulta adecuado tampoco utilizar para una asociación regida por la Ley general de 1964 palabras que el legislador ha reservado para asociaciones sometidas a ordenamiento especial (por ejemplo, asociaciones administrativas de pro-

¹⁵⁶ La razón de esta prohibición se encuentra en que tales conceptos están reservados a las asociaciones constituidas con arreglo a la Ley 21/1976, de 14 de junio y el Real Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero. Lo contrario podría inducir a confusiones respecto a la naturaleza de las asociaciones sometidas a la Ley de 1964 y, sobre todo, permitiría propiciar la realización de actividades políticas a través de cauces distintos a los arbitrados en nuestro ordenamiento y concretamente valiéndose de la Ley general, que es la de 1964. La prohibición, consiguientemente, afecta a cuantas expresiones reflejan conceptos sobre ideología política, sobre regímenes políticos, sistemas de gobierno, etc, según comenta López-Nieto en el citado artículo.

pietarios, cooperativas) o que puedan suscitar sospechas de sometimiento a normativa también especial (por ejemplo, asociación patronal, que recuerda las sindicales). La correcta aplicación de la norma adecuada en cada caso nos explica el porqué de la prohibición.

Más recientemente se han producido conflictos sobre estas cuestiones, algunos de ellos alcanzando incluso el Tribunal Constitucional, como sucedió en el caso que resolvió el máximo intérprete de la Constitución mediante la Sentencia 85/1986, de 25 de mayo (Ar. 1986\85), en la que al analizar la existencia del derecho al nombre establece:

“Ciertamente, un derecho de toda asociación y muy en particular del partido político, es el derecho al nombre que le permite cumplir una finalidad tan esencial como la propia identificación del grupo. Si un partido político ya inscrito se siente usurpado de ese derecho por otro partido posteriormente inscrito que intente utilizar un nombre similar que se presente a confusión, tiene vías jurisdiccionales abiertas para la defensa de ese derecho. En consecuencia, existen instrumentos judiciales adecuados que permiten asegurar el respeto a la legalidad, también en el tema específico de la denominación del partido político y la tutela de los legítimos derechos de los terceros, y tales vías judiciales no están impedidas por el hecho del registro.”

5 · LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

El Tribunal Constitucional español se ha pronunciado ampliamente sobre las denominaciones de origen en dos ocasiones, y en ambas se encuentran las claves para identificar y comprender en toda su extensión esta figura.

En la primera de las ocasiones aludidas, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre, desestimó el Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra diversos preceptos de la Ley 9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia, de protección de piedras ornamentales.

Sin entrar a analizar el debate de fondo, han de destacarse algunas manifestaciones del Tribunal sobre las denominaciones de origen que, por su expresividad y acierto, no sería procedente más que efectuar breves acotaciones.

El Tribunal Constitucional admite que “el concepto de denominación de origen tenía en el momento de aprobarse la Constitución una delimitación bastante precisa, tanto en la doctrina y la jurisprudencia española como en el Derecho comparado, aunque faltara una regulación legal con carácter general de la figura.

Según la doctrina, la denominación de origen es un nombre geográfico renombrado que se utiliza en el mercado para designar un producto, característico de esa procedencia específica, fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al que corresponde el nombre usado como denominación y que permite conocer que ese producto reúne determinadas características y calidades.”

A esta definición, quizás habría que añadir que el producto, amparado en la denominación de origen correspondiente, cumple unos requisitos mínimos de calidad, en relación también con los procedimientos que se utilicen en su elaboración o producción. Esta faceta fue posteriormente puesta de manifiesto por el demandante del procedimiento que finalizó con la Sentencia nº 112/1995, de 6 de julio, en la que, cuando se analizan los comentarios de la demanda sobre el instituto de la denominación de origen en relación con los vinos, puede leerse que “lo que se trata de proteger y garantizar no es tan sólo el lugar de procedencia del vino sino su calidad, lo cual es el resultado de combinar dos elementos: la procedencia geográfica y un procedimiento de elaboración típico; ambos elementos conducen a la obtención de un producto singular; por eso, no todos los vinos producidos en una misma zona pueden ser beneficiarios de una denominación de origen.”

Por otra parte, el sistema de las denominaciones de origen tiende a proteger a los productores contra la competencia desleal y a los consumidores contra las confusiones y fraudes. No es extraño, pues, que en la materia constituida por las denominaciones de origen se encuentren implicadas competencias distintas.

La denominación de origen, como elemento distintivo con autonomía, tiene un ámbito de eficacia propio que, como se pone de manifiesto en el párrafo anterior, presenta numerosas conexiones con diferentes grupos normativos. De ello, el supremo intérprete de la Constitución extrae algunas consecuencias sobre sus características esenciales así como las relaciones que guarda esta figura con las marcas cuando afirma (en la Sentencia 211/1990) que, “a diferencia de la propiedad industrial, que presupone un derecho individualizado de utilización en exclusiva, la denominación de origen se caracteriza por no ser «apropiable», objeto de propiedad individualizada o colectiva. Ello explica que nuestra legislación en materia de marcas haya venido excluyendo la posibilidad de registrar como propias las denominaciones geográficas [art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, art. 11 c) y h), Ley 32/1988, de 10 de noviembre.] La imposibilidad de apropiarse de estas denominaciones evita, como ha afirmado nuestro Tribunal Supremo, que se produzcan «desleales aprovechamientos de la fama y renombre de que gozan los frutos o elaboraciones peculiares de tales lugares o comarcas» (Sentencia Sala Tercera de 4 de enero de 1976), e impide la apropiación individual de términos en inmediata relación con producciones características de un lugar.

El instituto responde a una lógica comunal que afecta al interés público, «la defensa de los intereses de las localidades o regiones que tienen productos o tipos de modalidades de éstos, característicos de la comarca o lugar» (STC 4 de enero de 1976), distinta de la individualista de apropiación privada y uso exclusivo individualizado de la propiedad industrial. Por ello la denominación de origen se encuentra sometida a un régimen jurídico distinto que no permite el uso exclusivo e individualizado de la denominación y que exige la calidad y la procedencia del producto que se asegura además a través de los oportunos controles. En ello se distingue también de la simple indicación de procedencia que sólo señala el origen geográfico del producto, pero ni se usa como denominación del producto, ni designa un tipo de calidad y características del producto propias del lugar geográfico, elementos que son consustanciales de la denominación de origen.»

El Tribunal también da cuenta de los aspectos internacionales de esta figura, al decir que “la existencia de un concepto y una regulación autónoma de la denominación de origen, diferente de la propiedad industrial, encuentra también reflejo en el

plano internacional. El Arreglo de Lisboa -relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional de 31 de octubre de 1958- revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, define en su art. 2.1 por Denominación de Origen «la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto del mismo y cuya calidad o característica se deba en exclusiva o esencialmente al medio geográfico». Resulta también muy significativo que el art. 62 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, impide que puedan registrarse como «marcas de garantías» las denominaciones de origen, estableciendo que las mismas «se regirán por sus disposiciones específicas».

En suma, **la denominación de origen es un atributo que refleja la vinculación existente entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conectan al medio geográfico en que se producen. Aunque en buena parte de casos la influencia del medio geográfico se hace sentir sobre todo en productos alimenticios y el caso más emblemático es el del vino, se trata de una figura que no puede definirse por la materia a la que se aplica, de modo que tanto la experiencia española como la de otros países conocen denominaciones de origen de productos tradicionales vinculados al lugar geográfico no alimenticios o agrícolas, por ejemplo, cerámica, paños, tapices, bordados, mármoles, etcétera. No es ocioso recordar que entre nosotros la Inspección General de la Denominaciones de Origen estuvo inicialmente adscrita al Ministerio de Industria y que la Orden de 5 de septiembre de 1953, que la creó, se refería significativamente en su preámbulo también a «productos de índole industrial.»**

El ámbito de aplicación de la denominación de origen, por tanto, aunque se encuentra referido al mercado, no coincide exactamente con el de las marcas u otros signos empresariales, y trasciende el espacio meramente mercantil.

Prueba de ello, es la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1998 (Ar. 9708), al decir:

“Que el Registro de la Propiedad Industrial y el Estatuto del Vino, su Reglamento y el Reglamento de la Denominación de Origen de la Mancha, en cuanto se refiere a utilización de marcas, son instituciones que responden a objetivos y fines distintos, toda vez que mientras el Registro de la

Propiedad Industrial garantiza el interés privado del titular inscrito, protegiéndolo frente a terceros en el uso de un derecho de propiedad que ha adquirido con anterioridad a la inscripción, la Denominación de Origen ampara el interés público de asegurar al consumidor la procedencia y calidad de los vinos de determinada comarca, creando cuando se cumpla con la citada normativa el uso de la denominación correspondiente, y tan sustancial diferencia en cuanto a efectos, objeto y fines no permite confundir el ámbito de cada uno, para concediendo preeminencia normativa al primero sobre los preceptos del segundo, impedir a la Administración la aplicación de éste y negarle la potestad sancionadora que el mismo le atribuye dentro del campo que le es específico, ya que lo contrario sería tanto como autorizar falsas indicaciones de procedencia y calidad, posiblemente ilegales conforme a lo estatuido en el artículo 252 del propio Estatuto de la Propiedad Industrial, y crear confusión en el público consumidor con la consecuencia final de poner en peligro de frustración los objetivos que persiguen las normas reguladoras de la Denominación de Origen, cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación del sector vinícola de tan extraordinaria importancia en nuestra economía agrícola.”

6 · NOMBRES INSTITUCIONALES

Al margen de nombres de localidades, calles o accidentes geográficos, podría hablarse también de los **nombres de los Estados**, en tanto que sujetos activos del Derecho internacional. Este nombre de los Estados, en verdad, es prácticamente el único de cierta trascendencia en el orden jurídico internacional, pues, el reconocimiento de un determinado nombre, es también el reconocimiento del propio Estado y de la identidad que designa.

Los Estados, por tanto, en sus relaciones tienen un derecho al nombre, según destaca Batllé, “así como a ostentar un pabellón y un escudo, y este derecho tiene su trascendencia como lo demuestra que el orden para mencionar a los Estados en Congresos y documentos diplomáticos suele ser el alfabético, teniendo en cuenta las iniciales de sus respectivos nombres. La rotación alfabética a base del nombre de la

Nación en francés es el medio establecido para turnar en la Presidencia de la Asamblea de la Sociedad de Naciones.”

Pues bien, en materia de nombres de dominio, como se ha expuesto en otros apartados del libro, en principio los territorios constituidos como Estados “tienen derecho”, conforme a la norma ISO 3166, elegida por la antigua IANA para los dominios territoriales, a utilizar las dos iniciales de la indicada norma como nombre de dominio de primer nivel.

Pero recuérdese que la norma ISO define territorios, no Estados, y mediante ella, al utilizarse como base para el sistema de identificación mayormente utilizado en Internet, en cierto modo, se está afectando al sistema de reconocimiento o identificación institucional internacional, al menos el que se está instaurando por Internet. De esta forma, el hecho de que territorios coloniales como Gibraltar ostenten un dominio de primer nivel propio, de alguna manera está confiriendo legitimidad a esa identidad supuestamente nacional y diferenciada y, por tanto, incidiendo en las posibilidades de reconocimiento internacional de esa identidad. Esta circunstancia es puesta de manifiesto por Jonathan Blavin y Jeremy Kutner¹⁵⁷, cuando afirman que la concesión del dominio .ps a la Autoridad Nacional Palestina, en cierto modo, es equivalente en el “ciberespacio” al clásico reconocimiento internacional de un Estado.

Este reconocimiento del dominio palestino, según comentan los citados autores, se encuentra basado en que Palestina ha sido añadida a la lista que mantiene las Naciones Unidas, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en inglés), sobre códigos telefónicos de área. En concreto, no sin la oposición del Estado de Israel, el código 970 fue el asignado para los territorios palestinos, dando lugar a una viva polémica, dado que los israelitas consideran que sólo debe reconocerse el código de área a los Estados reconocidos por las Naciones Unidas. Indudablemente, la creación y reconocimiento de un dominio de primer nivel presenta una trascendencia incluso mayor que la del código telefónico.

¹⁵⁷ “USA: Global Ideal, National Reality. (About ICANN)”. Jonathan Blavin y Jeremy Kutner. Artículo publicado en el nº 29 de la Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI). Diciembre de 2000.

7 · SÍMBOLOS INSTITUCIONALES (ANILLOS OLÍMPICOS) Y OTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Hay signos institucionales no relacionados directamente con el Estado que presentan una especial protección, como es el caso del movimiento olímpico. La Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte, dedica los artículos 48 y 49 al Comité Olímpico Español, estableciendo en uno de ellos la siguiente protección de los signos distintivos olímpicos, que se extiende no sólo al ámbito comercial: “1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español. 2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.”

Uno de los elementos de identificación que, al igual que los dominios, obedece en principio a una finalidad técnica alejada de identidades compartidas, pero que en ocasiones presentan una carga semántica considerable, se encuentra constituido por las matrículas de los coches. Piénsese en casos como el de Cartagena (Murcia) donde es conocido que son apreciados los coches procedentes de Cádiz, cuyas matrículas tienen las iniciales de CA, en mayor medida que los propios murcianos, cuya matrícula empieza por MU. Podemos recordar aquí, igualmente, la viva polémica desatada en España sobre el cambio del sistema de numeración de las matrículas en el año 2000, cuando numerosas autonomías reclamaban un reconocimiento en este peculiar signo distintivo. Finalmente, el Gobierno, atendiendo fundamentalmente a los intereses empresariales del sector, optó por un sistema de numeración que marginaba cualquier distintivo territorial. Autonomías como la catalana anunciaron una rebelión pacífica contra esta postura mediante la colocación de pegatinas en los coches oficiales con distintivos autonómicos.

D · EL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO

1 · CONSIDERACIÓN GENERAL

Para el correcto funcionamiento de Internet era necesario crear un sistema de identificación de las máquinas conectadas, con el fin de poder intercambiar información. Con las direcciones IP se satisfacía esa necesidad, puramente técnica, de escaso por no decir nulo valor económico o trascendencia legal. Pero, en su día, surgió el sistema de nombres de dominio con las finalidades de: (1) utilizar caracteres más fácilmente reconocibles por el ser humano y; (2) crear un sistema de direcciones estables con independencia de la ubicación física o dirección IP (susceptible de cambios técnicos), de forma que de paso se aseguraba la portabilidad del nombre de dominio, respondiendo así a la “virtualidad” propia de la red de redes.

La primera de las finalidades aludidas (consistir en caracteres más fácilmente reconocibles por el ser humano) confiere al nombre de dominio una dimensión semántica, que le hace susceptible de adquirir una significación propia y actuar, respondiendo a la indicada dimensión semántica, en la mente de las personas como un signo que representa algo de entidad, dentro de un proceso acelerado gracias también en parte a su utilidad práctica.

De ahí que el nombre de dominio pueda actuar, en una Internet que fuera una copia del mundo real, como cualquiera de las palabras¹⁵⁸ o signos que utilizamos en nuestra vida ordinaria, incluyendo obviamente cualquiera de las categorías distintivas objeto de comentario: nombre de persona física, razón social, rótulo de establecimiento, nombre de programa de televisión, marca, denominación de origen etc. Ello, sin duda alguna, constituye algo de valor económico desde el momento en que socialmente se acepta y reconoce esa capacidad semántica y su potencial distintivo¹⁵⁹; en definitiva, todo ello da lugar a un nuevo recurso en materia identificativa fruto del desarrollo tecnológico.

A la vez, Internet, medio en que ha de desplegar su eficacia el nombre de dominio, constituye un nuevo ámbito de desarrollo del ser humano, un espacio de liber-

¹⁵⁸ La inmensa mayoría de las palabras que aparecen en diccionarios se encuentran ya registradas como nombres de dominio.

¹⁵⁹ Durante muchos años pocas personas se dieron cuenta de esta trascendencia.

tad, en el que la intervención de los poderes tradicionales se ve, o se veía en sus orígenes, alterado, lo cual da lugar a una incertidumbre institucional agravada por la obligada perspectiva global con que hay que enfrentarse al problema de su regulación.

Finalmente, ese ámbito de desarrollo humano que es Internet altera también las identidades conocidas del mundo real, posibilitando la aparición de nuevas formas de identidad, tanto individual como colectiva, respondiendo, por lo demás, a la filosofía de la Sociedad de Red y su estructura de malla con una organización caótica¹⁶⁰. Si en los anteriores signos distintivos el objeto o sujeto identificado se encuentra más o menos claro, ello no puede decirse del nombre de dominio.

El nombre de dominio, por supuesto, ha de respetar las instituciones identificativas anteriores a Internet (no sólo las marcas), pero también ha de reflejar la diversidad identificativa propia de la Red de redes, así como los principios y valores que la hicieron posible y albergan todo su potencial.

A la hora aplicar estos signos distintivos del “mundo real” a Internet, no se puede establecer una relación concreta y unívoca, ni siquiera tomados aisladamente, con los nombres de dominio. La estrategia de identificación y comunicación en la Red, sobre todo para las empresas, no puede hacerse con las mismas premisas que en el mundo real que, en cuanto a los signos distintivos de trascendencia jurídica, da la impresión de encontrarse circunscrito al estrecho ámbito del mercado.

Signos como logotipos, que en el mundo real despliegan una feroz eficacia, quedan desvanecidos en Internet, como pone de manifiesto Alfons Cornella¹⁶¹, quien llega a afirmar que “los logos juegan poco en la Red... y que en cambio el gran poder de reconocimiento está en los nombres.” Esta importancia de los nombres de domi-

¹⁶⁰ En la Resolución judicial por la que se declara inconstitucional la CDA, se comenta al respecto lo siguiente: “La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos, pero, como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda. Por estas razones, sin dudarlo, considero que la Ley de Decencia en las Comunicaciones es “prima facie” inconstitucional y concedo las medidas cautelares solicitadas.”

¹⁶¹ Alfons Cornella es profesor del Departamento de Sistemas de Información de ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona) y ha desarrollado una Web denominada revista de infonomía que reside en la dirección <http://www.infonomia.com/>. Mensaje 487, de 15 de febrero de 2.000.

nio, prevaleciendo en la Red sobre otros signos distintivos, hace posible, según comenta Cornella, que se puedan hacer campañas publicitarias como la llevada a cabo por Jazztel con el portal ya.com, en la que el dominio se escribía con muchas tipografías diferentes; lo cual sería impensable en una estética de fijación de campañas tradicionales de marca.

2 · PERSPECTIVA GLOBAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

“El mundo, de repente, ha crecido, y con él y en él la vida. Por lo tanto, ésta se ha mundializado efectivamente; quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo el planeta; que cada individuo vive habitualmente todo el mundo. Hace poco más de un año, los sevillanos seguían hora por hora, en sus periódicos populares, lo que estaba pasando a unos hombres junto al Polo, es decir, que sobre el fondo ardiente de la campiña bética pasaban témpanos a la deriva. **Cada trozo de tierra no está ya recluso en su lugar geométrico, sino que para muchos efectos visuales actúa en los demás sitios del planeta. Según el principio físico de que las cosas están allí donde actúan, reconoceremos hoy a cualquier punto del globo la más efectiva ubicuidad.** Esta proximidad de lo lejano, esta presencia de lo ausente, ha aumentado en proporción fabulosa el horizonte de cada vida.”

Esta cita, cuyo texto subrayado parece extraído de alguna de las publicaciones digitales actualmente al uso -si bien con un tono algo clásico para la altura de los tiempos actuales-, data de 1937 y forma parte del libro “la rebelión de las masas”, del inmortal Ortega y Gasset.

No es, por tanto, la mundialización –ahora conocida como globalización- un término que se haya acuñado en fechas recientes, ni su concepto algo nuevo surgido con ocasión de Internet. Si bien ésta, a diferencia de otros fenómenos, nació prácticamente desde su inicio con una perspectiva global.

Aunque más que global habría que decir abierta y no cerrada, dado que en el momento que haya estaciones espaciales permanentes estables, allí estará también Internet. La red de redes introduce la necesidad de abordar su estudio, más que

desde una perspectiva global o internacional, desde consideraciones no territoriales; constituye un espacio “desterritorializado”, en el que se diluyen, más que aglutinar, las categorías territoriales tradicionales.

De todas formas, tampoco Internet tiene en exclusiva su originaria perspectiva global. En otros ámbitos, también conflictivos y desarrollados originariamente desde instituciones militares, de investigación y descubrimiento, como son el mar y el aire, cuando se abordó de una manera seria su organización, la perspectiva global venía impuesta por la técnica y todos los intereses en juego.

Recordemos ahora lo que se decía hace tiempo de la Aeronáutica, que si se considerara “solamente como una simple actividad humana, su consecuencia inmediata es una auténtica revolución y alteración de los conceptos del espacio distancia y tiempo, que han llevado consigo la formación de una nueva conciencia con la consiguiente repercusión en las ideas del hombre”. La consideración de esta actividad humana como fenómeno jurídico “se refleja principalmente en los campos comercial e internacional y supone, además, un poderoso impacto en el derecho en general y en la política internacional de los distintos países.”¹⁶²

Sobre la globalización se han vertido últimamente ríos de tinta, y en el apartado bibliográfico de esta obra podrá encontrar el amable lector referencias para ampliar la información.

Desde el momento en que una comunidad se agranda y, de una forma u otra, absorbe, se une o es engullida por otra, en algunos aspectos y sentidos, comienza a dirigirse por caminos cercanos hacia objetivos más o menos comunes. Entonces, la comunidad ha de enfrentarse con su transformación y proceso de cambios en costumbres, usos sociales, procedimientos de resolución de conflictos y, consecuentemente con lo anterior, también en su sistema jurídico.

Esta circunstancia acompaña al hombre desde que es tal. Ahora bien, la necesidad de abordar algunos de estos problemas con carácter global o universal es algo más moderno. El origen del proceso de globalización, por remontarnos en la historia y en el caso de que en efecto tenga uno y no sea el propio nacimiento del hombre,

podemos situarlo con el descubrimiento de América y, consecuentemente, la asunción plena de que la Tierra es redonda. Desde ese momento, han existido numerosos intentos de homogeneización global en mayores o menores ámbitos, en un proceso en que Internet, si bien pueda resultar paradigmático, no es más que el último de los estadios conocidos.

Pero la globalización no incluye únicamente tendencias de homogeneización. Últimamente ha posibilitado, quizás de una forma paradójica, pero como no podía ser de otra forma, un resurgimiento de los movimientos regionalistas o incluso movimientos más o menos minoritarios pero dispersos por el mundo. Internet y el proceso de globalización posibilita que personas con intereses minoritarios en su ámbito territorial ordinario puedan ponerse en comunicación con personas que comparten esos mismos intereses, pero situadas lejos de ellos. De esta forma, movimientos que pudieran tener escasa y dispersa presencia, gracias a la globalización, pueden aglutinar voluntades y esfuerzos para hacer más efectiva su actividad y difundir más eficazmente su discurso.

Ello genera la creación de auténticas comunidades virtuales, muy separadas físicamente, y por tanto de identidades compartidas que prescinden por completo o en gran medida de las identidades territoriales ordinarias. Esa generación de identidades no territoriales se encuentra en proceso de formación y en el próximos años empezarán a desarrollarse.

3 · EL SISTEMA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO. ANÁLISIS CRÍTICO

De todas las instituciones y figuras a que Internet ha dado lugar, **los nombres de dominio constituyen una de las “instituciones cibernéticas”** (si se permite tal expresión), **que más relaciones o problemas presenta con el “mundo real”**. Además, esta trascendencia e interés hay que relacionarlo con otra característica esencial del sistema de nombres de dominio que, a menudo, resulta olvidada, pues, **si se pretende que sea único o usado con carácter general, ha de ser consensuado y contar con un apoyo lo más mayoritario posible**. La razón de esta necesidad se encuentra en su propio funcionamiento.

¹⁶² “Curso de Derecho aeronáutico”. Luis Tapia Salinas, Ed. Bosch, 1980. Pág. 3

En efecto, el sistema de nombres de dominio consiste básicamente en una base de datos que relaciona los nombres con direcciones IP que, no se olvide, son las verdaderas direcciones de los equipos conectados a la Red. Ello supone, ciertamente, que cualquiera puede inventarse un sistema de nombres de dominio, es decir, un modo de poner en relación las direcciones numéricas IP con otros caracteres más reconocibles, en definitiva, otra base de datos a la que se dirijan los ordenadores conectados para determinar la IP del sitio en que se aloja la información que se desea consultar; pero, para que el sistema sea realmente funcional y operativo, lo ideal es que todos utilicemos una misma base de datos que relacione las direcciones IP con los nombres de dominio. En la actualidad la mayoría de los antiguos sistemas alternativos de nombres de dominio, cuyo máximo exponente, probablemente, haya sido AlterNIC (<http://www.alternic.net/>), han desaparecido, comprados por los intereses establecidos de la ICANN-OMPI. En todo caso, incluso estos poderes establecidos actuales cuentan con su sistema alternativo, liderado en este caso por la OMPI (<http://www.io.io>)¹⁶³.

Debido a la circunstancia descrita es por lo que se producen todas las iniciativas y reinitativas al respecto. El MoU, el Libro Blanco americano y, desde entonces, la ICANN, el IFWP, DNSO, ORSC, e innumerables siglas, asociaciones, agrupaciones e individuos, todos ellos con voz y, lo que es más importante, con voto en el proceso de determinación del sistema. De no prosperar suficientemente alguna de las iniciativas, podríamos dirigirnos hacia una peligrosa anarquía en la Red. De cualquier forma, y apartándonos un poco del discurso, el problema derivado de la utilización disfuncional o ineficiente de varios sistemas no es algo nuevo con lo que tengamos que enfrentarnos; piénsese en los diferentes sistemas de vídeo que al principio se disputaban el mercado, y cómo el propio mercado decidió finalmente adoptar un único sistema: el VHS. Bien pudiera suceder, si nos descuidamos, que en materia de nombres de dominio el proceso sea a la inversa, es decir, partiendo en principio de un único sistema, llegar a una pluralidad ingobernable e ineficiente. El camino hacia ello, por lo acontecido hasta el momento, no ha hecho más que comenzar.

Quizás, por tanto, **la primera gran decisión**, que implícitamente se encuentra reconocida por casi todos, pero no mencionada expresamente, sea aquella que deter-

mine **la conveniencia o necesidad de utilizar un único sistema de nombres de dominio**. Al menos para el uso general de la Red, dado que nunca podrán prohibirse sistemas alternativos, ni tampoco deberían prohibirse, pues, entre otras cosas, sería una imposición de imposible cumplimiento. Ahora bien, esta decisión, en vez de surgir fruto del consenso generalizado, y público, se está imponiendo con base únicamente en criterios mercantilistas. Criterios que se manifiestan, en el caso de las iniciativas de éxito, con una rentable fagocitosis por parte de los poderes establecidos.

En cualquier caso, adoptada o no la anterior decisión de contar únicamente con un sistema de uso general de nombres de dominio, procede entonces abordar el tema de su organización, regulación y, sobre todo, de resolución de los conflictos que surgen en su seno.

CRÍTICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Prescindiendo de analizar exhaustivamente la configuración de la estructura de la ICANN, que cabe calificarla, como dicen algunos autores, de bizantina, lo cierto es que esta institución sin ánimo de lucro californiana ha sido acreedora de numerosas críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Para Michael Froomkin, el futuro de la ICANN constituye una de las cuestiones legales más importantes de las próximas décadas. En última instancia, el problema de su configuración plantea inexorablemente el dilema de la configuración del Estado.

De un lado, se encuentra la concepción del Estado Nación clásico al estilo de la Europa Continental, basado en un sistema legal susceptible de control por parte de los ciudadanos y que se encuentra al servicio de éstos.

De otro, la concepción, más norteamericana, del Estado Corporativo que se ha de ocupar, fundamentalmente, de la defensa de los beneficios de las corporaciones globales con base en su territorio. Bajo esta óptica, el Estado ejerce su influencia para beneficiar a estas corporaciones, dejando a los ciudadanos en un segundo plano.

¹⁶³ Según cita Fernando Carbajo.

Estados Unidos, y la ICANN es todo un ejemplo de ello, no desea la creación de un sistema institucional mundializado, dado que supondría irremediablemente una gran pérdida de poder. Prefiere, en cambio, vivir en un mundo de Estados enfrentados, consciente de su posición dominante en este contexto, que podría verse amenazado por la unión de los débiles y pequeños.

Bajando a un terreno más concreto, las críticas que se vierten sobre la ICANN son susceptibles de clasificarse de la siguiente forma:

- Crítica funcional de la ICANN
- Crítica territorial
- Otras Críticas como su déficit Democrático
- Violación de la legislación norteamericana

En cuanto a los **aspectos funcionales**, es preciso comenzar indicando que, en contra de la opinión mayoritaria y de la propia terminología que se generaliza, tanto el Departamento de Comercio norteamericano (DoC), como los miembros de la propia ICANN, consideran que esta entidad tiene un carácter eminentemente técnico, alejado de cuestiones políticas o jurídicas y que, consecuentemente, no cabe calificar como el Gobierno de Internet.

La realidad, por el contrario, es bien distinta, dado que la actividad de la ICANN incide notablemente en cuestiones que distan enormemente de ser meramente técnicas. Entre éstas podrían destacarse las siguientes:

La decisión sobre la creación de nuevos dominios de primer nivel, así como la determinación del régimen de concesión de dominios de segundo nivel correspondientes, constituye una de las más polémicas que han de adoptarse. Prueba de ello, es que desde que se empezó a barajar esta idea han pasado ya más de tres años sin que aún exista certeza sobre la manera en que se van a configurar los nuevos dominios.

Las decisiones relativas a la acreditación de los registradores, igualmente, no se encuentra exenta de polémicas y, desde luego, no puede admitirse que sea una cuestión estrictamente técnica pues incide enormemente en los procesos empresariales que surgen en torno a la figura del registrador.

De la misma forma, la acreditación de los prestadores de resolución de conflictos constituye otra de las cuestiones polémicas, y hasta cierto punto oscuras, en el proceso de determinación del sistema y en el sentido que adoptan las decisiones que resuelven los conflictos.

Y, finalmente, qué decir de las propias normas de resolución de conflictos, que han de ser aprobadas por la ICANN y que, lejos de regular aspectos técnicos, configuran, queramos o no, el régimen jurídico al que queda sometido la actividad de registro y uso de los nombres de dominio, afectando, por tanto, a la esfera patrimonial y jurídica de los titulares de dominios y de signos distintivos anteriores a Internet.

Desde luego, no se puede decir, amén de otras, que todas estas cuestiones sean puramente técnicas. La naturaleza política de la ICANN, y los efectos jurídicos y patrimoniales que su actividad genera han de estar fuera de toda duda.

En definitiva, y siguiendo la doctrina de Milton Mueller y Manuel Castells, fundamentalmente, la ICANN pone de manifiesto los intentos de los diferentes agentes del sector, para incidir en la determinación de los sistemas de apropiación de los nuevos recursos con valor económico generados a consecuencia del desarrollo tecnológico y que, obviamente, escapan a los límites ajenos a la política y el Derecho con que comenzara a actuar la IANA de Jon Postel.

Sobre la **crítica territorial**, es necesario partir de la base que la ICANN es una entidad privada, que no refleja adecuadamente los intereses públicos que hay en juego y que en ocasiones se encuentra muy vinculada a intereses empresariales muy concretos, como pone de manifiesto, entre otros, M. Fromkin en la página crítica www.cookreport.com.

La ICANN, queramos o no, ha sido creada por el Departamento de Comercio Norteamericano, utilizando una supuesta autorregulación como excusa para eximirse de responsabilidades de orden administrativo.

En última instancia se encuentra sometida a las leyes del Estado de California y, consecuentemente, ha de acatar y regirse en todo caso por la jurisdicción nortea-

mericana. En las reuniones del CORE y del MoU se estimaba como mejor opción la de situar la sede de la organización en Ginebra, por ubicarse en un país de tradición neutral en cuyo territorio tienen su principal establecimiento numerosas organizaciones internacionales.

Varios autores efectúan un énfasis especial en el **déficit democrático** de que adolece la ICANN, dado que no hay una elección directa de sus miembros principales. Por otro lado, y debido a su sistema de representación territorial, no se produce una verdadera concepción global de la problemática, al ser estimable que los representantes de cada territorio tenderán a defender los intereses del mismo, en vez de los del ciudadano globalmente considerado.

Todo ello produce una crisis de legitimación, en el marco de una situación de carácter más bien monopolístico que verdaderamente democrático y descentralizado.

Michael Froomkin estima, además, que la ICANN viola la legislación administrativa estadounidense. El citado autor parte de considerar como una falacia la supuesta independencia de la ICANN, dado que el Departamento de Comercio Norteamericano es realmente la entidad que gobierna el sistema, sirviéndose en este caso de la ICANN. Ello supondría, siguiendo a M. Froomkin, un incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo de Norteamérica, conocida, con sus siglas en inglés, como la APA.

Por otro lado, estima Froomkin que si la ICANN resultase ser verdaderamente independiente, la decisión federal de encargar la regulación de esta importante materia violaría el principio de no delegación de la capacidad normativa a agentes privados consagrado en la Constitución de los EE.UU., dado que eliminaría la posibilidad de control de esas decisiones.

En todo caso, como se ha indicado, se estaría produciendo una violación del ordenamiento norteamericano.

En otro orden de consideraciones, las relaciones del DoC con la ICANN se basan en un contrato que, además de no parecer la opción más adecuada por la materia a tratar, está recibiendo igualmente fuertes críticas.

En opinión de Michael Sondow, con este contrato el DoC intentaba eludir la investigación y el debate público sobre estas cuestiones, así como el control por parte del Congreso. En todo caso, considera el citado autor, esta relación comercial viola la legislación estadounidense sobre contratos, dado que, al margen de estimar que esta materia no puede ser objeto de contratación, no ha habido una publicidad formal del proceso, éste se ha realizado sin someterse a una licitación; consecuentemente, no han existido eventuales competidores. Todo ello determinaría, como se ha dicho, una violación de la legislación sobre contratos de las Administraciones.

Las perspectivas de futuro, ciertamente, no son nada halagüeñas. Si no reaccionan los representantes de los gobiernos actuales a tiempo, y enderezan la nave de las manifestaciones de lo público hacia la defensa de los ciudadanos, en vez de claudicar a la dialéctica beligerante del Estado Corporativo, empezaremos inexorablemente el camino hacia un feudalismo cibernético, con gobierno de multinacionales, en el que tan sólo tendremos logotipos por banderas y en el que los himnos serán sustituidos por eslóganes comerciales, pero eso sí, de millones de dólares.

LA CRISIS INSTITUCIONAL EN UN CONTEXTO “DESTERRITORIALIZADO”

Todas las actuaciones concretas que se han visto en la evolución del sistema de nombres de dominio ponen de manifiesto la nueva lucha por el poder que, como consecuencia del avance tecnológico, y en el marco de un contexto “desterritorializado” —si se me permite la expresión—, se desata para hacerse con los recursos que se van generando. La Red de redes, decíamos antes, posibilita el acceso a mayores cuotas de poder de ciudadanos que nunca lo han tenido. Quienes, formal o efectivamente, lo detentan en la actualidad, obviamente, se encuentran amenazados por ello e intentan que los particulares adquieran tan sólo un papel pasivo en los procesos de definición de los recursos que se crean con el desarrollo tecnológico, desconociendo que sin diversidad ni confrontación, el progreso es sencillamente impensable.

Blavin y Kutner, en el artículo comentado precedentemente¹⁶⁴, critican el déficit democrático de la ICANN y de todo su proceso de formación, mientras que

¹⁶⁴ Ver nota 157.

Mueller, por su parte, considera que la supuesta autorregulación, no es más que la adopción de las previsiones impuestas por el gobierno estadounidense y que, en la práctica, no hay la menor diferencia entre esta “autorregulación” y una normación impuesta unilateralmente por las autoridades norteamericanas.

Blavin y Kutner ponen un especial énfasis en cómo los problemas derivados de los distintos nacionalismos se sitúan en el origen del criticado déficit democrático, dado que los representantes elegidos, al tener que defender los intereses nacionales -identificados de forma simplista con los intereses de los titulares de grandes marcas en su territorio-, no tienen una visión global de los problemas a solucionar y, por consiguiente, no pueden entender el contexto desterritorializado en el que han de desempeñar sus funciones. La única solución, en estas circunstancias, según destacan Blavin y Kutner, sería crear un sistema electoral que fuese verdaderamente internacional. En un mundo considerado globalmente, conforme destacan, es la única manera en que los intereses que no sean los de las grandes marcas puedan hacer oír su voz.

Todas estas cuestiones ponen de manifiesto la nueva lucha por el poder que se está gestando. Las técnicas de comunicación a través del espacio electromagnético son puestas como ejemplo de creación de nuevos recursos o formas de valor a consecuencia del desarrollo tecnológico, según es destacado por Mueller, que requieren el establecimiento de sistemas de apropiación propios dando lugar al cambio institucional. Este autor defiende la tesis de la existencia de un cambio institucional motivado por los avances tecnológicos. Mueller considera que Internet, como sistema tecnológico, propicia, mediante un proceso que denomina “endowment”, la creación de nuevos recursos con valor económico (nombres de dominio). Tal circunstancia requiere el establecimiento de un sistema de apropiación sobre los mismos, lo cual, debido a la incertidumbre sobre la legitimidad de los actuales agentes principales del sistema (bootstrapping problem) y la existencia de conflictos en la distribución de los costes y beneficios que conlleva, da lugar a un cambio institucional.

En este trabajo, Mueller denuncia tanto la falta de legitimidad de las autoridades norteamericanas para intervenir en el sistema en el modo actual como la prepotente actuación de los titulares de marca, que se creen los dueños naturales del nuevo recurso a que ha dado lugar Internet.

Desde otra perspectiva ya más general, Manuel Castells también incide en esta cuestión¹⁶⁵, al decir, al principio de las conclusiones del segundo volumen de su obra, que “en los albores de la era informacional, una crisis de legitimidad está vaciando de significado y función a las instituciones de la era industrial.” Manuel Castells, en este caso, pone un especial énfasis en la crisis de identidades compartidas que, al generalizarse, disuelve las instituciones que las representaban, y se sitúa en la base de la crisis de legitimidad actual. La disolución de las estructuras de la sociedad, da lugar a la aparición de identidades de resistencia que se aglutinan en torno a unos valores y principios que defender. Estas identidades de resistencia evolucionan en un proceso que da lugar a la aparición de nuevos proyectos de identidades compartidas, ahora ya en sociedad de red, que no presentan los mismos elementos de cohesión en su entramado institucional que los que se diluyen.

Castells destaca cómo la existencia de identidades de resistencia resultan decisivas para la configuración de la sociedad de red, dado que muchas de éstas evolucionan para convertirse en proyectos de futuro.

Esas nuevas identidades se van agrupando y, al final, dan lugar a un nuevo sistema institucional y, por consiguiente, debe provocar igualmente un nuevo sistema jurídico o, al menos, cambios sustanciales en el actual. Una de las características de este nuevo sistema que se avecina, como hemos destacado, reside en su carácter virtual o “desterritorial”, dado que las instituciones que lo integrarán carecerán de los parámetros territoriales en los que se asientan las actuales instituciones, incluso las denominadas internacionales.

Muñoz Machado, en el tomo primero de su obra “Servicio público y mercado”, incide en este carácter desterritorial del nuevo sistema institucional que surja, al afirmar que, de los “elementos esenciales de los Estados, quedarán las comunidades, pero tenderán a ser territorialmente discontinuas, porque los lazos culturales que las unirán son los expresados y transmitidos a través de redes de telecomunicación que conectan espacios alejados entre sí de todas las partes del mundo.”

¹⁶⁵ “La era de la información: economía, sociedad y cultura”. Volumen 2, “El poder de la identidad”. En especial, la conclusión, “el cambio social en la sociedad de red”. Pág. 393. Manuel Castells, Alianza Editorial, 1998.

El citado autor también contempla estas cuestiones en su reciente libro¹⁶⁶, destacando en el mismo que el sistema jurídico que nazca a consecuencia de la Red, “tiene que ser tan variado y plural como lo es la propia estructura de aquélla, compuesto de decisiones centralizadas, también fuertemente descentralizadas, públicas y privadas, con orígenes en diferentes puntos de la constelación de la red y con contenidos tan múltiples como son los mensajes que circulan por las infovías.”

LA REGULACIÓN DEL DERECHO AL NOMBRE DE DOMINIO

Al margen de polémicas estériles o productivas, el nombre de dominio reclama un tratamiento autónomo del resto de signos distintivos que genera la actividad humana, pero, eso sí, integrado con los mismos, y con respeto a las características y potencial del medio o ámbito al que se encuentra referido. Este ámbito, Internet, exige un planteamiento global de la problemática suscitada, con la necesidad de reelaborar el principio de territorialidad, introduce nuevas manifestaciones de lo público que requieren el adecuado entramado institucional, contando asimismo con una potencialidad de desarrollo armónico y diverso de las actividades humanas que no ha de ver sus alas cortadas por prejuicios heredados de épocas anteriores.

Los avances tecnológicos, con ocasión de Internet, sitúan al ser humano ante nuevos y desafiantes retos. En la actualidad, la genética es una de las ciencias que se encuentra también llamada a situar a la raza humana ante inéditos desafíos, confiando a nuestro cuidado valiosos patrimonios de los que tan sólo alcanzábamos a imaginar su sombra. En cuestiones genéticas estamos empezando a vislumbrar un mero fotograma de una gran largometraje, y no debemos confundir esta foto fija con la película. La genética, al igual que Internet, siempre se ha encontrado en continua evolución, como la Historia del hombre, y quizás ese dinamismo sea algo consustancial a su naturaleza sin la que no se puede concebir.

El hombre se enfrenta al reto de poder llegar a incidir con conocimiento de causa en la evolución genética de su entorno e incluso de sí mismo, de una forma responsable, pues de otro modo estaríamos condenados al fracaso. El hombre lleva

influyendo en la evolución genética de plantas y animales desde hace miles de años, pero ahora, además de poder influir en la suya propia, puede hacerlo con la naturaleza de forma inusitada y desconocida anteriormente.

Las actuales tendencias proteccionistas implantadas a lo largo de la Tierra han hecho de ésta un zoo global con, en ocasiones, inmensas parcelas. Parcelas grandes o chicas que hacen del ecosistema global un inmenso “colage” de jardines. Acaso el mar se salve de esa artificial compartimentación.

Ya no habrá elefantes que se salgan de su oreja africana hacia el este. No habrá largas migraciones de herbívoros de un sitio a otro, y se dificultará la aparición de nuevas especies. Si nos descuidamos, haremos del patrimonio genético de la Tierra una foto fija que, con el paso del tiempo, y si la naturaleza esencialmente evolutiva del genoma no despliega su virtualidad, se encuentra llamada a desaparecer. Aunque, si llegamos a dominar la ciencia, siempre podremos recrearla como juguetes del pasado. Conseguir que las especies puedan evolucionar, o condenarlas al inmovilismo y consecuente desaparición virtual, es uno de retos con que, aunque sea de una escala temporal milenaria, el hombre habrá de enfrentarse algún día. O quizás sean los virus quienes abanderan el proceso de evolución genética.

Internet parecía en sus comienzos ese inmenso mar indeterminado, sin jaulas ni límites, en el que el ser humano evolucionaría en algunas de sus facetas más libre que nunca. Pero Internet no es mar sino tierra, que reclama un dueño y un destino.

Internet igualmente ha generado un inmovilismo global en todos los sectores asentados en el sistema, aun a modo de contrapeso, por hacer de esta una foto fija del mundo anterior a su aparición cercenando así todas, o gran parte, de su potencialidad evolutiva. Internet, no puede ser una mera foto fija del mundo anterior a ella.

En el aludido proceso de determinación del régimen jurídico del nombre de dominio, como principal elemento de identificación de Internet, que de momento ha presentado su vertiente más conflictiva, se están ya trazando relaciones entre nombres de dominio y otros signos distintivos del mundo real desde instancias no judiciales, tales como el Registro Mercantil Central, Cámaras Legislativas o la Oficina de patentes y marcas.

¹⁶⁶ “La regulación de la Red: Poder y Derecho en Internet”. Santiago Muñoz Machado. Taurus. 2000.

Los signos distintivos tradicionales tratados en líneas precedentes han tenido siempre -con las salvedades expuestas- un ámbito de aplicación más o menos claro. Ello equivale, en cierto modo, a decir que no había dudas sobre el espacio que define, ni sobre los sujetos o identidades que, de algún modo, ostentan el derecho al nombre. En Internet, por el contrario, no se encuentra claro ni el ámbito de aplicación, ni los sujetos o identidades que ostentan el derecho y que, consecuentemente, han de verse reflejados en el nombre de dominio.

El espacio que intenta definir el nombre de dominio es impreciso dado que, como hemos dicho, éste se encuentra todavía en proceso de definición. La “sociedad de la información” se encuentra aún en fase embrionaria.

Por otro lado, y a diferencia de la correspondencia que existe entre nombre y persona física, marca y producto o servicio, o razón social y persona jurídica, Internet no ofrece de momento un término claro para situarse en el binomio al lado del nombre de dominio. Por ello, en el presente trabajo, se ha decidido denominar al elemento identificado con el nombre de dominio como “iniciativa” en Internet.

En el desarrollo de esta actividad de integración, además de considerarse las categorías identificativas de trascendencia jurídica que actualmente utilizan los seres humanos, han de respetarse también los valores y principios que hicieron posible Internet. De otra forma, estaremos cortando las alas a una nave que, iniciando tímidamente su vuelo, apenas si se ha separado del suelo unos pocos centímetros.

El Consejo de Estado Francés, en esta línea, manifestaba lo siguiente: “Ya que ésta es la apuesta: actuar de tal manera que el mundo que está naciendo bajo nuestros ojos, portador de enriquecimiento, de crecimiento y de intercambios entre los pueblos acompañe el dinamismo de las empresas pero en el respeto de la persona humana. A la globalización económica deben corresponder las elecciones políticas y éticas, al tiempo que ilustran el tipo de sociedad, las relaciones entre actores y finalmente la escala de valores que deseamos que se adopte en el mundo virtual. No se trata de militar por un enfoque “romántico” de Internet en torno a un idealismo humanista europeo, sino probar, una vez más, la capacidad de nuestro Viejo Mundo para imaginar el de mañana, teniendo en cuenta su diversidad cultural y su apego a la defensa de los derechos del hombre.”

A MODO DE CONCLUSIÓN

Internet ha propiciado la creación de un nuevo ámbito conflictivo de desarrollo de la actividad humana, con el que surgen nuevas identidades y manifestaciones de lo público que han de tener el adecuado reflejo institucional, y en el que los nombres de dominio se configuran como el principal signo identificador, sobre todo en el entorno de la World Wide Web. La determinación de, por un lado, una teoría general que integre éste con los diferentes elementos individualizadores y distintivos de trascendencia jurídica a que da lugar la actividad humana y, por otro, los sujetos o identidades que han de ostentar el derecho al nombre de dominio y su configuración detallada, en un marco respetuoso tanto con las instituciones identificativas anteriores a Internet, como con los valores y principios que la hicieron posible, es la apasionante tarea que se abre ante nosotros; pero, parafraseando a Michael Ende al final de su interminable testimonio, “ésta es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.”

V
APÉNDICE I
RELACIÓN DE CASOS Y PRECEDENTES
JUDICIALES SOBRE NOMBRES DE DOMINIO

RELACIÓN DE CASOS Y PRECEDENTES JUDICIALES SOBRE NOMBRES DE DOMINIO

ESPAÑA

EL CASO SERTEL

El conflicto sobre la titularidad del buscador OZU fue el primero sustanciado en España en el que se dictó resolución judicial. El caso SERTEL, por su parte, constituye el primero que se encuentra referido exclusivamente a un dominio de segundo nivel bajo “.es” (en el caso OZU, el dominio en disputa es el ozu.com) y, además, probablemente sea el primero en el que se ha dictado Sentencia. Si bien, es necesario precisar, esta resolución judicial no contiene razonamientos de fondo dado que, ante el allanamiento de la parte demandada, la Sentencia se limita a estimar íntegramente los pedimentos de la parte actora.

La demandante era la sociedad “SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.”, titular de la marca registrada “SERTEL”, y ejercía las acciones de violación de marca y competencia desleal que los respectivos grupos normativos confieren, en reclamación del dominio “**sertel.es**”.

Por su parte, la demandada era la empresa balear “SERVEIS TELEMATICS DE BALEARS, S.L.” que registró el nombre de dominio “sertel.es”, sin tener inscrito el signo distintivo “sertel” ni estar autorizado por la demandante para su uso.

La demandante había solicitado el registro de la marca con fecha 16 de enero de 1990, siendo concedida la misma con fecha 3 de febrero de 1992. Desde entonces, esta sociedad ha venido utilizando tal signo distintivo en su documentación social y publicidad.

La demandada, con el nombre “SERVEIS TELEMATICS DE BALEARS”, inició su actividad el 11 de febrero de 1992. Con posterioridad tanto a la solicitud como a la concesión del registro de la marca “SERTEL”.

Planteadas las acciones judiciales antes mencionadas, la empresa demandada optó por la figura del allanamiento, aceptando así la petición de la parte actora sin efectuar oposición a la demanda, de forma que la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Palma de Mallorca, de fecha 18 de marzo de 1998, que puso fin al procedimiento, estimó íntegramente la demanda interpuesta.

Las partes enfrentadas firmaron un convenio de ejecución de Sentencia, en el que tras un período transitorio, que finalizaba el 30 de junio del indicado año, se acordaba la plena transferencia del dominio disputado (sertel.es) a la empresa demandante.

EL CASO OZU

Quizás el caso más conocido en España sea el del buscador “Ozú”, al menos es el primero que trascendió a la opinión pública con carácter general¹⁶⁷. En un primer momento, 5 personas crearon el buscador que residía en la dirección “advernet.es/ozu/” y posteriormente en “ozu.com”. El último nombre de dominio indicado lo registró a su nombre, en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se creaba una sociedad, “ADVERNET”, encargada de la explotación comercial del buscador, y que registró la marca OZU. Posteriormente los colaboradores se separaron, y los que formaban la empresa “ADVERNET” crearon otro buscador en la dirección “ozu.es”. Ambas partes reclamaban el derecho a utilizar en exclusiva el nombre “ozu”, en un procedimiento que ha dado lugar a varios pronunciamientos judiciales.

Los nombres de dominio en disputa eran “ozu.es”, utilizado por Advernet, “ozu.com” y “ozucom.es”, utilizados estos últimos por la parte demandada en el procedimiento.

Una de las decisiones judiciales de este caso, el Auto de fecha 30 de diciembre de 1997, del Juzgado nº 13 de Primera Instancia de Bilbao, constituye la primera resolución judicial española que se ha de ocupar con una cierta extensión sobre la figura objeto de estudio. Esta decisión fue confirmada por el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha 15 de septiembre de 1999, por el que se confirman las medidas cautelares solicitadas.

¹⁶⁷ En el diario “El País” correspondiente al martes 3 de junio de 1997 se publica un artículo en el que se expone la controversia.

En cualquier caso, es de destacar que estas dos resoluciones judiciales tuvieron escasa o nula virtualidad, toda vez que, aunque en la actualidad el dominio ya se encuentra en poder del titular de la marca, al menos hasta febrero del 2.000 la dirección www.ozu.com seguía plenamente operativa. Tal circunstancia es puesta de relieve por Milton Mueller en el trabajo reseñado en la nota bibliográfica nº 68, destacando cómo NSI se negó a comentar el caso cuando fueron presentados varios interrogantes sobre el mismo. Mueller subraya que otras decisiones provenientes de otras partes del mundo, especialmente las del Reino Unido, son rápidamente ejecutadas por NSI.

Finalmente, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao, de 28 de septiembre de 1999, dirime en primera instancia de forma completa la controversia surgida. Esta sentencia fue posteriormente confirmada en segunda instancia.

RESOLUCIONES JUDICIALES RELATIVAS AL CASO OZU

- **Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao, de fecha 30 de diciembre de 1997, por el que adoptan las medidas cautelares instadas por la parte actora.**

Procedimiento:

Medidas Cautelares De: Advernet, S.L Contra: OZUCOM, S.L y Don E. A.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Procurador D. J. en representación de ADVERNET S.L., se presentó con fecha 10 de julio de 1997 solicitud de adopción de medidas cautelares hasta el momento en que se dicte sentencia en el proceso principal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con los artículos 133 y siguientes de la Ley 11/1986 de Patentes, contra OZUCOM S.L y D. E. A. en apoyo de los hechos que constan en el escrito de demanda de dicha solicitud, citando a continuación los fundamentos de derecho que estimaba aplicables y terminaba suplicando que dictase Auto resolviendo sobre esta petición de medidas cautelares, acordando en concreto las siguientes medidas: 1. La cesación inmediata de los actos llevados a

cabo por la empresa OZUCOM S.L y D. E. y que suponen una intromisión ilegítima en la esfera de la exclusividad del ejercicio de la marca OZÚ; prohibiéndoles la utilización de dicha denominación como marca o cualquier otra modalidad de uso conocida tanto para su buscador como para la publicidad del mismo, absteniéndose de usar esa expresión en el futuro o cualquier otra que con ella se confunda o genere riesgo de asociación durante la tramitación del procedimiento hasta que haya sentencia definitiva en el proceso principal, ya que se están produciendo graves daños al petionario. 2. Que se prohíba a D. E. la utilización del dominio "OZU.COM" (en el que figura solamente como contacto administrativo, no como titular del mismo) ya que es desde ese dominio desde donde está cometiendo la violación de la marca OZU. Esta medida cautelar, cuya ejecución debe efectuarse en EEUU, será llevada a los Tribunales americanos con el fin de que sea reconocida la resolución cautelar española en ese país.

3. La imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte contraria.

SEGUNDO.- Tras admitirse a trámite la demanda de adopción de medidas cautelares, se sustanció el procedimiento de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 135 y siguientes de la Ley de Patentes, dándose traslado a los demandados compareciendo dentro de plazo y en su nombre y representación la Procuradora Dña. I. y contestando a la solicitud de medidas cautelares en el sentido de oponerse conforme a los hechos que constan en su escrito de contestación a dicha solicitud, citando a continuación los fundamentos de derecho que estimaba aplicables y terminaba suplicando que se dictase Auto en virtud del cual se desestime la solicitud de medidas cautelares realizada por ADVERNET S.L dado que sus pretensiones según los demandados carecen de fundamento en virtud de lo expuesto en el cuerpo del escrito presentado, debiendo ser impuestas las costas del presente procedimiento a la parte actora dada la mala fe demostrada en el presente procedimiento, así como lo infundado de su solicitud e incierto de los hechos expuestos en su escrito de solicitud de medidas cautelares.

TERCERO.- Después de haberse tenido por contestada la solicitud de medidas cautelares se recibió el pleito a prueba 1ª instancia de ambas partes, practicándose toda la propuesta y declarada pertinente con el resultado que obra en autos y habiéndose celebrado la comparecencia prevista en el art. 135, 5º de la Ley de Patentes, tras

lo cual quedó el juicio visto para dictar la resolución procedente cuyo plazo fue suspendido por acordarse diligencias de prueba para mejor proveer y habiéndose evacuado el correspondiente trámite de conclusiones, quedaron los autos en poder de S.S^a, para resolver.

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En primer lugar y en cuanto al documento aportado por la parte actora, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 508 de la L.E.C., y del que dicha parte jura no haber tenido conocimiento del mismo en el momento de interponer la demanda, hay que señalar que los documentos comprendidos en el art. 504 de la L.E.C. como de aportación inicial, son lo que generan la causa petendi invocada, es decir, los verdaderamente fundamentales, quedando al margen de dicha aportación los carentes de dicha finalidad inmediata, que se dirigen a desvirtuar la oposición del adversario, y que son complementarios, accesorios o auxiliares, entendiéndose la jurisprudencia que para éstos rige el principio de libre aportación, no pudiendo hablarse de indefensión del demandado, ya que ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el documento. Dicho documento será valorado con el resto de las pruebas obrantes en autos.

SEGUNDO.- En cuanto a la tacha de los testigos propuestos por el actor y por el demandado, señalar, que la perjudicada por la declaración del testigo que no ha reconocido que concurre en él alguna causa legal, para denunciar y probar la concurrencia de la causa, a efectos de que tal circunstancia fuera tenida en cuenta por el Juez al valorar el testimonio; es decir, el fin de la tacha es la privación de efectos probatorios al testimonio prestado por quien ocultó o no manifestó estar incurso en una causa de inhabilitación. En el caso presente, los testigos no han ocultado la relación que les vincula con la parte actora, por tanto no procede la tacha de los mismos, sin perjuicio de que su testimonio sea valorado en sus justos términos.

TERCERO.- A los solos efectos de las medidas cautelares de protección urgente y con arreglo a lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la Ley de Marcas y 134 de la Ley de Patentes, ha de estimarse la procedencia de adoptar las solicitadas por la parte

demandante, ya que del estudio de la prueba practicada, teniendo en cuenta el certificado emitido por la oficina española de Patentes y Marcas, acreditativo del registro de la marca "OZU", siendo su titular "ADVERNET S.L.", ha quedado acreditado que la demandada está haciendo uso de dicha marca registrada sin consentimiento alguno de quienes tienen el derecho exclusivo de su explotación.

CUARTO.- En atención a las circunstancias que concurren en el presente caso, se considera adecuado que la parte actora preste una fianza de 1.000.000 pts., por los perjuicios que en su caso, se pudieran ocasionar a la otra parte.

QUINTO.- Las costas causadas en este incidente, se imponen a la demandada.

PARTE DISPOSITIVA

Sin prejuzgar la resolución que en su día pueda recaer en el correspondiente procedimiento de fondo se acuerda adoptar las siguientes medidas cautelares.

DE PROTECCIÓN URGENTE

1 · Cesación inmediata de los actos llevados a cabo por OZUCOM S.L y D. E. y que suponen una intromisión ilegítima en la esfera de la exclusividad del ejercicio de la marca OZU, prohibiéndoles la utilización de dicha denominación hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso principal.

2 · Se prohíbe a D. E. la utilización del dominio "OZU.COM".

3 · Se imponen las costas a la parte demandada.

• Auto de la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha 15 de septiembre de 1999, por el que se confirma la adopción de medidas cautelares realizadas en primera instancia.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Funda la parte apelante el recurso de apelación en la inexistencia de apariencia de buen derecho a cautelares acordadas por el Juzgado y que fueron

solicitadas por la parte actora ahora apelada; en su fundamento invocado por un lado que con anterioridad a la fecha que la parte actora solicita y registra la denominación OZU.COM, en el Registro consta no a su nombre sino al de otra empresa americana que el ahora recurrente se designa como el contacto administrativo; en definitiva que consta al menos como dato objetivo cierto una titularidad a favor de su representado con anterioridad a la certificación del Registro Mercantil; e igualmente ningún daño puede ser imputado a su defendido cuando como se ha indicado OZU.COM es una denominación incluida en la clase o –meramente denominativa de protección de programas; con la pretendida por su parte que se incluye en la nº 38, que consiste en un buscador de red; como igualmente de forma posterior logra la parte actora registrando OZU.es; estimando esta parte apelante que quien utiliza una marca con fines distintos del registrado el la propia actora por lo que solo ella efectúa una utilización fraudulenta.

SEGUNDO.- En primer término no puede ser obviada la premisa del incidente en que se debe analizar la cuestión, esto es sí procede la adopción de medidas cautelares; y en definitiva si concurren los siguientes presupuestos que esta Sala viene estableciendo para la adopción de estas medidas; saber, son características de las medidas cautelares:

- a · Jurisdiccionalidad ya que con ello se cumple una de las finalidades del proceso: la aseguratoria.
- b · Provisoriedad.
- c · Instrumentalidad: en cuanto que las medidas cautelares no son nunca un fin en sí mismas sino que están preordenadas a la emanación de una resolución definitiva cuya fructuosidad práctica aseguran preventivamente o en otros términos facilitan los medios para lograr los fines pretendidos en el proceso ulterior, con el que están en relación de medio a fin.
- d · Discrecionalidad; ya que el Juez aprecia, dentro de los parámetros legales, libremente la concurrencia de las circunstancias que aconsejen o no su adopción.
- e · Periculum in mora, es uno de los presupuestos básicos: la posibilidad de un daño y también peligro de una ejecución imposible.
- f · Fumus Bonis iuris en principio implica acreditación prima facie de la exhibición de un título.

En consecuencia las cuestiones relativas a la titularidad de la marca o quien ostenta el derecho de dominio, se exceden de los parámetros de análisis y estudio de esta resolución; considerando la Sala que la importancia radica por un lado en si concurre una apariencia de buen derecho del actor, menoscabada por el demandado, y si concurre un daño con el actuar del ahora apelante; ambos parámetros se dan en el caso de autos y por ende se confirma la resolución adoptada por el Juzgado que debe ser ratificada; en este sentido analizada la certificación del Registro Mercantil constando debidamente registrada a nombre de la empresa actora la denominación ozu.com y dicha certificación no se ha logrado desvirtuar por el demandado ahora recurrente, con otra certificación en contra de fecha anterior; únicamente se funda la recurrente para constatar su titularidad en el contenido del documento nº 6 de los aportados por la actora; en el que conste como contacto administrativo la parte apelante; pero es lo cierto que sin valorar dicho documento entendemos que a los efectos de la adopción de medidas no puede sustentar el valor que se pretende por el demandado, frente a la apariencia de derecho que las certificaciones del Registro Mercantil legalmente tienen establecido en relación a las marcas debidamente registradas; las alegaciones que la defensa articula en esta alzada no se corresponden con las de la instancia negando cualquier utilización así como desconocimiento total de las empresas y de la marca que invoca en su derecho; defensa que también se aparta de las alegaciones que al Registro Mercantil efectúa para que se revoque la decisión de denegar al pretendido registro a su favor; en conclusión no constando certificación registral en oficina española a su favor de la marca OZU.COM habrá de estarse a la existente en los autos y que solo logra de forma aparente establecer la titularidad a favor del actor.

En cuanto al daño que se ocasiona a la parte actora resulta innegable en cuanto que incluso ha tenido que utilizar otra vía para poder continuar la labor y función que desarrollaba con la marca ozu.com, por lo que utilizar un buscador ya existente por el apelante produce unos perjuicios a quien en apariencia resulta titular, siendo esta consecuencia incuestionable.

En definitiva entendemos que la resolución recurrida se ajusta a derecho y se confirma íntegramente.

TERCERO.- Las costas al ser desestimado el recursos se interpondrán a la parte recurrente.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de OZUCOM, S.L. y E. A. contra el Auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao en autos de Medidas Cautelares del Art. 1428 nº 417/97 de fecha 16 de Enero de 1998, debemos confirmar como confirmamos dicha resolución con imposición de las costas de esta alzada al apelante.

Firme que sea la presente resolución, remítase al Juzgado de su procedencia certificación literal de esta resolución, para su conocimiento y ejecución.

- **Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao, de 28 de septiembre de 1999.**

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador Sr. H U en nombre y representación de ADVERNET, S.L. se ha presentado demanda de juicio declarativo de Menor cuantía por previo conocimiento al seguirse en este Juzgado las Medidas Cautelares con el Nº 417/97 contra OZUCOM, S.L. y D. E. A. R. en base a lo expuesto en el escrito de demanda en el que se alegaba los fundamentos jurídicos aplicables al caso y se suplicaba se dictara sentencia por la que se condene a los demandados:

1. A la cesación de los actos que suponen una violación del derecho del titular registral de la marca OZU; prohibiendo a los demandados la utilización en el futuro del nombre Ozu tanto para la designación del buscador como para la de cualquier otro producto o servicio comercializado, así como para la publicidad de los mismos.
2. A la no utilización del dominio ozu.com, del que es titular Admazing Internet, ordenando la prohibición de su uso a D. E. A., así como que siga figurando como contacto administrativo del mismo, ya que es desde ese

dominio desde donde los demandados están cometiendo la violación de la marca Ozú. Esta medida, dado que debería ser ejecutado en EEUU, sería llevada ante los Tribunales de ese país con el fin de que fuera reconocida la sentencia.

3. A cambiar la denominación social de la entidad demandada por otra que no sea susceptible de inducción a confusión con la marca registrada Ozú y en la que no aparezca tal signo distintivo;
4. A la no utilización del dominio “ozucom.es” donde igualmente se están vulnerando los derechos de marca de la actora, notificando el centro de comunicaciones RED IRIS la sentencia que en su día dicte el Juzgado, ordenando la cancelación del registro del nombre de dominio “ozucom.es”.
5. A indemnizar a la demandante los daños y perjuicios ocasionado por los demandados con el uso indebido de la denominación Ozú y según se cuantifique en tramite de ejecución de sentencia, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos.
6. A la publicación, a costa de los demandados de la sentencia mediante anuncios en todos los medios de comunicación que en su día se hicieron eco del conflicto entre ambos buscadores.
7. Y, todo ello con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte contraria.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda se emplazó a los demandados, personándose dentro de plazo la Procuradora Sra. F. F. en nombre y representación de OZUCOM y D. E. A. R., contestando la demanda y oponiéndose a ella, en base a lo expuesto en el escrito de contestación, alegando la excepción de falta de legitimación pasiva del Sr. Aguilera y falta litisconsorcio pasivo necesario y así mismo formulan demanda reconvenzional y terminaban suplicando se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma con imposición de costas a la actora y se tuviera formulada demanda reconvenzional, estimando la misma y declarando:

1. Que D. E. A. ostenta todos los derechos de propiedad intelectual sobre el programa de ordenador, buscador para Internet Ozu, y su nombre denominación o título Ozu.
2. Que la inscripción como marca por parte demandante demandada reconvenional de la denominación OZU infringe los derechos de propiedad intelectual de D. E. A. sobre el título y su software, y por tanto se condena a la demanda: A.- Al cese de la actividad ilícita, incluyendo: la cesación en la utilización del denominativo OZU para referirse a un buscador de Internet, y por consiguiente, a dejar de utilizar dicha denominación o título como nombre de dominio para su localización o identificación en Internet, sustituyendo el término OZU del dominio OZU.ES por cualquier otro que no infrinja los exclusivos y excluyentes derechos de propiedad intelectual de E. Aguilera. B.- A indemnizar a D. E. A., demandante reconvenional, por los daños morales causados, como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre el título de su obra en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. C.- A indemnizar a los demandados reconvinientes por los daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía que se determine en tramite de ejecución de sentencia.
3. La nulidad de la marca española Nº 2.027.894 “OZU” registrada de mala fe y en contravención de la prohibición del artículo 13 D de la Ley de Marcas por Advernet, S.L. de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y siguientes de la Ley de Marcas.
4. Se condena a la demandante reconvenida al pago de las costas del presente procedimiento.

TERCERO.- Por la parte demandante se contestó a la demanda reconvenional en base a lo expuesto en el escrito de contestación, en el que por el demandante reconvenido se plantea la falta de legitimación activa y pasiva y así mismo se contesta a las excepciones planteadas de contrario en el escrito de contestación a la demanda y se termina suplicando se dicte sentencia desestimatoria de la demanda reconvenional, con imposición de costas a los demandados.

CUARTO.- Celebrada la comparecencia que previene el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la misma se celebró sin avenencia y se recibió el pleito a prueba para que en el término de ocho días propusieran la que ha su derecho interesare.

QUINTO.- En el presente procedimiento se solicitado y así se acordó conceder el término extraordinario de prueba para las que debían practicarse en Estados Unidos, practicándose las pruebas admitidas y declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos. Y finalizando el periodo de prueba se concedió a las partes el término de diez días para que presentaran un resumen de pruebas lo que verificaron ambos litigantes.

SEXTO.- Acordándose para mejor proveer las pruebas que no se pudieron practicar dentro del término de prueba, una vez finalizado este se concedió a las partes el término de tres días a los efectos establecidos en el Artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, traslado evacuado por ambas partes.

SEPTIMO.- En la tramitación de este pleito se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora interpone demanda de menor cuantía por violación del derecho de marca al amparo del Artículo 36 de la Ley de Marcas de 1988 alegando que en Marzo de 1996 apareció por primera vez en la Red el buscador Ozú por ella creado, en la dirección electrónica y el dominio de Advernet, S.L., es decir, para acceder al buscador Ozú había que hacerlo a través del dominio “advernet.es” (la URL era <http://www.advernet.es/ozu>). Transcurrido un plazo de prueba, y comprobando el buscador Ozú empezaba a tener éxito, como el actor, decidió introducirlo en la Red de forma independiente del dominio, solicitando un dominio propio. Se optó por solicitar el dominio “ozu.com” en Estados Unidos; encargo que se hizo a Admazing Inc. a través de su departamento de Internet. El doce de abril de 1995 InterNic concedió a Admazing Internet el nombre de dominio “ozu.com”. las tasas por el registro fueron abonadas por M. E. B., como director de Admazing Inc. InterNic aparte del pago de la tasa, exigió que se designara un “contacto administrativo” y Admazing Inc. nombro a uno de sus socios, D. E. A.

El 5 de Noviembre de 1996 la oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca Ozú para el buscador. Todas las decisiones relativas al buscador Ozú eran tomadas por Advernet, S.L.; Admazing Inc. No tenía ningún poder de decisión si no sólo parte de los beneficios. D. E. A. como socio que fue de Admazing Inc. conocía las claves de acceso al buscador Ozú por lo que cambio las mismas quedándose con el control del buscador y del dominio “ozu.com” y haciendo publicidad a través de su empresa Ozucom, S.L.

Advernet, S.L. decidió volver a crear un buscador, que aparece en Internet en Enero de 1997 bajo la dirección [Http://www.ozu.es](http://www.ozu.es), existiendo desde entonces ambos buscadores Ozu en la Red (el del actor situado en el dominio “ozu.es”, y el de los demandados situado en los dominios “ozu.com” y “ozucom.es”), lo que ha originado unos perjuicios económicos y de prestigio a Advernet, S.L. dada la coexistencia en la Red de dos productos idénticos y con el mismo nombre. Solicita el actor que dejen los demandados de demandar los actos que violan la marca registrada Ozú, así como la indemnización de daños y perjuicios.

La parte demandada se opone a las pretensiones del actor alegando la excepción de faltas de litisconsorcio pasivo necesario, al no haberse demandado a la titular del dominio “ozu.com”, la sociedad Admazing Internet. Manifiesta que el único y verdadero creador del Software que permite la existencia y funcionamiento del buscador Ozu es E. A. que lo registró como dominio en la Internet a nombre de Admazing Internet. La capacidad técnica del Sr. A. hay que ponerla en directa relación con la correlativa incapacidad de las demás partes implicadas para una tarea creativa de tan gran envergadura como es la creación de un buscador. La existencia de un buscador se debe exclusivamente a la parte técnica, el software, no necesitando un “buscador” que se le llene de contenido, por que lo hacen los propios anunciantes. La denominación Ozú fue pensada por el Sr. A. y aplicada al buscador por el creado antes de que Advernet hiciera su aparición. Tras la creación de Admazing Inc., el Sr. E. propuso al Sr. A. ayudar en España a unos amigos del primero, siendo F. M., su cuñado, ya que querían construir una sociedad para crear páginas de Internet para empresas. Los socios de la actora, a cambio, tratarían de conseguir anunciantes para el buscador Ozú, por lo cual se llevarían una comisión. En el primer semestre de 1998 no consiguieron ni un solo anunciante, pero mediante el fraudulento registro de la marca Ozú en España, que rea-

lizaron en Mayo de 1996 pretendieron apoderarse de todos los derechos sobre el buscador. Advernet pretende hacer creer que Admazing Inc. trabajó para ellos, creando un complicado y sofisticado programa informático de forma totalmente gratuita, o en base a unos supuestos beneficios por publicidad totalmente imprecisos que nunca se produjeron.

Cuando se disolvió Admazing Inc., M. E. se quedó con los clientes estadounidenses de la sociedad y a cambio renunciaba a cualquier pretensión sobre el buscador Ozú, admitiendo la plena paternidad de E. A.

El Sr. A. siendo consciente de la irregular actividad que su socio, Sr. E. y los miembros de Advernet estaban llevando a cabo, cambió las claves de acceso a los programas Admazing Inc.

El dominio “OZU.COM” es registrado el día doce de Abril de 1996 a nombre de Admazing Internet, figurando E. A. y M. E. como contactos administrativo y financiero respectivamente. La solicitud de registro de la marca Ozú en España es un mes posterior a la inscripción a favor de Admazing. Si el objeto de los integrantes de Advernet hubiera sido crear un buscador, lo habrían registrado en España a su nombre, en lugar de permitir que se hiciera en Estados Unidos. La solicitud de marca española es fraudulenta por que infringe los derechos anteriores de propiedad intelectual del Sr. A., en virtud de su creación del buscador, y por que viola los derechos de propiedad industrial de Admazing Internet, como titular del dominio “OZU.COM” concluye la exposición la parte demandada alegando la falta de legitimación pasiva de D. E. A., respecto a la acción de violación del derecho de marca, toda vez que aquel no esta realizando ningún acto de comercio o negocio en territorio español del dominio “Ozu.Com”.

La parte demandada formula demanda reconvencional por infracción de los derechos de propiedad intelectual de E. A. sobre el título de su software, y de indemnización de daños y perjuicios sufridos; igualmente solicita se declare la nulidad de la marca española 2.027.894 “OZU”.

SEGUNDO.- En primer lugar y antes de resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, se analizará la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario ale-

gada por los demandados reconvinentes, por no haberse traído al pleito a la sociedad Admazing Internet, titular del dominio “Ozu.Com”.

Dicha excepción debe ser desestimada teniendo en cuenta el certificado emitido por la Secretaría de Estado de Minnesota, en el que se señala que Admazing Internet esta registrada como “Nombre Adoptado” no como Sociedad, por lo que al no tener personalidad jurídica un nombre comercial, carece de legitimación para poder ser demandado. Dicho extremo ha sido reconocido por el Sr. A. en la prueba de confesión judicial al manifestar que es cierto que Admazing Internet está registrada en el Estado de Minnesota como “Assumed Name”, registro que se ha efectuado el 16 de Enero de 1998, apareciendo como titulares, el confesante y su hermano Alfonso.

TERCERO.- A parte de toda la prueba documental obrante en autos, tenemos la declaración del testigo M. E., quien manifestó que es programador informático, compañero de carrera del Sr. A.; que es cierto que la idea de crear un buscador exclusivamente español y denominarlo Ozú fue de los socios de Advernet, S.L.; que el software del buscador lo realizaron en conjunto él y el Sr. A. con las empresas, y utilizaron el lenguaje de programación AWK; que el buscador Ozú es de los denominados “índices” y precisa que se introduzcan manualmente los datos y direcciones; que es cierto que el programa de búsqueda se elaboró en pocos días, y el trabajo realmente duro es recopilar todos los datos y diseñar el buscador, que fue realizado por Advernet, S.L., quien también se encargó de la promoción y comercialización de Ozú; todas las decisiones acerca del buscador Ozú eran tomadas por Advernet, S.L.; que la primera vez que apareció el buscador en la Red fue a través del dominio “advernet.es”, que él realizó todas las gestiones para el registro del dominio “ozu.com” por encargo de Advernet, S.L., que además fue quien le entregó el dinero para pagar las tasas de dicho registro; es cierto que se registró el dominio a nombre de Admazing Internet; que es cierto que tanto él como su socio Sr. A., conocían el registro de la marca Ozú en España a favor de Advernet, S.L.

El testigo M. T., manifestó, como profesor de la Universidad de Embry Ridder, que el Sr. A. no era el único estudiante con un avanzado conocimiento de Internet; era uno entre muchos; M. E. también era un estudiante con avanzados conocimientos de Internet.

La testigo S. W. manifestó que el Sr. E. sí posee el conocimiento técnico necesario para la creación de un buscador de Internet.

Junto con la demanda, se aportó como documento nº diez un CD-Rom que se entregó con la revista especializada en Internet “Supernet Magazine”, correspondiente al mes de septiembre de 1996. El perito J. L. D. L. emitió informe sobre el contenido del citado CD-Rom, en el que el sistema llamado “Ozú” muestra que su dirección de Internet es <http://www.ozu.com/> y dicho documento afirma que Advernet, S.L. y Admazing Inc. son propietarios del buscador.

Indica el perito que en el momento mismo en que el buscador se va a poner por primera vez en funcionamiento en la Red Internet, debería contar con una cierta base de datos que haga al buscador mínimamente atractivo para los hipotéticos primeros navegantes que a él se conecten. Eso debe ser construido por los responsables del buscador; y los buscadores de tipo índice deben contener un cierto número de direcciones de cada división de la jerarquía en que se estructura el buscador. También es lógico pensar que los administradores de un buscador que pretenda tener éxito introduzcan ellos mismos ciertas direcciones novedosas que resulten de interés, sin esperar a que algún navegante las sugiera.

CUARTO.- Las marcas, como signo distintivo más importante del empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección al consumidor, constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más transcendencia en la vida moderna. De ahí el principio de protección a la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor a error.

En el caso de autos, es indudable que en el momento actual existe la denominación Ozu, utilizada por ambas partes litigantes, si bien únicamente está Registrado a favor de la parte actora. Dicha denominación identifica a un mismo producto con idénticas prestaciones, lo que conlleva al consumidor a un confusiónismo a la hora de conectar con uno u otro.

Del conjunto de prueba obrante en los autos hay que llegar a la conclusión que el creador y propietario del buscador Ozú es Advernet, S.L., si bien tuvo la colaboración de los socios de Admazing Inc., quienes realizaron el soporte informático, reali-

zando el resto del trabajo, para dar efectividad al buscador, los socios de Advernet. Ha quedado acreditado que en Abril de 1996, InterNíc concedió a Admazing Internet el nombre de dominio “ozu.com”; que las tasas por el Registro Admazing Internet fueron abonadas por M. E., siendo el Sr. A. el contacto administrativo. Por todo lo cual, estamos en el caso de estimar las pretensiones de la parte actora, y desestimar la reconvencción planteada de contrario, al haber quedado probado que el creador del buscador Ozú no fue el Sr. A., quién únicamente contribuyó junto con su socio Sr. E., a crear el soporte informático del mismo, como ya se ha señalado.

En cuanto a los daños y perjuicios, se presume que éstos se han producido por la utilización ilegal que el demandado ha venido haciendo de la denominación Ozú, y para su cuantificación, trámite que se dejará para ejecución de sentencia, hay que tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 36, 37, 38 de la Ley de Marcas del 10 de Noviembre de 1988.

La estimación de la demanda conlleva por los propios argumentos expuestos, la desestimación de la reconvencción formulada por el demandado reconviniante.

QUINTO.- Las costas se imponen a la parte demandada por aplicación del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vistos los artículos citados y demás de general pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. H. U., en nombre y representación de ADVERNET S. L., contra E. A., OZUCOM, S.L., debo condenar y condeno a estos últimos:

- A. A que cesen en los actos que suponen una violación del derecho del titular registral de la marca OZÚ, prohibiéndoles en el futuro la utilización del nombre OZÚ.
- B. A que no utilicen el dominio Ozu.com (titular Admazing Internet), debiendo quedar revocado el Sr. A. como contacto administrativo.
- C. A que se cambie la denominación social a fin de que no se produzca confusión alguna.

D. A que no utilicen el dominio “ozucom.es”.

E. A indemnizar al actor los daños y perjuicios ocasionados, trámite que se dejará para la ejecución de sentencia.

F. A que publiquen fallo de esta resolución en aquellos medios de comunicación que se especifiquen.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada. Y desestimando la demanda reconvenccional formulada al contrario, debo absolver y absuelvo al actor reconvenido los pedimentos en ella contenidos, con imposición de costas al demandado reconviniante.

EL CASO NEXUS

• **Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona de 26 de junio de 1998.**

SENTENCIA

J. B. C., contra NEXUS COMUNICACIONES S.A., acumulado los autos seguidos a instancia de NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. contra NEXUS COMUNICACIONES S.A., sobre infracción de derechos de propiedad industrial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda origen de los presentes autos en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, suplicando del Juzgado se admitiera a trámite la demanda y previos los trámites legales dictara sentencia por la que se declararan los extremos a que se hacen referencia en el suplico, incluida la condena en costas de la demandada.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella al demandado, para que en el plazo de veinte días compareciera y contestara a la demanda, lo que así hizo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que esti-

maba de aplicación convocándose a ambas partes a la celebración de la comparecencia previa, en el que se afirmaron en sus respectivos escritos solicitando se recibiera el pleito a prueba; y abierto que fue, se propuso y practico la propuesta con el resultado que obra en autos. Finalizado el período probatorio, se mandó unir a autos la practicada, poniéndose los autos de manifiesto, a las partes en la Secretaría del Juzgado concediéndoseles el plazo de diez días para que presentaran sus respectivos escritos resúmenes de prueba o solicitaran la celebración de vista, quedando los autos definitivamente conclusos para sentencia, previa la práctica de las diligencias acordadas para mejor proveer.

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia, dado el cúmulo de asuntos que penden sobre este Juzgado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los demandantes J. B. C. y NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIONES S.L.- ejercitan sendas demandas, con un mismo fundamento, en protección de los derechos de protección industrial que invocan; así, de un lado D. J. B. es titular de la marca NEXUS, registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (marcas nº 1.239.793, clase 235 y marca 1.239.794, clase 42), que tiene por objeto la “prestación de servicios de información de empresas con datos informáticos y estadísticos, ayuda a la dirección y explotación de empresas (documento número uno de la demanda) y “servicios de informática” (documento número dos). Las citadas marcas fueron cedidas por el Sr. B. a la codemandante por medio del documento número veintidós). Las citadas marcas medio del documento número veintidós (folio 199), atribuyendo a ésta licencia para su uso “sin otras limitaciones que las propias actividades y servicios que amparan”. Por otro lado, NEXUS SERVICIOS INFORMACION S.L. tiene registrado como nombre comercial nº 121.919, documento número tres de la demanda). Los demandantes alegan que a finales de 1995 tuvieron conocimiento que NEXUS COMUNICACIONES S.A. venía haciendo uso de la marca NEXUS para la comercialización de sus servicios (comunicaciones por terminales de ordenador, tanto a particulares como a empresas), por lo que le requirieron notarialmente hasta en tres ocasiones (documentos cuatro, seis y ocho) a fin de que cesase en el uso de las marcas litigiosas. Niegan, por otro lado, cualquier eficacia a la marca nº 2.008.390 (NEXUS

COMUNICACIONES y graf.), de la clase 38, solicitada el día 25 de enero de 1996, es decir, después del primero de los requerimientos, dado que la solicitud -a cuya concesión se han opuesto- no confiere al solicitante la propiedad de la marca y por tratarse de una mera “solicitud de cobertura”. Por todo ello, después de invocar los fundamentos de derecho que estimaba de que la demandada hace del nombre y la marca NEXUS constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la parte demandante, condenándole a que cese en dicho uso y al pago de los daños y perjuicios que se cuantifiquen en ejecución de sentencia. La demandada por su parte, después de cuestionar la legitimación de quien inicialmente compareció como demandante en relación al nombre comercial -extremo subsanado mediante la demanda acumulada-, se opone a la demanda alegando, de un lado, que identifica sus servicios empleando su propia denominación social -NEXUS COMUNICACIONES S.A.-, añadiendo a dicha denominación un elemento gráfico, como es un “diseño característico de la tierra con una flecha”; sólo en la red de Internet y más concretamente en su E-MAIL utiliza únicamente el vocablo NEXUS, si bien ofrece con explicación que la normas que regulan el Registro Delegado de Internet en España (conocido con el nombre ESNIC) únicamente admite como longitud máxima para un dominio 24 caracteres, cifra que supera su denominación social. Por otro lado, la marca mixta NEXUS COMUNICACIONES y el gráfico antes referido, registrada con el nº del Sr. B., delimita su objeto a la clase 38 del Nomenclator Internacional (comunicaciones por terminales de ordenador); por todo ello, los servicios o actividades que desarrollan una y otra parte no son coincidentes, máxime cuando niega que la actora haya acreditado la actividad que desarrolla -circunstancia que utiliza como argumento para excluir, en todo caso, la petición de indemnización de daños y perjuicios-. Por todo ello, en resumen, la demandada rechaza que el “distintivo empresarial” que utiliza -un elemento fonético con dos vocablos sobre un plano gráfico-, salvo en la red de Internet, sea incompatible con los derechos de la actora y, en segundo lugar, los servicios que identifica con aquel distintivo son muy específicos y no guardan relación con la actividad o servicios de la actora.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones formuladas por las partes y salvados, con la demanda acumulada, los defectos de legitimación, la resolución del procedimiento pasa por precisar las normas sobre protección de la marca previstas en nuestro Ordenamiento Jurídico. Así, el artículo 3 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro váli-

damente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El registro de la marca, señala el artículo 30 confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico y, singularmente, el “titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, para que los hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios”. El artículo 31, por su parte, permite al titular de la marca ejercitar las acciones que el artículo 35 regula “frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos u la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores”. La Ley, por tanto, distingue claramente las acciones de violación del derecho de marca 8arts. 47 y ss), por ir dirigida éstas a expulsar del Registro una marca indebidamente registrada; y fija como finalidad del Registro de la Propiedad Industrial no sólo la protección del interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades y reputación entre el público del producto (sents. Del TS de 24 de julio de 1992 y 11 de diciembre de 1993).

TERCERO.- En esencia la demandada defiende la compatibilidad entre las marcas registradas por los demandantes y el signo distintivo que utiliza para identificar sus propios servicios; en primer lugar porque salvo en Internet, viene empleando la denominación NEXUS COMUNICACIONES sobre un gráfico muy característico (la Tierra con una flecha) y, en segundo lugar, porque su actividad, para la que ha solicitado la marca número 2.008.390, integra dentro de la clase 38 del Nomenclator Internacional (comunicaciones por terminales de ordenador), en tanto que las marcas de la actora identifican servicios de otras clases del Nomenclator. Sin perjuicio de analizar posteriormente si concurren o no los servicios de una u otra parte en el mercado, en cuanto a este segundo argumento, tanto la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sents. de 30 de abril de 1987 y de 14 de octubre de 1991) como la Sala 3ª (sent. De 12 de abril de 1980), tienen declarado que la inclusión o no del producto o servicio en el mismo o distinto número del Nomenclator es irrelevante a estos efectos, dado que éste es una mera clasificación que puede servir “como elemento coadyuvante en caso de duda”, siendo lo realmente trascendente que se de o no posibilidad de confusión, esto es “que coincidan o no en la misma área de comercialización” -dice la última de las sentencias citadas-. Por todo ello, debe rechazarse el argumento forma invocado por la demandada de pertenecer los servicios a distintas clase del Nomenclator Internacional.

CUARTO.- Es un hecho incontrovertido que tanto la entidad actora como la demandada prestan sus servicios en Internet; por tanto, concurren en el mercado prestando los mismos servicios. El perito informante, después de realizar una serie de consideraciones generales sobre la navegación por Internet, señala que la forma más razonable de buscar información dentro del territorio español sería añadir el nombre de la entidad a la fórmula “www.-.es”; por tanto, siendo el término NEXUS el que identifica o singulariza a las dos entidades en litigio, dado que la demandada tiene registrado dicho acrónimo como dominio, utilizando la forma habitual se accedería a la información de NEXUS COMUNICACIONES S.A. (la actora tiene registrado como dominio el nombre REDNSI). Otras vías para acceder a una página Internet es la consulta a través de “buscadores”; y en dos de los buscadores españoles (tipo OLE y DONDE) resulta información de las dos entidades. La tercera vía de acceso es por medio de Registro Delegado de Internet en España, conocido con el nombre ES-NIC -sistema poco conocido y utilizado por el público, según el perito informante-, vía que igualmente ofrece información de NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. y NEXUS COMUNICACIONES S.A. Por todo ello, preguntado el perito (folio 585) “si es posible que usuarios de Internet e Infovía confundan las entidades NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. y NEXUS COMUNICACIONES S.A., causada por el uso que la demandada realiza de la marca NEXUS”, contesta que, “efectivamente”, añadiendo “existe una alta probabilidad de que alguien que sólo conozca que el nombre de un proveedor de servicios Internet es Nexus intente localizarlo a través de la dirección www.nexus.es, en cuyo caso accedería NEXUS COMUNICACIONES S.A., ya que el nombre del acrónimo parece ser el más indicado. Si se accede a través de confusiones al existir dos entidades dedicadas al mismo negocio y que el inicio del nombre es exactamente igual”. Por tanto, el informe pericial es concluyente, confirmando que el empleo indebido por la demandada de la marca registrada por la actora, tanto en Internet como en Infovía, provoca confusión en el usuario. Todo ello ha de conducir, inexorablemente a la estimación de la demanda, condenando a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 a) de la Ley de marcas, a que cese en el uso del nombre NEXUS en sus comunicaciones por las vías mencionadas. Es incuestionable que la comunicación por Internet es una actividad englobada en la marca nº 1.239.793, cuyo objeto está constituido por “los servicios de informática”, estado facultada la actora para impedir el uso que viene haciendo la demandada de nombre NEXUS en la red de Internet. La colisión no se produce por la forma en que se identifica la demandada -su propio nombre social y

un gráfico característico-, pues la configuración mixta del signo distintivo, unido a que el término NEXUS, aun no siendo genérico -en cuyo caso no podría ser objeto de registro (art. 13 de la Ley)-, es muy usual en el mundo de la informática, encontrándose incluido en muchas direcciones de internet o en empresas, si se utilizan, como vías de acceso, los buscadores internacionales (informe pericial, al folio 586). La confusión se produce en la red de Internet e Infovía, en la que la demandada, como se indicado, utiliza en su E-MAIL exclusivamente la denominación NEXUS. Esta se ha esforzado en demostrar que la actora optó voluntariamente por un dominio distinto (REDNSI.COM) y así parece admitirlo D. J. B. al absolver, en confesión, la posición cuarta (folio 516); ello, entiendo, no constituye obstáculo alguno para la protección de la marca registrada, dado que la confusión, en todo caso, existe. La actora, teniendo el derecho exclusivo de utilizar en el mercado la marca NEXUS de la que es titular, en uso de su libertad, puede emplear en Internet un registro distinto, sin que ello enerve las acciones que en protección de su derecho ostenta frente a un tercero que utiliza una marca idéntica. La marca NEXUS está incluida en el denominación de la actora y el nombre de la empresa es un elemento esencial como vía de acceso a una página Internet -todo ello, por tanto, acredita el uso de la marca, sin perjuicio de su utilización en otros servicios informáticos distintos-. En consecuencia, procede declarar la violación del derecho de la actora y condenar a la demandada a que cese los actos que violan tal derecho.

QUINTO.- Interesa, por otro lado, la parte actora, que se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios que sean cuantificados en fase de ejecución de sentencia, si bien ni ha acreditado la realidad de los daños, ni mucho menos es posible fijar las bases para su posterior determinación. En este punto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada que la “existencia” de los daños han de probarse cumplidamente al menos en su existencia, cuya demostración es ineludible, sin perjuicio de determinar su cuantía en ejecución de sentencia (sentencias del TS de 2 de abril de 1960 y 28 de noviembre de 1989). Tal doctrina es plenamente aplicable a los procedimientos relativos a marcas -las sentencias citadas se refieren a estas materias-, pues “si bien es presumible en toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por probados en su existencia” (sent. del TS de 21 de mayo de 1994). En el mismo sentido se ha pronunciado la Sección 15ª de la audiencia Provincial de Barcelona (sents. De 29 de diciembre de 1995 y 10 de junio de 1995). No parece que nos hallemos ante un

supuesto de aprovechamiento consciente del prestigio ajeno, utilizando el renombre de una determinada marca para aplicarlo a los servicios propios, en cuyo caso podría imputarse al infractor la pérdida de ganancias o la disminución en las ventas. La demanda pudo registrar en Internet como dominio el acrónimo NEXUS, no constando que actuara de la mala fe -la actora optó por un registro distinto-, provocando, con ello, confusión en el mercado, a la que debe ponerse término, más no han quedado acreditados unos perjuicios concretos y cuantificables.

SEXTO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es procedente hacer pronunciamiento alguno, abonando cada parte las causadas a su instancia, imponiendo a la demandada las costas de la reconvencción, al ser íntegramente desestimada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. G. F. M., Procuradora de los Tribunales y de J. B. C. y NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L., contra NEXUS COMUNICACIONES S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. I. L. C., debo declarar que el uso que la demanda realiza, en sus comunicaciones de Internet e Infovía, de la marca NEXUS, constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.

EL CASO NOCILLA

Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo de adopción de medidas cautelares, de fecha 2 de junio de 1999.

HECHOS

- 1º. Por la procuradora MJRF, en nombre y representación de la Sociedad B. E. S.A. bajo la dirección del letrado D. J. M., se presentó demanda de medidas cautelares contra la sociedad G. S.L. en fecha 10 de abril de 1999, en

la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho aplicables al caso, se solicitaban las siguientes medidas: a) Prohibición y ordenación de cesación inmediata de uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; b) Prohibición y ordenación de cesación inmediata del uso de dominio de Internet <http://www.nocilla.com> prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; c) Todo ello bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 ptas. por cada día o fracción de retardo en su cumplimiento, desde que hayan transcurrido tres días desde la notificación del otorgamiento de las presentes medidas cautelares.

2º. En fecha 13 de abril de 1999, por comparecencia de la demandante se puso en conocimiento del juzgado que se había solicitado la acumulación de las presentes medidas a las que se seguían en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Oviedo, solicitando la suspensión del trámite hasta que se resolviera la acumulación solicitada, suspensión que se acordó por propuesta de providencia de 13 de abril de 1999. En fecha 17 de mayo de 1999, se comunicó por el Juzgado nº 1 de Oviedo la denegación de la acumulación solicitada por la demandante, por lo que, por providencia de la misma fecha se acordó alzar la suspensión y citar a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 1428 de la L.E.C. señalándose para el día 21 de mayo de 1999. Habiendo concurrido las partes a la comparecencia señalada, por el procurador Sr. C., en nombre y representación de G. A. Q. como legal representante de la demandada G. S.L. se solicitó la suspensión de la misma por encontrarse el abogado de dicha parte enfermo e imposibilitado de acudir al acto. La parte actora no se opuso a la suspensión, acordándose la misma y citando a las partes a nueva comparecencia a celebrar el día 28 de mayo de 1999, concediéndole a la demandada hasta dicho día de plazo para formular alegaciones a la demanda de medidas cautelares.

3º. El día 28 de mayo de 1999 se celebró la comparecencia, solicitando la parte demandada nueva suspensión por enfermedad del letrado de dicha parte, suspensión que fue denegada, continuándose el acto en el que la

parte actora se ratificó en la petición de medidas ampliando las mismas con las siguientes: a) Ordenación de embargo y depósito, en la persona que este juzgado señale, a resultas de este proceso, del dominio de Internet <http://www.nocilla.com>, haciendo constar en el registro de dominio los datos del depositante que el juzgado señale; b) Prohibición expresa de efectuar cualquier otro cambio en el dominio de Internet <http://www.nocilla.com>, salvo los ordenados expresamente por este juzgado, bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva que el juzgado señale prudencialmente por cada cambio efectuado. La parte demandada se opuso a la adopción de las medidas solicitadas conforme a los argumentos que constan en autos. Las partes solicitaron el recibimiento del incidente a prueba, proponiendo la demandante la confesión del representante de la demandada, la documental aportada en ese momento y la prueba de reconocimiento judicial consistente en la conexión a Internet y entrada en el dominio objeto de litigio, pruebas que fueron declaradas pertinentes, proponiendo la parte demandada la documental aportada en el acto y prueba pericial, declarándose impertinente esta última. Las pruebas se practicaron en el mismo acto con el resultado que obra en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las medidas cautelares solicitadas por «Bestfoods España, SA» y que se transcriben en los anteriores hechos de esta resolución, se fundamentan en la demanda, en el artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991\71) y en relación con los artículos 5, 6, 9, 11, 12 y 18 de la misma Ley, así como en los artículos 30 y 36 de la Ley de Marcas.

Conforme a dichos preceptos citados en la demanda y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión del artículo 40 de la Ley de Marcas (RCL 1988\2267) y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1428 de la LECiv, aplicable de acuerdo con los artículos 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y 125.4 de la Ley de Patentes (RCL 1986\939), para la adopción de medidas cautelares es preciso, con carácter general la concurrencia de dos presupuestos:

A- La fundada apariencia de buen derecho en las pretensiones del demandante, valorándose la probabilidad de que dichas pretensiones sean estimables en el proceso principal, valoración que deberá hacerse en este caso teniendo en cuenta la aplicación de los preceptos de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas.

B- El peligro en la demora de la solución judicial o riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que llegue a dictarse, que haría ilusoria la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución.

SEGUNDO.-En cuanto al primero de los requisitos, la apariencia de «buen derecho» por parte de la empresa demandante, y que es el que mayores problemas plantea, resulta de los documentos aportados con la demanda y de la prueba practicada en la comparecencia, que existen indicios suficientes para entender que las pretensiones de la demandante pueden ser acogidas en el pleito principal, ya que «Bestfoods España, SA» es la titular de la marca Nocilla, a nivel nacional, comunitario e internacional, y tal denominación ha sido utilizada por la empresa «Gascona 20, SL» en Internet, tras conseguir inscribir, su administrador único don Gonzalo A. Q., el nombre de dominio «nocilla.com», en el registro INTERNIC (Internet Network Information Center) por medio de la empresa «NSI» (Network Solutions Inc.) empresa que asigna, entre otros, los nombres de dominio «.com» que son los designados para uso comercial en la Red.

El registro del nombre de dominio «nocilla.com» lo efectúa el administrador de la empresa «Gascona 20, SL» a pesar de conocer el producto alimenticio Nocilla y constándole que Nocilla es una marca registrada, como reconoce dicho administrador en la prueba de confesión judicial, manteniendo la página Web en Internet con dicha denominación, aun después del requerimiento notarial hecho por «Bestfoods España, SA» al citado don Gonzalo A.

TERCERO.-El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedoso en España (si bien ya existe al menos un Auto del Juzgado de 1ª Instancia núm. 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997) ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sido estudiado por la doctrina.

En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre («Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio», Revista Actualidad Informática Aranzadi, núm. 29, octubre 1998 y en <http://www.dominio-ris.com>), entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también una violación de los derechos de propiedad intelectual. Este autor, siguiendo la doctrina estadounidense, enumera los distintos tipos de conflicto que pueden suscitarse con los nombres de dominio, refiriéndose a las apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing), supuesto de conflicto que surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la Red o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Tales supuestos de apropiación, son señalados por los especialistas en la materia, como supuestos habituales surgidos desde el momento en que la Red pasa a ser usada con un carácter comercial, convirtiéndose el nombre de dominio no sólo en una dirección sino en un signo distintivo de las empresas en la Red, que constituye sin duda el mayor escaparate del mundo (Así lo señalan José Manuel Ortecho «Dominios Internet ¿Qué son?», y Enrique Bardales «Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los derechos sobre Marcas» en Revista Electrónica de Derecho Informático, <http://www.derecho.org/redi/>).

El supuesto de hecho objeto de las presentes medidas cautelares, reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es más que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como «deslealtad competitiva» e «indiscutible fraude» (STS 15 octubre de 1992).

CUARTO.-El requisito de la apariencia de «buen derecho» de las pretensiones de la demandante, tiene otro aspecto vinculado en concreto al derecho de marcas y

al de competencia desleal y que se relaciona con el hecho de que la marca Nocilla y el nombre de dominio «nocilla.com», no compiten en el mismo sector de productos y servicios, la primera es utilizada para distinguir productos alimenticios, el segundo fue usado (aunque no en la actualidad según el resultado del reconocimiento judicial) para exhibir pornografía y facilitar enlaces con empresas de este sector.

Esta cuestión la trata también Javier A. Maestre en el estudio citado, y siguiendo a Fernández Novoa (Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, 1990) dice que partiendo de una interpretación del artículo 31 en relación con el artículo 12 de la Ley de Marcas, y en concreto del término «asociación» que utiliza este último precepto, considera que para apreciar el riesgo de asociación no es requisito la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados.

A soluciones similares ha llegado la jurisprudencia de Estados Unidos, en el caso *Panavisión International v. Denis Toepfen*, Sentencia del Juez Pregerson de 5 de noviembre de 1996 de la Corte Federal del Distrito de California, en un supuesto de registro como nombre de dominio de una marca conocida para posteriormente vender a la empresa titular de la marca el nombre de dominio, y en el caso *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group*, Resolución del Juez Dwyer de 9 de febrero de 1996 de la Corte del Distrito Oeste de Washington, recaída en un proceso similar a las medidas cautelares (*preliminary injunction*) en el que precisamente se trataba de la utilización como nombre de dominio de una marca conocida de productos infantiles, usándola para una página Web de contenido pornográfico.

Menores problemas plantea la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en cuanto al supuesto de productos o servicios que no compitan en el mercado, pues así no sólo se deduce de los artículos 2 y 3 de dicha Ley, sino que se refleja claramente en el preámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal «deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado», resaltando como significativo a este respecto el artículo 5 de la Ley.

En consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena).

QUINTO.-El requisito del peligro en la demora o el riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que en su momento se dicte, plantea bastante menos problemas, pues sí con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violación del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal, aparece con una mayor justificación. Así, Rodríguez San Vicente («Medidas cautelares en competencia desleal», Cuadernos de Derecho Judicial, núm. XVII, 1997), opina que en materia de competencia desleal, la sola pendencia actual o futura del proceso principal es por sí misma relevante para generar el riesgo que justifique la medida, sin necesidad de circunstancias adicionales.

Tampoco es un obstáculo para la adopción de las medidas cautelares, en este caso, el hecho de que actualmente la página Web cuyo nombre de dominio es «nocilla.com», aparezca sin contenido, se halle «en construcción», como pudo apreciarse en la prueba de reconocimiento judicial, pues de no adoptarse las medidas solicitadas, la demandada, que sigue teniendo la titularidad de dicho nombre de dominio, podría reactivar la página, volviendo a establecer un contenido sexual y enlaces pornográficos, utilizando el nombre de un producto que como es notorio está dirigido al público infantil, o en todo caso podría seguir utilizando, con cualquier otra finalidad, una marca que pertenece a la demandante. Incluso el cierre definitivo de la página, voluntariamente por el titular del nombre del dominio, antes de la presentación de la demanda de medidas urgentes contra el mismo, no ha sido motivo para denegar la adopción de medidas en la jurisprudencia de otros países, como en la reciente Resolución de 3 de mayo de 1999 del Tribunal de Gran Instancia de París, recaída en el caso RAMP (dicha resolución puede encontrarse en <http://legalis.net>).

SEXTO.-En cuanto a la alegada falta de legitimación pasiva de la demandada al manifestar en la comparecencia que el titular del nombre de dominio «nocilla.com» es Alexander Mc L. con domicilio en Kiev (Ucrania), cliente de la empresa «Gascona 20, SL», empresa que se ha limitado a tramitarle dicho nombre de dominio, tal alegación no puede acogerse y no es más que una maniobra de la demandada que ha actuado con mala fe en este proceso cautelar, pues consiguió que se suspendiera la comparecencia señalada en su momento alegando enfermedad del Letrado de dicha parte, aportando un certificado médico que sí bien recogía que ya estaba dado de alta, se accedió a la suspensión, mostrándose de acuerdo ambas partes en señalar nueva comparecencia una semana después, concediendo a la demandada además,

dicho plazo para formular alegaciones, a pesar de lo cual en la nueva comparecencia, no se presentó el Letrado, intentando la parte una nueva suspensión presentando para ello, los mismos documentos sobre la enfermedad del Letrado que ya se habían presentado en la comparecencia anterior, comprobándose por la prueba de reconocimiento judicial y por la aportación de documentos por la demandada, que ésta había aprovechado la suspensión de la comparecencia para modificar el contenido de la página Web y para que ahora apareciera como titular, junto a «Gascona 20, SL» el tal Alexander Mc L. con un apartado de correos de Kiev, figurando el registro de la citada página el 21 de mayo, fecha en la que también figura una imposición del citado Alexander de 17.400 ptas. en la cuenta de «Gascona 20, SL». Tales fechas son posteriores a la de la primera comparecencia.

La conducta de la demandada, hace dudar incluso de la existencia real de tal persona, por lo que debe rechazarse la alegada falta de legitimación pasiva que en todo caso es rechazable, tanto porque el registro «nocilla.com» sigue figurando a nombre de «Gascona 20, SL» como por el hecho de que aun cuando fuera cierto que dicha empresa tramitó el nombre de dominio para un cliente, aun en ese hipotético y poco creíble caso, igualmente estaría legitimada pasivamente la demandada, al menos conforme al artículo 25.4 de la Ley de Competencia Desleal que legitima para dirigirse no sólo contra los que hubieran realizado u ordenado el acto de competencia desleal, sino también a los que hubieran cooperado a su realización.

SEPTIMO.-Dado el carácter de «numerus apertus» del sistema de medidas cautelares regulado tanto por el artículo 1428 de la LECiv («las medidas que... sean necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recaiga»), como por el artículo 134 de Ley de Patentes («las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga»), o como por el artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal («las que resulten pertinentes»), deben considerarse pertinentes y necesarias para asegurar el fallo que en su día recaiga, las solicitadas por la entidad «Bestfoods España, SA» en la demanda, consistentes en la prohibición a la demandada del uso en cualquier forma de la denominación Nocilla y del uso del nombre de dominio «nocilla.com», así como el apercibimiento y multa coercitiva diaria, ya que de no adoptarse tales medidas, lo que permitiría a la demandada seguir usando la denominación Nocilla, la sentencia firme que en su día recayera sería muy poco eficaz y el daño a la empresa demandante difícilmente reparable.

Asimismo también son adecuadas las medidas que la demandante amplió en la comparecencia, ampliación justificada por la actitud de la demandada, que aprovechó la suspensión de la primera comparecencia, para tratar de eludir las medidas solicitadas en la demanda. Tales medidas consistentes en el embargo y depósito del nombre del dominio litigioso y la prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el mencionado dominio, deben adoptarse, si bien no parece necesario nombrar depositario a un tercero del nombre de dominio, pues resulta suficiente embargar dicho nombre mediante comunicación a la «NSI», entidad que asigna dichos nombres.

OCTAVO.-La estimación de la demanda de medidas cautelares debe llevar además la condena de la demandada al pago de las costas, debido a la mala fe con que ha actuado en el presente incidente, según se hace constar en el razonamiento jurídico sexto de esta resolución.

EL CASO METACAMPUS

- **Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, de 10 de marzo de 2.000.**

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en este Juzgado demanda de medidas cautelares presentada por el/la Procuradora a J. L. P. M. en nombre y representación de LA FUNDACION PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA contra las mercantiles IMAGO MUNDI SL Y METACAMPUS SL, en solicitud de adopción de medidas cautelares al amparo del art. 4º Ley de Marcas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud, y tras practicar las pruebas propuestas y declaradas pertinentes se citó a ambas partes a una comparecencia a la que, en el día y hora señalado, verificaron ambas partes con el resultado que obra en autos, quedando los autos para dictar la resolución oportuna.

TERCERO.- En la tramitación de este expediente se han observado y cumplido las normas legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se promueve por la tarde actora solicitud de adopción de medidas cautelares contra las entidades demandadas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 Ley de Marcas, instando se decrete la prohibición y cese en la utilización de la denominación “METACAMPUS” como marca nombre comercial, gráfico o signo distintivo y como denominación social a las entidades demandadas, así como el uso de dicho término o denominación en INTERNET conforme se concreta en el suplico de demanda.

SEGUNDO.- En el presente caso, teniendo en cuenta las manifestaciones de ambas partes así como las pruebas documentales aportadas y practicadas, debe advertirse que el objeto de esta resolución debe limitarse a determinar la procedencia de las medidas solicitadas con carácter cautelar previa la acreditación de los requisitos que se exigen con carácter general para su adopción -aparición de buen derecho y “periculum in mora”, y que no se trata de entrar a resolver sobre extremos que puedan prejuzgar la cuestión de fondo cuando ésta llegue a plantearse que requerirá de mayores elementos de juicio.

Partiendo de lo expuesto, se ha acreditado que la entidad actora tiene registrada a su favor la marca “Metacampus Virtual” en la Oficina Española de Patentes y Marcas en dos clases: 1.- para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales desde 20 de mayo de 1999, y 2.- para distinguir materiales o productos de instrucción o enseñanza desde 21 de junio de 1999, siendo respectivamente. Igualmente ha quedado acreditado que, respecto a las entidades demandada, IMAGO MUNDI S.L. se dedica a servicios de enseñanza por medio de Internet, utilizando la denominación “METACAMPUS” a través de los nombres de dominio cuya titularidad ostenta, y que METACAMPUS S.L. fue constituida en el año 1999, con socios e idéntico objeto social que IMAGO MUNDI S.L. utilizando de los servicios de formación y enseñanza a la denominación social METACAMPUS S.L. -hecho quinto del escrito de oposición.

TERCERO.- El art. 30 Ley de Marcas establece que “el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”. Lo que implica que la entidad actora tiene un derecho exclusivo de uso de la marca METACAMPUS VIRTUAL en todos los ordenes de tráfico económico, sin limitación ni restricción alguna, y en consecuencia, también a través de los medios audiovisuales,

multimedia o informáticas existentes. Al respecto, y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá debe señalarse que el hecho de que la Ley de Marcas no contenga previsión legal alguna sobre la asociación de un dominio en Internet con una marca, no implica en modo alguno que dicha omisión legal haya sido buscada de manera intencionada. Sencillamente, en el año 1988 -fecha de la LM- no podía preverse sobre cuestiones que aun no se daban en el tráfico mercantil y/o económico y que por tanto ninguna incidencia podían tener con respecto a las Marcas. Es un caso más de falta de previsión legislativa concreta frente a los adelantos tecnológicos, pero ello no incide en la vigencia de los principios inspiradores de la Ley de Marcas y ni del marco de protección que en relación a éstas se establece.

Por otra parte, las normas de registro que se aportan por la parte demandada elaboradas por el CSIC no son de orden legislativo y en consecuencia el CSIC se exime de cualquier responsabilidad en que pudieran incurrir quienes acceden al registro vulnerando derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros, concretando además que “el registro por parte de ES-NIC de un nombre de dominio de segundo nivel bajo “es” no confiere ningún derecho legal sobre el mismo” normas 2.14 2.15.y 2.16.

CUARTO.- En atención a lo expuesto, y respecto a la cuestión discutida por la parte demandada derivada de la denominación social, como distinta a la marca, preciso se hace citar la reciente SAP. Barcelona sec. 15^a de fecha 27 de mayo de 1999 que respecto a la distinta función que cumple la denominación social y la marca recoge “Los signos típicos (marca, nombre comercial y rótulo), como instrumentos de identificación de la empresa, de los productos o servicios y del establecimiento, operan en las relaciones de competencia. La denominación social, como instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones y, en su caso, de un centro de imputación de responsabilidades, lo hace en las relaciones jurídicas”.

A continuación declara “lo anterior determina que la confundibilidad entre signos prioritarios y denominación social no resulte trascendente ni afecte a la subsistencia de esta, siempre, claro está de que se use como tal y no como distintivo empresarial al respecto, la STS de 21 de Octubre de 1994 ya que, en ese caso, el riesgo de confusión reclama toda la importancia que le atribuye la Ley de marcas, en defensa del titular protegido y del mercado”.

Y en este caso se advierte que efectivamente existe riesgo de confusión en el mercado entre la denominación social de la entidad demandada y la marca propie-

dad de la entidad actora puesto que ambas resultan coincidentes en la expresión “METACAMPUS”, identifican servicios y la propia parte demandada reconoce expresamente en el hecho quinto de su escrito de oposición que su denominación social se utiliza en el tráfico como distintivo empresarial, por lo que a tenor de los artículos citados, art. 30, 31 y siguientes de la LM, la SAP citada y las dictadas por AP Baleares con fecha 13 de mayo de 1999, STS de 26 de marzo y 4 de julio de 1997, procede acceder a adoptar las medidas cautelares solicitadas.

QUINTO.- Al amparo del artículo 137.1 LP conforme las manifestaciones de las partes en el acto de la comparecencia, se considera ajustada a derecho la fijación de la caución previa, a prestar por la parte de la actora, en el importe de CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000 pts), advirtiendo que las medidas acordadas no implican restricciones a la actividad comercial o industrial de las entidades demandadas.

SEXTO.- A tenor del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas causadas a las entidades demandadas.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

HA LUGAR a decretar las medidas cautelares solicitadas por el Procurador/a J. L. P. M. en nombre y representación de la FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA contra las mercantiles IMAGO MUNDI SLL y METACAMPUS SL previa presentación por parte de la actora de fianza de CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000) PTS, concretadas las medidas en:

1. Prohibición y cese a las demandadas del uso, como nombre comercial o signo distintivo de su empresa o actividad, del gráfico o signo distintivo de “METACAMPUS”.
2. La prohibición y cese a las demandadas del uso de los nombres de dominio en INTERNET “www.metacampus.net”, así como cualquier otro que incluya el término “METACAMPUS”.
3. La prohibición y cese a las demandadas del uso de la denominación social “METACAMPUS S.L.” como marca o nombre comercial, así como cualquier otro que contenga el término METACAMPUS.
4. Se ordena al “ES-NIC” del Centro Superior de Investigaciones Científicas

la suspensión cautelar del registro y autorización de uso a METACAMPUS S.L. e IMAGO MUNDI S.L. de los nombres de dominio de Internet “www.metacampus.com” “www.metacampus.org” “www.metacampus.net”.

Se imponen las costas de este juicio a la parte demandada.

Las medidas acordadas en esta resolución quedarán sin efecto si en el plazo de dos meses a partir de la fecha no se ejercita por la parte actora la acción principal que corresponda.

EL CASO METROBILBAO

En el cierre de la edición de este libro, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao dio la razón al titular del dominio metrobilbao.com en el incidente sobre adopción de medidas cautelares solicitadas por la mercantil “METRO BILBAO, S.A.”

Esta fue la primera vez en España que un Juzgado falla un incidente de estas características a favor del titular del dominio. En los demás casos españoles (nocilla, ozu, ...) el Juzgado siempre se inclinó a favor del titular de la marca ordenando el cierre cautelar de la Web alojada en el dominio en disputa.

Por esa circunstancia, además de otras, este caso es realmente novedoso. Un dato que llama poderosamente la atención es que este dominio ha estado sujeto a un procedimiento conforme a la UDRP (Política de resolución de conflictos de la ICANN) ante la OMPI que falló, a diferencia del Juzgado que está conociendo del asunto, en favor del titular de la marca y en contra del dueño del dominio.

En efecto, METRO BILBAO, S.A. presentó en julio de 2.000 una demanda ante la OMPI reclamando el dominio en disputa y el panelista encargado de conocer el asunto dictó resolución ordenando la transferencia del dominio a favor de la mercantil demandante. El caso en la OMPI fue tramitado con el nº D2000-0467.

En cuanto a los elementos fácticos que llevaron a la actual controversia, éstos son los siguientes.

El titular del nombre de dominio fue objeto de una sanción por unos hechos ocurridos en las instalaciones del ferrocarril metropolitano de Bilbao, sanción que, según su versión, era manifiestamente injusta y derivada de un equívoco. El titular del dominio se ofreció para explicar y demostrar que los hechos sancionados no eran tales, pero la sanción se confirmó.

Ante esta situación, la indicada persona registró, al estar libre, el dominio metrobilbao.com (Metro Bilbao, S.A. tenía su página en la dirección metrobilbao.net), y alojó unas páginas en la que explicaba los hechos anteriores y su intención de crear una página crítica con el servicio del ferrocarril metropolitano de la ciudad de Bilbao.

Descontentos con esta página, la sociedad que gestiona el metro de Bilbao interpuso una demanda en la OMPI con la esperanza de conseguir el indicado dominio y, consecuentemente, acabar así con las críticas que se vertían en la página.

La decisión de la OMPI consistió, como era de esperar, en darle simplemente la razón a la poderosa mercantil, y ordenar la transferencia del dominio, quitándoselo al particular.

Ante esta situación, si el titular del dominio quería conservarlo, debía acudir a la Justicia ordinaria recabando su auxilio. A tal efecto, presentó una demanda, basada en una acción que prácticamente carece de precedentes jurisprudenciales en nuestro derecho, suplicando el mantenimiento del dominio, por no constituir un supuesto de violación de marca, en contra de la decisión adoptada por la OMPI que, ante esa situación, no ejecutó la transferencia ordenada.

La sociedad que gestiona el ferrocarril metropolitano de Bilbao contestó la demanda y, por añadidura, presentó una demanda reconvenicional solicitando como medida cautelar la prohibición del uso del nombre de dominio metrobilbao.com por parte de su actual titular.

El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 4 decidió, finalmente, en su Auto de fecha 25 de enero de 2.001, denegar las medidas cautelares solicitadas la demandante reconvenicional, imponiendo además las costas del incidente a la sociedad que solicitó las medidas cautelares denegadas.

Al analizar los requisitos que han de concurrir para la adopción de las medidas cautelares solicitadas, aún reconociendo que la parte actora presenta, en principio, una apariencia de buen derecho frente a la pretensión que ejerce, el juzgado consideró que no concurre el “periculum in mora”, o riesgo de que “se pueda frustrar la efectividad del fallo”. Las razones que llevan adoptar esta conclusión consisten en la dilación de la parte actora en presentar las medidas cautelares solicitadas, circunstancia que dista 8 meses del registro del dominio, se produce después de haber sido demandada y “tras haber acudido previamente a otras instancias administrativas internacionales sin reclamar ninguna protección cautelar”, teniendo en cuenta, además, que “la parte reconviniente, en su petición de medidas cautelares, en ningún momento justifica las razones que han llevado a consentir, durante tan largo plazo, que el reconvenido viniera usando el nombre de dominio metrobilbao.com, sin solicitar ninguna medida cautelar para amparar su derecho que, en este preciso momento, tanto le urge proteger. Por ello, se estima que no concurre el requisito del peligro por la dilación que supone la tramitación principal de la causa ya que la propia solicitante dilató durante meses la reclamación de una protección cautelar, cuando debía conocer que el reconvenido vulneraba los derechos que ahora reclama.”

A continuación el texto del Auto comentado.

• **Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, de 25 de enero de 2.000.**

HECHOS

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra... en nombre y representación de “METRO BILBAO” se presentó escrito contestando a la demanda, formulando demanda reconvenicional contra IAF y solicitando a su vez la adopción de medidas cautelares.

SEGUNDO.- Formada la pieza separada para la sustanciación de las medidas se citó a las partes a la comparecencia que previene el párrafo sexto del art. 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el resultado que obra en autos por lo que una vez practicada la prueba admitida quedaron los autos en poder se S.S^a. para dictar la resolución oportuna.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La representación de la entidad METROBILBAO, al formular demanda reconvenicional contra IAF, solicita la adopción de medidas cautelares frente al amparo del artículo 25 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero de Competencia Desleal, con relación a los artículos 5, 6, 9, 12 y 18 del mismo texto legal alegando que, por parte del mismo, se está realizando un acto de competencia desleal por el uso de la marca METRO BILBAO a través del nombre de dominio metrobilbao.com en la red informática INTERNET, e igualmente al amparo de los artículos 30, 31 y 36 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas que confiere al titular de una marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

La parte solicitante de las medidas cautelares alega que concurren en el supuesto de los autos los elementos necesarios para la adopción de las medidas cautelares y, en concreto, la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) y el peligro en la demora o riesgo de ineficacia del fallo de la sentencia (*periculum in mora*). En el primer caso, por la condición de la reconviniente de titular de la marca METRO BILBAO y por la Resolución de fecha 31 de agosto de 2.000 del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que falló transferir el nombre de dominio metrobilbao.com a la entidad METRO BILBAO, S.A. En el segundo caso, porque tras la mencionada Resolución, el reconvenido conserva la titularidad del nombre de dominio, pudiendo continuar con su actuación utilizando la marca de forma indebida.

La parte reconvenida, por su parte, se opone a las medidas cautelares solicitadas argumentando, en primer lugar, que la solicitante de las mismas no ha ofrecido fianza para su adopción como exige el artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en segundo lugar, que no existe ningún acto de competencia desleal en la actuación del reconvenido pues sólo ha creado un foro para usuarios del servicio público de transporte de viajeros para que puedan expresar su opinión libremente, que tampoco se ha producido ninguna limitación al derecho de la contraparte a usar en exclusiva su marca y que la preexistencia de una marca no impide el registro de un nombre de dominio semejante ni su uso; en tercer lugar, que el *periculum in mora* en caso de que el reconviniente pudiera incluir contenidos ofensivos o denigrantes no es más que una hipótesis.

SEGUNDO.- Con carácter previo debe resolverse la alegación de la parte reconvenida en referencia a la falta de ofrecimiento por METRO BILBAO S.A. de la fianza exigida en el artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al respecto, debe señalarse que lo establecido en dicha disposición es la obligación del solicitante de las medidas de prestar fianza previa y bastante, a excepción de la personal, para responder de la indemnización por los daños y perjuicios que pudiese causar. El importe de dicha fianza habrá de determinarse, en pura lógica procesal, en la propia resolución en la que se acuerde la adopción de las medidas cautelares solicitadas, de tal modo que la parte interesada habrá de prestar la misma con carácter previo para poder llevar a efecto las medidas que se acuerden. Por ello, la falta de ofrecimiento formal de la prestación de fianza por la parte reconvenida no es óbice para la adopción de las medidas cautelares por venir impuesta por disposición legal para la ejecución material de aquellas que se estimen pertinentes.

TERCERO.- La generalidad de la doctrina y de las decisiones jurisdiccionales coincide en señalar como requisitos para la adopción de medidas cautelares, tanto con carácter genérico como específicamente en la protección de la propiedad industrial, lo siguiente:

- a . La acreditación por el solicitante de un *fumus boni iuris* o apariencia inicial de que goza de un derecho merecedor de protección,
- b . La justificación del *periculum in mora* o riesgo de que durante el tiempo que transcurra hasta la decisión definitiva se puede frustrar la efectividad del fallo,
- c . Y la contracautela, mencionada en el fundamento jurídico anterior, para garantizar la posición del demandado en el caso de que finalmente se rechazaran las pretensiones de la parte actora.

La apreciación de la concurrencia del primero de los requisitos entraña una valoración provisional sobre el derecho de la parte solicitante a obtener la tutela definitiva que insta en el procedimiento principal. Así, debe tenerse en cuenta dos hechos alegados por la parte solicitante y reconocidos por la parte reconvenida que son la titularidad por la entidad METRO BILBAO S.A. de la marca METRO BILBAO, y la existencia de una resolución previa de un organismo internacional (el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que

apreció el derecho de la reconviniendo al nombre de dominio metrobilbao.com acordando la procedencia de su transferencia a aquella. Ambas circunstancias revelan que la petición de la parte solicitante tiene un fundamento jurídico consistente y susceptible de protección.

La aparente ausencia de una normativa específica sobre el uso de un medio de comunicación tan relevante en los últimos tiempos y con tanta proyección de futuro como es INTERNET no impide que los conflictos que surjan con motivo de su utilización no puedan ser solventados con las disposiciones y principios jurídicos existentes en el ordenamiento. En el supuesto de autos, la partes mantienen su derecho sobre el dominio metrobilbao.com basándose en dos situaciones diversas, IAF se ampara en sustancia en el principio clásico del derecho prior tempore, potior iure (quién llega primero ostenta un derecho superior), mientras que la entidad METRO BILBAO S.A. justifica su derecho sobre el dominio en su coincidencia con la marca que le pertenece.

En el conflicto entre ambas posturas, debe tenerse en cuenta que la red INTERNET es un medio de acceso internacional a la información en la que los nombres de dominio constituyen la forma por la que se accede a dicha información. La utilidad de la red depende de que los nombres de dominio coincidan con sus contenidos y respeten tanto los derechos de la propiedad intelectual e industrial como la confianza de los usuarios de que al acudir a un dominio encontrarán una información que se corresponde la apariencia que crea su denominación. Esta consideración es relevante puesto que no puede estimarse que la utilización de un concreto nombre de dominio, en este caso metrobilbao.com, como reclamo a los usuarios para que accedan a una determinada página Web sea independiente de los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino que por el contrario tales denominaciones constituyen una expresión tan conectada al nombre comercial como puede ser la publicidad que se pueda hacer en los listados comerciales de teléfono (Páginas Amarillas).

El artículo 30 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 recoge que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico y el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Conforme a lo señala-

do anteriormente, al estimar que la utilización de un nombre de dominio coincidente con la marca registrada es una manifestación de dicho tráfico y que, a salvo de lo que luego se pruebe en el procedimiento principal, el uso de tal nombre de dominio coincidente puede dar confusión sobre el contenido de la página Web a la que se accede, debe concluirse que METRO BILBAO S.A. propietaria de la marca METRO BILBAO tiene aparentemente una justificación suficiente (*fumus boni iuris*) para reclamar su titularidad sobre el nombre de dominio metrobilbao.com.

CUARTO.- En cuanto al *periculum in mora*, la doctrina en general viene a sostener que tal requisito no se cumple cuando los actos de competencia desleal fueron durante largo tiempo conocidos por el solicitante de las medidas y no atacados en el momento en que fue posible. El retraso en el ejercicio de la acción para evitar la competencia desleal, sea por desinterés o desconocimiento culpable de la realización de un acto desleal, desactiva la presunción de peligro que supone la pendencia del procedimiento principal, salvo que se justifique la razón por la que no se interpuso con anterioridad la acción o por la aparición de nuevas circunstancias que la hagan urgente (MIGUEL MARÍA RODRÍGUEZ SAN VICENTE, Medidas Cautelares por razón de la materia en Cuaderno de Derecho Judicial número XVII, 1997).

En el documento número 1 de los aportados por la entidad METRO BILBAO S.A. (que recoge la demanda presentada por ella ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) se reconoce por la misma que el reconvenido IAF registró el nombre de dominio metrobilbao.com el día 19 de marzo de 2.000, mientras que la petición de aquélla mercantil para la adopción de las presentes medidas cautelares sólo se produce, tras haber sido demandada por éste al formular demanda reconvenional por escrito presentado en el Juzgado el día 4 de diciembre de 2.000, es decir, pasados más de ocho meses desde que se produjo la posible infracción de sus derechos y tras haber acudido previamente a otras instancias administrativas internacionales sin reclamar ninguna protección cautelar.

Así, la parte reconviniendo, en su petición de medidas cautelares en ningún momento justifica las acciones que han llevado a consentir, durante tan largo plazo, que el reconvenido viniera usando el nombre de dominio metrobilbao.com, sin solicitar ninguna medida cautelar para amparar su derecho que, en este preciso momento, tanto le urge proteger. Por ello, se estima que no concurre el requisito del peli-

gro por la dilación que supone la tramitación principal de la causa ya que la propia solicitante dilató durante meses la reclamación de una protección cautelar, cuando debía conocer que el reconvenido vulneraba los derechos que ahora reclama.

En consecuencia, no cumpliéndose los requisitos exigibles para estimar la demanda cautelar solicitada por la entidad METRO BILBAO S.A., debe desestimarse la misma.

QUINTO.- De acuerdo con los principios del artículo 523 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable al caso según la Disposición Transitoria Séptima, a sensu contrario, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, deben imponerse las costas procesales causadas en la presente pieza a la parte actora.

En razón de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Que debo desestimar y desestimo la solicitud formulada por la Procuradora..., en nombre y representación de la entidad METRO BILBAO S.A., contra IAF, para la adopción de las medidas cautelares instadas en el otrosí de su demanda reconvenional. Se imponen expresamente las costas procesales a la parte solicitante de las medidas.

ARGENTINA¹⁶⁸

Argentina está siendo un país muy dinámico en relación con los casos de conflictos sobre dominios que acceden a la vía judicial. A continuación se relacionan una veintena de casos que acreditan lo comentado.

- Caso “freddo.com.ar”: Decisión del Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal nº 7 de Buenos Aires, de 26 de noviembre de 1997. “Heladerías FREDDO S.A. c/Spot Network s/Apropiación Indevida de nombre “FREDDO” en internet.

- Caso “psa.com.ar”. Resolución de la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial, de 30 de diciembre de 1999. Pugliese Francisco y PSA c/Perez, Carlos E
Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 5.

- Caso “camuzzi.com.ar”. Sentencia interlocutoria de primera instancia, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4. “Camuzzi de Argentina S.A. c/Arnedo Juan Pablo s/Medidas Precautorias.”¹⁶⁹

- Caso “avamiriva.com.ar”: Resolución de adopción de medidas cautelares por el Juzgado Federal nº 1 de Rosario. Hotel Ava Miriva S.R.L. c/Doino Group Inc. s/Medida Cautelar Art. 232 CPCC.

- Caso qualitas.com.ar. Qualitas Medica S.A. c/C.D. Quality S.R.L. y ARAM Margosian, Mario Gustavo s/Cese de Uso de Nombre y Oposición fundada al Reg.
Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 5,

- Caso travelnet.com.ar. Figueroa, José Luis c/M.P. Sistemas S.R.L. s/Despido
Juzgado Nac. de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71, Secretaría única.

- Caso pines.com.ar. Pines S.A. c/Nexus Internet Services s/Medidas Precautorias
Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 5.

- Caso cibavision.com.ar. Novartis AG y Otro c/Kreativa Marketing Estratégico y Otro s/Cese de uso de marca. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 9.

- Caso ge.com.ar. General Electric Company c/Importadora Tempo S.A. s/Medidas. Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 4

¹⁶⁸ Muchas de estas decisiones pueden consultarse en: <http://www.dominuriis.com/casos/>

¹⁶⁹ Para estos tres casos, consultar el artículo “Registro de dominios de Internet en Argentina”. De Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, mayo de 2.000. Disponible en: <http://www.dominuriis.com/boletines/doctrinal/>

- Caso laley.com.ar. La Ley S.A.E. e I. c/Spot Network y Otro s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2.

- Caso amway.com.ar. Amway Corporation y Otra c/Beato, Esteban s/Cese de uso de marca. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3.

- Caso laspaginasamarillas.com.ar. Publicom S.a. c/MHBK Publicidad y Otro s/Cese de uso marca ordinario. Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 2, (Mar del Plata).

- Caso xenical.com.ar. F-Hoffmann-La Roche s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 1

- Caso femeba.com.ar. Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires c/Almazan, Adrián Pablo s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3.

-Caso byk.com.ar y bykliprandi.com.ar. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH y Otro s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 10.

- Caso tempo.com.ar. Industrias Solano SA c/Gallo Hugo y Otro s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 4

- Caso expochacra.com.ar y expo-chacra.com.ar. Editorial Atlántida SA c/Carzoglio, Patricia y Otros s/Cese de uso de marca. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 7.

- Caso cardinal.com.ar. Cardinal, Juan Pablo M. c/Intermedia Comunicaciones S.A s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 9.

- Caso basetres.com.ar y base3.com.ar. Base Tres S.R.L. c/Maisonave, Carlos Martín s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 10.

- Caso osseg.com.ar. Osseg c/Zanelli Marcos s/Medidas Precautorias. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 4.

- Caso edea.com.ar. Edea S.A. c/Statics S.A. s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 10

- Caso swarovski.com.ar. Swarovski AG c/Sowa y/o quien resulte responsable del uso de la marca “SWAROVSKI” s/Medida Cautelar Innovativa. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2

- Caso bacardi.com.ar. Bacardi & Company Limited s/Medidas Cautelares. Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 7.

OTROS PAÍSES

En el Reino Unido, los primeros casos fueron: Pitman Training Limited and PTC Oxford Ltd vs Nominet UK Ltd and Pearson Professional Ltd. (caso Pitman), Harrods Ltd vs UK Network Services Ltd and Others (caso Harrods) y Prince plc vs Prince Sportswear Group Inc (caso Prince). Un breve análisis de las tres controversias se realiza en el artículo de Charlotte Waelde: “Is the Dam about to Burst”, publicado en “The Journal of Information, Law and Technology” y se puede encontrar en:

http://jilt.law.strath.ac.uk/jilt/cases/g7_2pitm/default.htm

Además de estos tres, habría que citar el que ha enfrentado a 5 importantes compañías británicas (British Telecom, Marks & Spencer, Ladbroke's, J Sainsbury and Virgin Enterprises) con Richard Conway y Julian Nicholson, quienes habían registrado numerosos nombres de dominio coincidentes con marcas de los demandantes. El órgano judicial encargado del caso, “Deputy Judge Jonathan Sumption QC” estimó que, si bien el registro de un nombre de dominio coincidente con un nombre o marca ajenos, no constituye, por sí solo, una conducta ilícita desde la legislación de mar-

cas, condenó a los demandados con base en la reiterada conducta y el claro propósito especulativo que los demandados tenían en el registro de los nombres de dominio. La sentencia, de fecha 28 de noviembre de 1997, se puede obtener en la dirección: <http://www.nic.uk/news/judgment2.html>.

CASO PITMAN¹⁷⁰

Una empresa, constituida en 1.849 por Sir Issac Pitman, tenía varias divisiones (Publishing, Training y Examinations Bussines) que fueron escindiéndose, y en 1985 se firmó un acuerdo entre ellas por el que se autorizaba a “Pitman Training” a usar el nombre “Pitman” en conexión con su negocio de forma que no se autorizaba el uso de “Pitman” para ningún otro negocio que no fuera las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes.

“Pitman Publishing” instó el registro de los dominios “pitman.co.uk” y “pitman.com”, en febrero de 1996. Estos fueron concedidos pero “Pitman Publishing” no intentó el uso efectivo de los dominios, hasta diciembre de 1996.

En abril de ese mismo año “Pitman Training” instó el registro del dominio “pitman.co.uk” e, incomprensiblemente, como reconoce la sentencia que puso fin al procedimiento, el dominio fue concedido. “Pitman Training” empezó a usar efectivamente el registro en julio de ese año, de forma que había sucedido, nadie sabe cómo, una reasignación del dominio disputado.

Posteriormente, cuando, en diciembre de 1996, “Pitman Publishing” intentó usar el dominio que se supone había obtenido, se dio cuenta que no podía usarlo y manifestó su queja al centro británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet UK devolvió, en abril de 1997, el dominio a “Pitman Publishing”, y desde entonces esta compañía es la que ha usado el nombre.

“Pitman Training” planteó acciones jurisdiccionales basadas en aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y abuso de proceso. Finalmente el juez desestimó estas acciones y declaró el derecho a usar el nombre a favor de “Pitman Publishing”, que fue quien primero instó el registro del nombre de dominio disputado.

En **Francia**, uno de los primeros casos enfrentó a las sociedades “SAPESO” e “ICARE”.

“SAPESO” es titular de la marca “Atlantel” y registró el dominio “atlantel.fr”. Otra sociedad (ICARE) registró en USA el dominio “atlantel.com”, y enterándose de ello la titular del dominio “atlantel.fr”, ha demandado, ante un tribunal de Burdeos, a “ICARE” con el objeto de que abandone el dominio “atlantel.com”¹⁷¹, y se ha dictado una resolución judicial en este caso por el “Tribunal de grande instance de Bordeaux”, de fecha 22 de julio de 1.996¹⁷².

Otro caso, en el que se ha emitido ya resolución judicial, es el referente al municipio de Saint-Tropez, y el Dominio saint-tropez.com¹⁷³.

Finalmente en el caso relativo al asunto FRAMATOME se cuenta con la resolución judicial “Ordonnance de référé - Tribunal de grande instance de Paris” de 25 de abril 1997¹⁷⁴.

En **Alemania** también se han producido casos relativos a Nombres de Dominio, muchos de los cuales se encuentran referidos a nombres de localidades.

Así, el primer caso en el que los Tribunales germanos han tenido que ocuparse de esta figura es el relativo a la ciudad de Heidelberg, que reclamaba el uso del dominio “heidelberg.de” (el dominio de primer nivel “de” es el asignado a Alemania). Estimó el “Landgericht Mannheim”, en este caso, que una parte significativa de los usuarios de Internet asociarían el dominio disputado con el municipio demandante, dando como resultado confusión sobre la persona que se encuentra tras el nombre de dominio.

El mismo resultado ofrece el caso de la ciudad de Braunschweig y el correspondiente dominio “braunschweig.de”. En este caso se comparó el registro de nombres de dominio con las marcas, para considerar, así, la Ley alemana de Marcas.

¹⁷⁰ <http://www.nic.uk/news/judgment2.html>

¹⁷¹ Más información sobre este caso se puede obtener en “L’Internet Juridique”, cuya dirección en la Red es: <http://www.argia.fr/lj/english/home.html>

¹⁷² La mencionada resolución judicial, así como un comentario (en francés) a la misma, se puede conseguir en la dirección: http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_0796.htm

¹⁷³ La resolución judicial dictada en este caso, “Décision - Tribunal de grande instance de Draguignan, 1ère ch. civile”, de fecha 21 de agosto de 1997, así como un comentario a la misma se puede obtener en la dirección: http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_sttropez.htm

Si bien, estas decisiones no pueden calificarse de pacíficas, toda vez que en un caso análogo, relativo a la ciudad de Kerpen, y al dominio “kerpen.de”, el “Landgericht Koln “ decidió justamente lo contrario, y la demanda fue desestimada.

Además de éstos, se pueden citar otros casos, como los relativos a los dominios “celle.de”, “sat-shop.com”, “das.de”, “epson.de”, que dio lugar a la resolución del “Landgericht Dusseldorf” de 4 de Abril de 1997¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Cuyo texto y correspondiente comentario se puede obtener en la dirección: http://www.legalis.net/legaldnet/judiciaire/jord_0497.htm

¹⁷⁵ La principal fuente de información de los casos alemanes ha sido el artículo de Reinhard Schanda: “INTERNET DOMAIN NAMES AND RIGHTS IN DISTINCTIVE MARKS Analysis from a German and Austrian Perspective”, publicado en el número de octubre de 1997 del Computer Law Observer (<http://www.lawcircle.com/observer>).

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

El lector ya se habrá dado cuenta que las referencias bibliográficas no se han efectuado de un modo tradicional. He preferido realizar un apartado, que se configura como un capítulo del libro, de bibliografía y documentación, alejada de la ortodoxia académica, pero, en todo caso, útil para las personas que deseen profundizar en el estudio de las cuestiones analizadas y las fuentes manejadas.

Algunas referencias bibliográficas tendrán unos comentarios más extensos, por la especial relación que me une a ellos, y a los que más debo intelectualmente.

BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL

- 1 · **“El Derecho al Nombre”. Manuel Batllé Vázquez, 1931. Artículo publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 159, de 1931, páginas 257 y siguientes.**

En el apartado bibliográfico, este desconocido trabajo merece, sin duda, el lugar más destacado. No en vano, de él se extrae entre otras cosas el título de la presente obra, por lo que el reconocimiento a este extenso artículo, que constituye una valiosa reflexión y exhaustivo análisis sobre las relaciones que presentan los signos identificadores con el Derecho, es en verdad merecido y grandes son las deudas que tengo con él.

Tanto aprecio por esta obra radica también en las vicisitudes superadas para hacerme con la misma. La primera vez que vi una referencia a ella fue en la Enciclopedia Jurídica Básica CIVITAS -voz nombre- que contiene un apartado del siguiente tenor: “En la regulación del nombre confluyen, tanto el interés del Estado en identificar a los ciudadanos como el de los individuos: para éstos el nombre evoca a la persona misma, revestida de las cualidades que sustentan su reputación. Desde este punto de vista hay que hablar de un Derecho al nombre, cuya significación desborda su más primaria y elemental función identificadora y sirve a la proyección social de la personalidad.” El autor de esta cita es D. Antonio Gordillo Cañas,

catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y en el apartado bibliográfico se menciona: “Batllé Vázquez: “El derecho al nombre”, Madrid, 1931.”

Eso era todo, no sabía si era un libro, un artículo doctrinal, o de otra índole, ni la editorial, ni la publicación; tan sólo contaba con el título de la obra, los apellidos de su autor, el año y ciudad de publicación. Con tan escasa información, y teniendo en cuenta que la obra tenía casi setenta años, comencé la intensa búsqueda de detalles sobre el documento con tan sugerente título.

Por Internet busqué en muchas bases de datos, encontré, tras muchos e infructuosos intentos, una biblioteca que tenía catalogada la obra, pero no la conservaban físicamente: era un artículo publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia en 1931. Llamé a la Biblioteca del Colegio de Abogados, y otras cuantas, y allí no tenían la revista de 1931. Es difícil conseguir libros y documentos anteriores a la guerra civil.

Finalmente, consultando la Base de datos ARIADNA de la Biblioteca Nacional (recurso estupendo donde los halla), encontré la referencia concreta y la indicación de que el documento estaba disponible. Una mañana, tras concluir mi intervención en un juicio, me dirigí a la Biblioteca Nacional y conseguí, al fin, el artículo tan ansiado.

En el presente libro, la necesidad de dar forma a una consideración jurídica global de los elementos identificadores y distintivos, utilizados por los seres humanos en sus relaciones, es la tesis principal que se defiende. Dentro de la doctrina de habla hispana, al menos de la española, no he encontrado una obra que aporte tanto a esa construcción jurídica, que aborde de forma conjunta una diversidad de elementos identificadores como el nombre civil, el nobiliario, el comercial y el seudónimo o sobrenombre.

Posteriormente volví a ver citado este trabajo en el estupendo libro de Ángeles Lara Aguado, titulado “El nombre en Derecho Internacional Privado”. Ed. Comares.

- 2 · **“La individualización del empresario social a través de la denominación.” María Angustias Díaz Gómez, Revista de Derecho de Sociedades nº 4. Editorial Aranzadi, 1995.**

Este trabajo aborda las cuestiones relativas a los medios de identificación e individualización desde una perspectiva también amplia, y es una valiosa aportación para la correcta comprensión de la incidencia jurídica de los signos identificadores. Según comenta la autora, este artículo supone una reelaboración y actualización parcial de un capítulo de la tesis doctoral “El nombre Comercial (Relaciones entre el Nombre Comercial y el Nombre Social”, defendida en la Universidad de León en el año 1989.

- 3 · **“A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales”**. Manuel Botana Agra. Diario La Ley 4023, 25 de abril de 1996.
- 4 · **“Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria”**. José Luis Albacar López, La Ley, 1.993-3, páginas 931 y siguientes.
- 5 · **“La persona jurídica”**, Federico de Castro, Ed. CIVITAS.

Sobre lo que de mito tiene dicha expresión, consultar especialmente lo manifestado en las páginas 204 y siguientes bajo el epígrafe “la persona jurídica como mito”.

- 6 · **“Mundialización: Reflexiones sobre un concepto extendido”**. Antonio M. Ávila Álvares, Noticias de la Unión Europea, nº 172, 1999.
- 7 · **“Reflexiones sobre la Jurisprudencia norteamericana en materia de libertad de expresión: de Holmes a la sentencia del caso Internet”**. Antonio Fayos Gardó, Revista de Administración Pública (RAP en lo sucesivo) nº 141.
- 8 · **“El nuevo mercado de las ideas (Sobre la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano del caso Internet)”**. Antonio Fayos Gardó, RAP [Revista de Administración Pública] nº 144.

Con estos dos artículos, que no se ocupan específicamente de las concepciones de Internet, el Sr. Fayos introduce la Red de redes en el vocabulario de la tradicional y prestigiosa Revista de Administración Pública.

Posteriormente, esta publicación dio cuenta de los nombres de dominio y sus relaciones con el Derecho administrativo, a través del artículo de la nota 29:

- 9 · **“La Administración Pública de Derecho privado y los actos administrativos que inciden en las relaciones jurídico-privadas”**. Carmen Fernández Rodríguez. RAP nº 143, 1997.
- 10 · **“Aproximación al concepto de dominio público inmaterial en los derechos sobre invenciones y creaciones”**, Carmen Fernández Rodríguez. RAP 146.
- 11 · **“Reflexiones sobre la huida del Derecho Administrativo”**. Sebastián Martín-Retortillo, R.A.P. nº 140.
- 12 · **“Administración e Investigación”**, Antonio Calonge Velázquez, McGraw-Hill, Madrid, 1996.
- 13 · **“Introducción a los problemas jurídicos de la normalización industrial”**. Vicente Álvarez García, RAP nº 147, 1998.
- 14 · **“La capacidad normativa de los sujetos privados”**. Vicente Álvarez García. REDA (Revista Española de Derecho Administrativo).
- 15 · **“La normatividad del Derecho”**, Varios autores, Ed. Gedisa, 1997, Barcelona.
- 16 · **“El servicio público como categoría jurídica”**. José Luis Meilán Gil. Cuadernos de Derecho Público, nº 2. 1997.
- 17 · **“Del servicio público a la liberalización”**. Tomás Ramón Fernández. RAP nº 150, 1999.
- 18 · **“La Comisión del Mercado de las telecomunicaciones”** Matilde Carlón Ruiz. RAP. 1999.
- 19 · **“El nombre en Derecho Internacional Privado”**. Ángeles Lara Aguado. Ed. Comares, Granada 1998.

Este libro constituye una valiosa obra en el estudio de los nombres y, en general, los signos distintivos que utilizan los humanos en sus relaciones. Es uno de los pocos libros modernos que mencionan el trabajo de Manuel Batllé. Es muy interesante el análisis que efectúa del nombre “como Derecho Humano” y sus conexiones constitucionales.

20 · “Curso de Derecho aeronáutico”. Luis Tapia Salinas, Ed. Bosch, 1980.

21 · “La denominación de las asociaciones regidas por la Ley de 1964”. Francisco López-Nieto y Mallo, artículo publicado en el nº 21 de la “Revista Española de Derecho Administrativo” (REDA), abril-junio de 1979, pág. 205.

22 · “Vocación y ética”. Gregorio Marañón, Austral, Madrid, 1946.

23 · “Reflexiones sobre la potestad normativa de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”, José Esteban Martínez Vila. Diario La Ley Número 4683, martes, 1 de diciembre de 1998:
http://www.laley-actualidad.es/diario/dlly_t_4683.html#doc1

24 · “El toro de Osborne: ¿valla publicitaria o bien del patrimonio cultural?”. Carmen Chinchilla Marín y Jesús Prieto de Pedro.
<http://www.law.unican.es/administracion/ESTU/98003.htm>

El trabajo disponible en la Web forma parte de otro más extenso, titulado “Las nuevas fronteras del concepto de patrimonio cultural: el Toro de Osborne,” aparecido en «Patrimonio Cultural y Derecho», núm. 1, Madrid, 1997, págs. 279 y ss.

BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL ESPECÍFICA SOBRE DOMINIOS E INTERNET

25 · “Desafíos de la propiedad intelectual en Internet”, por Cristhian Hess. Publicado originalmente en el Semanario “El Financiero”, nº 90. 1996.

En la Red se puede obtener en la propia página del Sr. Hess: <http://comunidad.derecho.org/chess/publicac/desafios.html>

Este breve artículo fue el primero que encontré en español abordando el tema desde una perspectiva estrictamente jurídica. Fue escrito en 1996 y, realmente, el Sr. Hess, Letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, fue pionero al considerar en su adecuada dimensión la problemática jurídica de los nombres de dominio.

26 · “Planteamiento de la problemática jurídica de los Nombres de Dominio”, Javier A. Maestre, Revista Actualidad Informática Aranzadi, nº 29, de octubre de 1998. Disponible en Internet:
<http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/aranzadi.htm>.

Aranzadi fue la primera editorial tradicional española que publicó un artículo de envergadura dedicado exclusivamente a los Nombres de Dominio. El director de la Revista, D. Miguel Ángel Davara, pionero en el mundo del Derecho informático, se adelantó a otros muchos también al dar cuenta de esta figura en la revista que dirige.

27 · “Consideraciones sobre la elección del nombre de dominio y la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2.000”. Javier A. Maestre. Nº 43, junio de 2000, de la Revista de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad (<http://www.aap.es>).

28 · “Reflexiones sobre el régimen jurídico de los Nombres de Dominio.” Javier A. Maestre. Revista IURIS Editorial “La Ley”, nº 28, mayo de 1999.

29 · “¿Es aplicable la responsabilidad administrativa por la denegación para operar en Internet, del registro de un nombre de dominio de DNS de segundo nivel bajo «es»?” Por Ernesto García-Trevijano Garnica. octubre de 1999. RAP nº 149.
<http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/trevijano.htm>

En este artículo, cuya publicación en Dominiuris fue amablemente autorizada por su autor, se analiza, respondiendo fielmente a su título, la posibilidad de que, a consecuencia de la denegación de un registro de nombre de dominio, la Administración hubiese incurrido en responsabilidad. Ese era el problema con el que tuvo que enfrentarse el Consejo de Estado, en su dictamen nº 4862/98, de 4 de febrero de 1999.

- 30 · “Marcas y Nombres de Dominio en Internet”. Ángel García Vidal, “Actas de Derecho industrial y Derecho de autor” Tomo XVIII. Marcial Pons, 1998.**

Extenso trabajo del Profesor García Vidal, cuyo esfuerzo bibliográfico ha producido una extensa y valiosa obra para todos los estudiosos de los Nombres de Dominio.

- 31 · “La lesión de una marca mediante un nombre de dominio”. Ángel García Vidal. Autocontrol de la Publicidad, nº 38, 2000.**

- 32 · “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”. Fernando Carbajo Cascón, Ed. Aranzadi, 1999.**

El libro del profesor Carbajo se encuentra llamado a constituir una valiosa contribución al estudio desde la perspectiva jurídica de los nombres de dominio. En él se realiza un exhaustivo análisis de la doctrina con abundantes y jugosas referencias bibliográficas, desgranando algunas de las cuestiones más complejas de esta institución.

- 33 · “Cronología del DNS”. Oscar Robles (NIC-Mexico), 1998, disponible en: <http://www.dominuriis.com/boletines/doctrinal/cronologia.htm>**

Breve y completo artículo sobre la evolución del sistema de nombres de dominios desde sus orígenes.

- 34 · “Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas.” Enrique Bardales, y publicado en el nº 1 de la REDI (Revista Electrónica de Derecho informático) <http://www.derecho.org/redi/>**

- 35 · “El lucrativo negocio del registro de dominios”. Juanjo Jiménez, ZDNN. 1999. <http://www.zdnet-es.com/canales/zdnn/mostrarnoticias.asp?id=559>**

Artículo muy ilustrativo sobre los flujos económicos que provocan en la actualidad los nombres de dominio.

- 36 · “Las tecnologías de la información y las comunicaciones y los profesionales del Derecho”, Miguel Ángel Davara Rodríguez. Revista “OTROSÍ” del Colegio de Abogados de Madrid, marzo de 1997.**

- 37 · “Pornografía en Internet: la respuesta legal”, Eduardo Ustaran, publicada en el número de la Revista “OTROSÍ” del mes de marzo de 1997.**

- 38 · “Implicaciones jurídicas de Internet”. Villar Palasí, José Luis. Revista Anales de la Real Academia de Jurisprudencia, nº 28, 1999.**

Una versión reducida de este trabajo se puede obtener en: <http://www.dominuriis.com/boletines/doctrinal/villar.htm>

- 39 · “Una breve historia de Internet”. Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Khan, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Lawrence G. Roberts, Stephen Wolf. Cuadernos Novática, febrero 1998. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI).**

La versión en español es traducción de Alonso Álvarez, Llorenç Pagés. El original en inglés fue publicado en los números de mayo a agosto de 1997, en la revista de la Internet Society. Es uno de los trabajos en los que mayormente me he basado para realizar la parte introductoria del libro, en especial en lo referente al origen y evolución histórica de Internet. Una versión en inglés del artículo se puede encontrar en: <http://www.isoc.org/internet/history/brief.html>

- 40 · “Fundamentos Históricos de la Internet en Europa y en España”. Miguel Ángel Sanz. Boletín de la Red IRIS, nº 45. 1999, <http://www.rediris.es/boletin/45/enfoque2.html>**

- 41 · “A, B, C, de Internet”. Miguel Ángel Sanz. Boletín de la Red IRIS.**

Los dos artículos de Miguel Ángel Sanz son amenos e interesantes. Constituyen una gran ayuda para comprender el origen y desarrollo de la Internet en nuestro país desde sus comienzos.

- 42 · “El fenómeno Internet en España: ayer, hoy y mañana”. Peiró, Carmen. Revista + Web. 1996.**

Informe, pionero en el análisis de Internet, puesto a disposición del público en la Web el 8 de febrero de 1996, con motivo de la celebración de las “24 horas. Un día en la Infopista”.

- 43 · <http://www.infonomia.com/> Dirección de la “Revista de Infonomía”, desarrollada por Alfons Cornella, profesor del Departamento de Sistemas de Información de ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona).**

En la indicada Web, el Sr. Cornella publica periódicamente artículos, entre los que merece destacarse el mensaje 487, de 15 de febrero de 2.000, titulado “La historia de las marcas bellamente ilustrada, y las marcas en el Web... son los dominios”, gracias al cual conocí el libro “Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks”, del autor francés Per Mollerup.

- 44 · “Internet. El español y los cimientos de un cambio global”. Joaquín Soler. Boletín de la Red IRIS.**

- 45 · “La regulación de la Red: Poder y Derecho en Internet”. Santiago Muñoz Machado. Taurus. 2.000.**

- 46 · “Servicio público y mercado.” Santiago Muñoz Machado. Civitas. 1998. Obra compuesta de cuatro volúmenes (dedicados respectivamente a los fundamentos, telecomunicaciones, televisión y sistema eléctrico). Para este libro se ha consultado fundamentalmente el primero de los tomos indicados: “Los Fundamentos”.**

- 47 · “Internet y sus Servicios”, Rodrigo Bogarin Navarro. Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Computación. 1993.**

- 48 · “La era de la información: economía, sociedad y cultura”. Manuel Castells. Alianza Editorial, 1998. Obra compuesta por tres densos volúmenes:**

Volumen 1, “La sociedad red”

Volumen 2, “El poder de la identidad”

Volumen 3, “Fin de milenio”

- 49 · “Internet. Sociedad, empresa y poderes públicos”. Ángel Sánchez Blanco. Editorial Comares. 2000.**

Un libro que desgana las intervenciones efectuadas ante la Comisión Especial de Redes Informáticas del Senado. Entre otros apartados memorables, destaco, por su arriesgado compromiso, el capítulo VI.1 (Internet y la Administración Educativa), en el que se pone de manifiesto la perniciosa espiral en la que se encuentra la Universidad española, y se pueden leer cosas como ésta: “...la institución universitaria, el sistema educativo en general, está haciendo crack, se está rompiendo por todos lados. El problema que vamos a tener es que hacemos con ese monstruo que tenemos creado y que ya no se adapta a la sociedad actual. Tendrá que desaparecer o transformarse de alguna manera. Hay que ser sinceros y hay que decirlo.” Julio Seoane Rey. DSS 3/11/98, nº 351, pág. 10. Todo ello, porque, como comenta José Manuel Morán (DSS nº 351), “Todavía se sigue sin entender que hemos pasado de una sociedad en la que se enseñaba a estar en una sociedad en la que se aprende, ...”

- 50 · “Derecho privado de Internet”. Pedro A. de Miguel Asensio. Ed. Civitas, 2000.**

- 51 · Relación de artículos publicados en la Sección Doctrinal del Boletín de DOMINIURIS (<http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/>):**

- I · Nuevas reglas para los nombres de dominio en Argentina. Pablo A. Palazzi, septiembre de 2000.
- II · Controversias en materia de nombres de dominio. Pedro Manuel del Castillo, España, junio de 2000
- III · Sistema de los nombres de dominio en Chile. Humberto Carrasco, Chile, junio de 2000.
- IV · Informe sobre los nombres de dominio. Erick Iriarte Ahon, Perú, mayo de 2000.
- V · Registro de dominios de Internet en Argentina. Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, mayo de 2000.

- VI · Comentario a la Orden por la que se regula el dominio .es. Javier A. Maestre, abril 2000.
- VII · Los acuerdos firmados por la ICANN y el sistema de resolución de conflictos de la OMPI. Igancio Temino. 2000.
- VIII · Reflexiones sobre las implicaciones de lo Público en el régimen jurídico de los Nombres de Dominio. Javier Maestre. 1999.
- IX · ¿Quiénes dominan los dominios? Comentario a la Trademark Cyberpiracy Prevention Act (Ley de Prevención de Ciberpiratería de Marcas Comerciales) (TCPA). Javier Villate. 1999.
- X · ¿Es aplicable la responsabilidad administrativa por la denegación para operar en Internet, del registro de un nombre de dominio de DNS de segundo nivel bajo <<es>>? Ernesto García-Trevijano Garnica. 1999. Implicaciones jurídicas de Internet. José Luis Villar Palasí. 1999.
- XI · Internet. Aproximación a algunas cuestiones jurídicas. José Félix Méndez Canseco. 1999
- XII · Comentario al Auto de adopción de medidas cautelares en el caso nocilla.com. Javier Maestre. 1999.
- XIII · Comentario al Auto del Juzgado de primera instancia nº 5 de Oviedo, de 2 de junio de 1999. Vicente Pérez Daudí.
- XIV · Resolución de conflictos de nombres de dominios en Chile. Gonzalo Sánchez. 1999.
- XV · Reflexiones en torno al carácter público e internacional del sistema de nombres de dominio. Comentario al Informe del Consejo de Estado Francés de 8 de septiembre de 1998. Javier Maestre. 1999.
- XVI · Cronología del DNS. Oscar Robles. 1998.
- XVII · Los Nombres de Dominio en Mundo Internet 98. Javier Maestre. 1998.
- XIX · La elección del Nombre de Dominio, una decisión necesaria. Javier Maestre. 1997.

BIBLIOGRAFÍA EN OTROS IDIOMAS

52 · “Cyberspace and State sovereignty”. Perrit, Henry H. *Journal of International Legal Studies*, 1997.

53 · “Marks composed, in whole or in part, of domain names”. USPTO Examination Guide nº 2-99 USPTO, (Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas) 1999.
<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm>

En esta resolución, la oficina de patentes y marcas estableció que si se insta el registro de una marca compuesta solamente por un dominio de primer nivel (TLD en lo sucesivo) para prestar servicios de registro de dominios, la inscripción deberá ser rechazada, de acuerdo con la “Trademark Act § 1, 2, 3”, dado que un dominio de primer nivel no es percibido como una marca. Igualmente la resolución considera que

el TLD será percibido como parte de una dirección de Internet, y no agrega suficiente significación a la marca. Esta circunstancia determina, siguiendo a la resolución, que si una marca se compone de un término genérico para los productos o servicios que se pretenden comercializar (no susceptible, por tanto, de protección desde el ámbito de la propiedad industrial) y un TLD (por ejemplo: banco.com para servicios financieros), debería rechazarse el registro instado.

54 · “Keeping secrets in cyberspace”. *Harvard Law Review*, nº 110, 1997.

En este artículo, y desde la perspectiva de análisis de la privacidad de las comunicaciones a través de Internet, se efectúa una triple analogía, comparando, así, estas comunicaciones con el correo postal ordinario, las comunicaciones telefónicas y, finalmente, considerando la Red como un lugar.

55 · “Coordinating Internet”. Libro recopilatorio de artículos de varios autores que se puede obtener vía Amazon, y que tiene una Web en la Dirección:

<http://ksgwww.harvard.edu/iip/caj/cisupp.html>.

Este libro contiene bastantes de los artículos referenciados aquí.

56 · “Domain Name Handbook” Peter y Ellen Rony

El libro de bolsillo de los Nombres de Dominio. Sus autores han creado una sede Web con motivo del mismo, en la que se puede consultar abundante información, así como adquirir, vía Amazon, el libro. La Web aludida reside en la dirección: <http://domainhandbook.com/>

57 · “Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy”. Carl Ophedah. <http://www.patents.com/nsi/iip.sht>
Fuera de la Red está publicado en el “Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal”, vol. 7, nº1, otoño de 1996.

58 · “Quelques aspects des problèmes juridiques posés par la vidéoreproduction. L’affaire Betamax”. Nabhan, Víctor. *Revue Internationale de droit d’auteur* nº 108, 1981.

59 · “Overview of the DNS Controversy”, Craig Simon. <http://www.flywheel.com/ircw/overview.html>

60 · “The Law of Cyberspace”, publicado en la “Harvard Law Review”, Volume 112, Mayo 1999, nº 7.

61 · “Technology and institutional innovation: Internet domain names”. Milton Mueller. Artículo publicado en el “International Journal of Communications Law and Policy”. Vol. 5, verano de 2000 (www.ijclp.org).

Interesante artículo en el que su autor defiende la tesis de la existencia de un cambio institucional motivado por los avances tecnológicos. Mueller considera que Internet, como sistema tecnológico, propicia, mediante un proceso que denomina “endowment”, la creación de nuevos recursos con valor económico (nombres de dominio). Tal circunstancia requiere el establecimiento de un sistema de apropiación sobre los mismos, lo cual, debido a la incertidumbre sobre la legitimidad de los actuales agentes principales del sistema (bootstrapping problem) y la existencia de conflictos en la distribución de los costes y beneficios que conlleva, da lugar a un cambio institucional.

En este trabajo, Mueller denuncia tanto la falta de legitimidad de las autoridades norteamericanas para intervenir en el sistema en el modo actual como la prepotente actuación de los titulares de marca, que se creen los dueños naturales del nuevo recurso a que ha dado lugar Internet.

62 · “L’actualité des conflits noms de domaine/marques: Les noms de domaine gagnent du terrain”. Nathalie Beaurain, nº 37 (diciembre de 1999) de la Revista “En Droit”.

63 · “ICANN and Internet governance: sorting through the debris of self-regulation”. Milton Mueller. Diciembre de 1999, Camford Publishing.

64 · “Applying the Trademark Misuse Doctrine to Domain Names”. Stephen J. Davidson & Nicole A. Gisch. 1996. http://cla.org/TM_MIS/T-MISUSE.htm.

65 · “Copyrights, Trade-marks and the Internet”. Donald M. Cameron, Tom S.

Onyshko y W. David Castell: <http://www.SmithLyons.ca/it/cti/>

66 · Mark Gould: “An Island in the Net: Domain Naming and English Administrative Law” http://aranea.law.bris.ac.uk/JMLS/Pub_Nominet.html

67 · Robert Shaw: “Internet Domain Names: Whose Domain Is This?": <http://www.itu.ch/intreg/dns.html>

68 · “Trademarks and Domain Names: Property Rights and Institutional Evolution in Cyberspace”. Estudio de Milton Mueller, en el que analiza hasta un total de 121 casos de disputas en relación con nombres de dominio: <http://istweb.syr.edu/~mueller/study.html>.

69 · Charlotte Waelde: “Is the Dam about to Burst”, publicado en “The Journal of Information, Law and Technology”: http://jilt.law.strath.ac.uk/jilt/cases/97_2pitm/default.htm.

70 · Reinhard Schanda: “INTERNET DOMAIN NAMES AND RIGHTS IN DISTINCTIVE MARKS Analysis from a German and Austrian Perspective”, número de octubre de 1997 del Computer Law Observer (<http://www.law-circle.com/observer>).

71 · SALLY M. ABEL y CONNIE L. ELLERBACH, “TRADEMARK ISSUES IN CYBERSPACE”: <http://www.fenwick.com/pub/cyber.html>

72 · Mikki Barry: “Is the InterNIC’s Dispute Policy Unconstitutional?": <http://www.mids.org/legal/dispute.html>

73 · Per Mollerup: “Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks”. 1997. Phaidon Press Limited.

