

Índice

Nota preliminar.....	9
Prólogo	19
Abreviaturas	29

CAPÍTULO I NOMBRES DE DOMINIO: CONCEPTO, NIVELES, REGISTRO Y REGULACIÓN

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

CAPÍTULO II NOMBRES DE DOMINIO COMO NUEVOS SIGNOS DISTINTIVOS

I. Definición de signo distintivo.....	77
II. Nombres de dominio como signos distintivos atí- picos	79
§ 1. POSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN COMO SIGNO DISTIN- TIVO	79

§ 2. CONSECUENCIAS DE SU CALIFICACIÓN COMO SIGNO DISTINTIVO	85
III. Otras calificaciones	86

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

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

CAPÍTULO IV
PROHIBICIONES DE USO DE MARCAS
COMO NOMBRES DE DOMINIO

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

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

CAPÍTULO V
USURPADORES DE MARCAS EN INTERNET
(CYBERSQUATTERS)

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

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

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

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

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

<i>Índice</i>	17
Conclusiones	307
Bibliografía	317
Apéndice:	
LEGISLACIÓN	329
RESOLUCIONES JUDICIALES ESPAÑOLAS	330
<i>Resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados de lo Penal</i>	330
<i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid</i>	331
<i>Sentencias de las Audiencias Provinciales</i>	332
<i>Sentencias del Tribunal Supremo</i>	332
RESOLUCIONES EXTRAJUDICIALES ESPAÑOLAS	335
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA	335
RESOLUCIONES JUDICIALES BRITÁNICAS	335
RESOLUCIONES JUDICIALES FRANCESAS	336
RESOLUCIONES JUDICIALES ALEMANAS	338
RESOLUCIONES JUDICIALES ITALIANAS	338
RESOLUCIONES JUDICIALES NORTEAMERICANAS	339
ASUNTOS EXTRAJUDICIALES NORTEAMERICANOS	342
RESOLUCIONES JUDICIALES HOLANDESAS	342
RESOLUCIÓN JUDICIAL AUSTRIACA	343
RESOLUCIONES JUDICIALES NEOCELANDESAS	343
RESOLUCIONES JUDICIALES ISRAELÍES	343
RESOLUCIÓN JUDICIAL INDÚ	343
DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI/WIPO —WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION—)	343
RESOLUCIONES DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI/WIPO EN APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UNIFORME DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ICANN	345
RESOLUCIONES DE LA DISPUTE RESOLUTION SERVICE (POLICY) DE NOMINET UK	348
DOCUMENTOS DE LA INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN)	348
DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)	349
OTROS DOCUMENTOS	350