

Propiedad intelectual y nombres de dominio

1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Uno de los activos patrimoniales más importantes que tiene cualquier empresa, con independencia de cuál sea su dimensión, es el de los bienes inmateriales constituidos por las creaciones intelectuales (propiedad intelectual) y sobre signos distintivos que permiten distinguir sus bienes y servicios en el mercado (propiedad industrial) además, en su caso, de las creaciones industriales que puedan desarrollar. Es así como, de un lado, la propiedad intelectual y, de otro lado, la propiedad industrial, se convierten en aspectos fundamentales que necesitan de protección en el ámbito empresarial.

1.1. Introducción

Íntimamente unido a lo anterior se encuentra en el entorno electrónico, y en particular en Internet, el uso de los nombres de dominio, identificadores electrónicos de las empresas que permiten a éstas identificarse en Internet de manera que los usuarios y, en su caso, clientes, pueda acceder a sus sitios o páginas web a través de la marca u otro signo, con el que vienen siendo ya conocidos en el entorno físico.

Por último, la actividad diaria de cualquier empresa requiere del uso de bienes y/o servicios informáticos, lo que determina la necesidad de negociar y elaborar contratos que regulen las obligaciones de las partes, por un lado, el usuario y, por otro lado, el prestador del servicio o suministrador del bien de que se trate.

A continuación, vamos a atender a cada una de estas cuestiones con la intención de incidir en los aspectos más relevantes que una empresa tiene que tener presente en cada uno de estos ámbitos.

1.2. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual, regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en adelante LPI, tiene por objeto la protección de *una obra literaria, artística o científica*, y la persona que gozará de la protección será su autor, que, como norma general, será siempre una persona natural, aunque en los casos previstos por la Ley se podrá beneficiar también una persona jurídica.

Los derechos de protección que atribuye la legislación de propiedad intelectual se clasifican en dos tipos: derechos morales y derechos patrimoniales. Mientras los derechos personales son irrenunciables e inalienables, los derechos patrimoniales son susceptibles de transmisibilidad.

Las obras pueden ser de varios tipos, y así se entienden los distintos casos de protección que la Ley otorga a personas jurídicas.

Las obras pueden ser independientes, en colaboración, colectivas o compuestas.

Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra. Es decir, que por el simple hecho de “firmar” una obra, y mientras no se demuestre lo contrario, esa persona será considerada autor y gozará de la protección de la Ley.

No será necesario que el autor señale su nombre completo, sino que bastará con cualquier signo que lo identifique, incluyendo el de su propia firma.

Cuando una obra se divulgue en forma anónima o bajo pseudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz, mientras el autor no revele su identidad, y siempre y cuando la persona que lo haya sacado a la luz tenga el consentimiento del autor.

1.3. Propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial permiten la protección de determinados signos distintivos de la actividad empresarial, con el objeto de que las personas que acudan a unos servicios conozcan, sencillamente por dichas marcas o signos distintivos, el empresario que se encuentra tras ellos, y quien, al final, responderá de ellos.

Además, existen determinadas creaciones que encuentran su acomodo natural dentro de los derechos de propiedad industrial. El Estatuto de la Propiedad Industrial⁵¹ la define como *la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de sus trabajos* (art. 1).

Vemos que la diferencia fundamental con las creaciones intelectuales, siendo ambas creaciones o descubrimientos, en principio radica en la relación del invento con la industria.

Es éste, por lo tanto, el hecho primero diferenciador, para comprender si un bien es objeto de protección intelectual o industrial.

Sin embargo, las diferencias son mucho mayores según vamos profundizando en la materia, puesto que lo que realmente otorgan los derechos de propiedad industrial es un derecho de uso o explotación exclusiva.

Las creaciones intelectuales, como hemos señalado anteriormente, otorgan dos tipos de derechos, personales y patrimoniales, y precisamente estos últimos serán los que tengan una mayor facilidad de cesión.

Los derechos de propiedad intelectual no se entiende que tengan como fin último su explotación, sino, bien al contrario, el reconocimiento del autor de una obra como tal, pasando la explotación de la misma a un segundo plano, en la filosofía de la Ley.

Sin embargo, los derechos de propiedad industrial tienen, como fin último, el reconocimiento de la explotación de un invento por parte de su creador, con los consiguientes beneficios patrimoniales que ello supone.

⁵¹Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 (Gaceta núm. 127, de 7 mayo 1930).

Podríamos decir que la diferencia entre los bienes protegibles mediante los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial es que, mientras la primera se centra en las creaciones artísticas, la segunda se centra en las cosas susceptibles de ser utilizadas.

Mientras que para la propiedad intelectual no es requisito necesario que el bien objeto de protección tenga alguna utilidad, sí lo será para los bienes objeto de propiedad industrial.

Los derechos de propiedad industrial poseen, además, una segunda parte, más diferenciada de los derechos de propiedad intelectual, pero que debemos considerar de igual o similar importancia, como es la de evitar la confusión de los resultados de un trabajo por parte de los potenciales clientes o consumidores.

Tan importante como el hecho de poder explotar un invento relacionado con la industria por parte de su autor debemos considerar el de que no se confunda un negocio o una creación con la de otro empresario distinto.

El art. 2 del Estatuto de la Propiedad Industrial indica que el derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud del registro de las patentes, de las marcas, de los nombres comerciales, de los modelos y de los rótulos de establecimiento.

Todas las formas de protección citadas responden a los distintos elementos que la legislación sobre propiedad industrial pretende proteger para el buen funcionamiento de la industria.

1.4. Protección jurídica de los programas de ordenador

En las empresas es muy común que los programas de ordenador constituyan una parte muy importante de su activo, e, incluso, que hayan desarrollado ellas mismas sus propios programas que les permitan optimizar su actividad, para conseguir los máximos beneficios.

Estas empresas llevan a cabo su actividad con la transmisión de información como su principal labor pero, a la vez que para la transmisión de la información es necesaria la utilización de programas de ordenador, no se puede obviar la necesidad de protección jurídica que esos programas necesitan.

Además, respecto a los programas de ordenador nos encontramos con otro problema añadido, y es el de la incardinación de los mismos dentro de un ámbito de protección o de otro; esto es, a la protección de los programas de ordenador mediante las normas de propiedad intelectual, como creaciones del intelecto que son, o mediante las normas de propiedad industrial como parte integrante de una máquina.

En la Unión Europea los programas de ordenador se protegen como bienes de propiedad intelectual, mediante los derechos de autor. Y es que el que el software es producto de una actividad creativa, con una gran carga de intelectualidad es algo que, en principio nadie discute.

Lo que también es un hecho es la necesidad de implantar ese software en una máquina que permita su funcionamiento y que esa máquina encuentre su protección dentro de los derechos de propiedad industrial (patentes), es algo que tampoco se puede poner en duda.

En nuestra legislación, estos programas encuentran protección en el título VII del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia que se rubrica, además, "De los programas de ordenador".

Sin embargo, si el programa de ordenador forma parte de un procedimiento completo, susceptible de ser patentado, dicho programa se encontrará dentro de la protección de la patente, lo que de nuevo indica las dudas que al respecto de la protección tienen nuestros legisladores.

Además, la tendencia dentro de la Unión Europea no está tan definida como pudiera parecer, a favor de la protección de los programas de ordenador mediante los derechos de propiedad industrial. En este sentido, todavía se está debatiendo en la Unión Europea, tras un amplio período de consulta, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador [COM(2002) 92 final] en la que se analiza la situación actual en materia de patentabilidad de dichas invenciones implementadas en ordenador en el ámbito de la Unión Europea y en particular conforme a la práctica seguida por la Oficina Europea de Patentes.

La Propuesta de Directiva lleva también a cabo una comparación con otros sistemas, en particular, Estados Unidos y Japón, en los que los programas de ordenador sí son patentables, lo que determina que haya posturas, en particular la de las grandes compañías de la industria del software, que defienden la patentabilidad del software frente a la posición de los fabricantes y usuarios de software libre y de fuente abierta (*open code*) que se oponen firmemente a esta Propuesta por entender que ello podría restringir el acceso a la creación de programas de ordenador.

En concordancia con la primera Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, podemos encontrar en la legislación interna una serie de principios que rigen esta protección; así y siguiendo los criterios indicados por la Comisión Europea en su informe sobre la transposición de la Directiva 91/250/CEE indicada (COM (2000) 199 final):

- *Los programas de ordenador reciben la protección conferida para las obras literarias mediante derechos exclusivos sujetos a derechos de autor.*
- *Se especifica legalmente quién es la persona titular de los derechos de propiedad intelectual, lo que conlleva en la LPI a la enumeración de una serie de supuestos tasados en los que se determina quién es o quiénes son los titulares de los derechos de autor sobre los programas de ordenador.*
- *Se determinan una serie de actos sujetos a restricciones que requieren la autorización del titular de los derechos y actos que no constituyen incumplimiento.*
- *Se definen las condiciones para la protección del programa.*

a. Concepto de programa de ordenador

Como ya hemos indicado y a efectos de su inclusión en el ámbito de protección conferido, la LPI define el programa de ordenador como:

“Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”.

Además, incluye en el ámbito de protección conferido a los programas de ordenador la documentación preparatoria que acompaña al programa de ordenador, entendiéndose por tal los manuales técnicos y de uso de los programas de ordenador; y a las versiones sucesivas así como a los programas derivados.

Respecto de los requisitos exigidos por la LPI a efectos de otorgar la protección conferida en materia de derechos de propiedad intelectual, se concretan en la necesidad de que el programa de ordenador sea original, constituyendo así una creación intelectual propia de su autor, con independencia de la forma de expresión en que se manifieste dicha creación intelectual.

La protección conferida a los programas de ordenador no abarca sólo a éstos sino que se extiende también a las versiones sucesivas de un programa de ordenador original y los programas derivados del mismo, con la única excepción de que el programa de ordenador haya sido creado para ocasionar algún efecto nocivo en un sistema informático, es decir, que se trate de un virus.

Expresamente excluye la LPI del ámbito de protección conferido a los programas de ordenador las ideas y principios que sirven de base para la creación de los elementos de un programa de ordenador, así como los que sirven de fundamento a sus interfaces. También se excluye de esta protección a los programas de ordenador creados para causar daños, es decir, los virus informáticos.

Sin reiterar aquí de nuevo lo ya expuesto respecto de la protección conferida por la LPI, cabe señalar que existen otras normas del ordenamiento jurídico que también ofrecen protección a los programas de ordenador, así cabe señalar principalmente el Código Penal de 1995, en materia de delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 a 272), y la Ley 11/1986, 20 de marzo, de régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, si bien no es objeto de este apartado analizar la patentabilidad del software.

Respecto de la protección conferida por el Código Penal, los programas de ordenador quedarían protegidos en el mismo régimen previsto para los delitos cometidos contra la propiedad intelectual, tipificando expresamente en su artículo 270 las conductas consistentes en:

- La fabricación
- Puesta en circulación
- Tenencia

De cualquier medio que se destine específicamente a facilitar:

- La supresión no autorizada
- La neutralización

De cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.

Sin perjuicio de la protección penal conferida y que resulta, al igual que las demás vías previstas, complementaria a lo que dispone la LPI en materia de propiedad intelectual, y que debe encuadrarse dentro de las propiedades especiales reconocidas por el Código Civil, cabe señalar que esta última dispone expresamente otra forma más de protección para aquellos programas de ordenador que formen parte de una patente o modelo de utilidad, que no es sino la protección conferida en virtud de la aplicación de la normativa vigente en materia de protección industrial.

b. Otras vías de protección

Debemos referirnos en este apartado principalmente a la protección de carácter administrativo, y más en concreto registral, en virtud de la posibilidad de que los programas de ordenador accedan al Registro de la Propiedad Intelectual, que tiene por objeto la inscripción tanto de éstos como de sus sucesivas versiones y los programas derivados.

Si bien es posible la inscripción de programas de ordenador en dicho Registro, cabe señalar que en ningún momento ésta tiene carácter constitutivo, sino que proporciona:

- **Publicidad** frente a terceros de los derechos inscritos en el mismo.
- Se convierte en una **prueba cualificada** sobre la existencia y pertenencia a su titular de los derechos en él inscritos, que podría ser utilizada en juicio.

De esta manera se crea una presunción sobre la existencia de los derechos inscritos en el mismo, si bien cabe prueba en contrario, por lo que se convierte en una protección más bien de carácter formal.

c. Registro General de Propiedad Intelectual

Cualquier obra susceptible de ser protegida mediante los derechos de autor, puede ser inscrita en el Registro General de la Propiedad Intelectual.

La inscripción de las obras en este Registro es potestativa, es decir, que al contrario que para la protección mediante los derechos de propiedad industrial, no es necesaria la inscripción en el Registro para que la protección de la obra surta efecto.

Este Registro, como todo lo relativo a la propiedad intelectual, depende del Ministerio de Cultura.

Los requisitos que se exigen para la presentación de programas de ordenador, en la actualidad, son:

REQUISITOS GENERALES

A. **Impreso oficial** de solicitud por **duplicado**, acompañado de:

- **Fotocopia del Documento Nacional de Identidad:**
 - a.1.- Del autor.
 - a.2.- Del titular de los derechos patrimoniales inscribibles.
- Si se trata de **personas jurídicas**, habrá de aportarse:
 - b.1.- El título que acredite su personalidad jurídica.
 - b.2.- El Código de Identificación Fiscal (CIF).
- Si se actúa mediante **representante**, éste deberá aportar el documento que acredite dicha representación de forma fehaciente.

B. **Ejemplar identificativo del programa de ordenador.** (ver siguiente cuadro explicativo).

C. **Justificante de Pago** de la Tasa correspondiente.

D. **Documentación complementaria** requerida en virtud de la legislación sobre propiedad intelectual, si la hubiera. (ver siguiente cuadro explicativo).

EJEMPLAR IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMA DE ORDENADOR (PUNTO B CUADRO ANTERIOR)

A. Programas de ordenador **inéditos**:

- La **totalidad del código fuente**, en CD-ROM o en soporte papel, debidamente encuadrada y paginada. (En la Oficina Provincial de Madrid, se permite su presentación en disquete/s de 3 1/2 pulgadas, en código ASCII sin que necesite tratamiento previo -sin comprimir, proteger de lectura, etc.-). En la etiqueta figurará el nombre del programa y el autor.
- Un ejecutable del programa.
- Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga:
 - Una breve descripción del programa de ordenador.
 - El lenguaje de programación.
 - El entorno operativo.
 - Un listado de ficheros.
 - El diagrama de flujo.
 - En su caso, número de depósito legal.
- Cuando la extensión del código fuente o las condiciones de archivo lo hicieran necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en CD-ROM u otro soporte diferente.

B. Programas de ordenador **editados**

- Resumen de al menos 20 folios del código fuente, que reproduzcan elementos esenciales del mismo, encuadrado y con el nombre del programa y el autor.
-

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LOS SUPUESTOS DE TRANSMISIÓN
DE DERECHOS (PUNTO D DEL PRIMER CUADRO)**

A. Si se desea inscribir los derechos sobre una obra a favor de persona **distinta del autor**, se debe aportar:

Contrato de cesión de derechos, salvo que el programa lo hubiera realizado un asalariado por cuenta ajena.

- Sólo se inscribirá en virtud de documento público ante notario.
- Escritura expresará los derechos cedidos, las modalidades de explotación, el tiempo, el ámbito territorial y el carácter exclusivo o no.
- Justificante de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o el justificante de exención expedido por la Hacienda Pública.

B. Respecto a los programas creados por **trabajadores asalariados por cuenta ajena, y en virtud de esa relación laboral** se precisa:

Declaración donde conste que el programa se ha creado en virtud de esa relación laboral, **en documento público**, salvo que la haga el propio trabajador, en la que bastará una **legitimación notarial de la firma**, o que ésta **se extienda ante el funcionario del Registro**.

1.5. Protección jurídica de las bases de datos

En lo que hace referencia al comercio electrónico, es necesaria la utilización de la información para el desarrollo de la actividad, de una manera, además, lo más eficiente posible.

Si conseguimos tratar la información –elemento básico de una actividad que se desarrolle a través de la Red, y en la que no existe un trato presencial o físico con los clientes–, de una manera más eficiente que la competencia, tendremos una ventaja incalculable sobre ésta.

Por otra parte, si desarrollamos una base de datos que produzca un tratamiento eficaz de esa información, es muy posible que existan otras empresas en el mercado que deseen implementarla a su actividad, por lo que se nos antoja imprescindible el desarrollo de una protección adecuada para este tipo de herramientas.

Las bases de datos son, dicho de una manera genérica, como “depósitos” en los que se contiene información, que puede ser útil para distintos usuarios y que sea recuperable mediante distintas aplicaciones.

Estos depósitos guardan la información de manera estructurada, añadiéndole el valor de una recuperación y tratamiento, automatizado o no, que permita una mayor utilidad de esa información.

El contenido de la base de datos será, por tanto, un conjunto de documentos o datos, y la propia base de datos, le otorga una estructura lógica que le confiere un valor añadido.

Los documentos no tienen por qué ser propiedad de la misma persona que crea la propia base de datos. Son objetos distintos, y la protección que se confiere a ambos elementos también será distinta.

Las bases de datos, en función del tipo de acceso las podemos clasificar en bases de datos **autónomas** (o de acceso local, desde el lugar en que nos encontremos utilizando el ordenador, normalmente la base de datos se encontrará en un CD-ROM o un DVD-ROM) o bases de datos *on line*, (a las que accederemos de manera remota, y que se encontrarán en un servidor común).

a. Forma de protección

Las bases de datos son obras de creatividad intelectual: nos estamos refiriendo a las propias bases de datos, es decir, a la estructura que contiene la información.

Las bases de datos se protegen como obras de creatividad intelectual, ya que esta creatividad no se puede poner en duda en dos momentos distintos, tanto en el almacenamiento de información como en la recuperación de la información.

Este esfuerzo que se debe hacer para poder poner en el mercado una herramienta de tratamiento de la información agrupada se ve, de esta manera, protegido contra los posibles ataques que pueda sufrir.

La copia o el acceso a las bases de datos se puede hacer a un coste sensiblemente inferior al de su creación y desarrollo, por lo que es preciso que la protección de estos productos sea lo más adecuada posible al bien objeto de protección.

De forma análoga a como ocurría con los programas de ordenador, el objeto de protección no es solamente la recopilación de información, sino más bien todo el procedimiento de creación de una base de datos y el resultado del mismo.

En este mismo sentido, otro motivo por el que la protección debe ser a la propia base de datos y no al contenido de la misma, es el de que es un producto que puede sufrir múltiples actualizaciones, que, además, impliquen un cambio sustancial en el contenido, lo que conllevaría una indefinición de la protección. Por este motivo, la protección debe ser a la propia base de datos (a su estructura), y no a su contenido.

La protección de la estructura de la base de datos se entiende como *forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos*.

Si bien al igual que en los programas de ordenador, son principalmente las inversiones efectuadas por el sector privado las que requieren de la protección conferida por la Ley, la verdadera diferencia, señalada en la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (publicada en el B.O.E. núm. 57, de 7 de marzo de 1998), la constituye el hecho de que las diferencias en su protección jurídica en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea *incide de forma directa y negativa en la libertad de las personas físicas y jurídicas de suministrar bienes y prestar servicios en el sector de las bases de datos*.

De esta forma el legislador nacional procedió a dar cumplimiento al mandato comunitario, si bien la Ley se incorporó directamente a la normativa existente, recuérdese que es la LPI, sobre propiedad intelectual bajo razones de eficacia y economía legislativa.

Además de lo anterior, cabe señalar que las bases de datos cobran especial importancia debido a la inversión cuantitativa y cualitativa que se produce en las mismas, por parte de su fabricante, materializada en una inversión sustancial de factores tales como:

- Medios financieros
- Empleo de tiempo
- Esfuerzo
- Energía
- Otros de similar naturaleza

si bien los mismos serán sometidos a examen previo, a efectos de conferir la correspondiente protección por parte del ordenamiento jurídico.

Respecto del concepto de base de datos, cabe señalar que la Ley considera base de datos:

“Las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”.

De esta forma se confiere protección a las bases de datos tanto *on line* como *off line*.

- Doble ámbito de protección

Como ya hemos señalado la protección jurídica de las bases de datos goza en nuestro ordenamiento jurídico de una previsión específica en la Ley 5/1998, de 6 de marzo, que contempla una doble vía de protección, en cualquier caso legal, al afirmar la aplicabilidad sobre la base de datos tanto de la citada Ley como de la LPI.

Se articula por tanto un doble ámbito de protección, de un lado, el que confiere el derecho de autor, y de otro lado, el derecho *sui generis*, como figura jurídica creada de forma específica por la Ley 5/1998 al transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 96/9/CE. Sin perjuicio de la exposición que se realizará sobre el derecho *sui generis*, cabe señalar que el derecho de autor recae sobre la base de datos. De manera que ambos derechos o medidas de protección resultan ser complementarias.

Este derecho de autor requiere del requisito de originalidad, al igual que con el resto de obras que gozan de la protección conferida por los derechos de propiedad intelectual, en la selección o disposición de sus contenidos, y sin perjuicio, ya que los mismos quedan excluidos de la protección conferida por esta norma remitiéndose, en su caso, a la norma específica que dote de protección a las mismas, así:

- Las relativas a otros derechos de propiedad intelectual
- El derecho *sui generis*
- Derecho de propiedad industrial
- Derecho de la competencia
- Derecho contractual
- Normativa sobre secretos
- Protección de datos de carácter personal
- Protección de los tesoros nacionales
- Normativa sobre el acceso a documentos públicos

Son por tanto materias que, por conformar el contenido de la base de datos, no reciben la protección conferida a la misma y que reciben en su caso una protección específica en función de la materia de que se trate.

De igual forma, la protección conferida por el derecho de autor tampoco se extiende a los elementos que resulten necesarios para:

- el funcionamiento o
- la consulta de algunas bases de datos como el tesoro y los sistemas de indexación.

Respecto de estos últimos cabe señalar que sí serían objeto de protección por parte del derecho *sui generis*.

- Derecho *sui generis*

El derecho *sui generis* constituye una figura específica, surgida en nuestro ordenamiento jurídico por efecto de la transposición de la normativa comunitaria en la materia, y que en ningún caso se contrapone o resulta incompatible con la protección legal conferida en virtud de la normativa sobre propiedad intelectual.

Esta figura jurídica tiene por objeto la protección en una base de datos de:

- La inversión sustancial
- Evaluada cualitativa o cuantitativamente
- Realizada por su fabricante
- De cualesquiera medios tales como tiempo, esfuerzo, energía u otros similares
- Para la obtención, verificación o presentación de su contenido

Asimismo, la protección conferida por el derecho *sui generis* también recaería sobre las modificaciones sustanciales posteriores que se produjeran en una base de datos, siempre que las mismas cumplan todos los requisitos para otorgar dicha protección a una base de datos.

En consecuencia, el titular del derecho *sui generis*, y por tanto beneficiario de la protección conferida por el mismo, es el fabricante de la base de datos. Si bien para gozar de la protección conferida por aquél es necesario que concurren una serie de requisitos a fin de que el mismo pueda ser válidamente reivindicado, y que ya se han señalado.

Cabe señalar, que al igual que ocurre con el derecho de autor, la protección conferida en virtud del derecho *sui generis* es independiente de la protección conferida a su contenido por la legislación que resulte aplicable.

Respecto de las características del derecho *sui generis* debe destacarse que el mismo no se configura como un derecho absoluto, sino que al igual que ocurre con otros derechos éste no es absoluto, sino que se prevén expresamente una serie de excepciones legalmente tasadas al mismo por parte del usuario legítimo.

Este derecho no surge sino en el mismo momento en que finaliza el proceso de creación o fabricación de la base de datos, y no con carácter previo al mismo, teniendo una duración de 15 años desde el día 1 de enero del año siguiente en que terminó dicho proceso.

En definitiva, el objeto de protección del derecho *sui generis* son las importantes inversiones de naturaleza económica que han sido efectuadas previamente por el fabricante de la base de datos, y que de no ser así serían fácilmente vulnerables por la posibilidad de efectuar copias con un bajo coste.

2. NOMBRES DE DOMINIO

2.1. ¿Qué es un nombre de dominio?

En un principio los ordenadores conectados a Internet se comunicaban entre sí a través de las direcciones IP (*Internet Protocol*), direcciones que identifican a los ordenadores compuestas por cuatro bloques de números separados por puntos que van desde el 0 hasta el 255, (por ejemplo 232.125.96.205). Conforme la red iba creciendo, recordar un conjunto de números se fue haciendo cada vez más complicado y de este modo se creó el sistema de los nombres de dominio, nombres fáciles de recordar que los identificaban con la dirección IP de manera que ya no era necesario recordar el número de la misma.

Actualmente los nombres de dominio cumplen una función de identificación comercial entrando así a actuar en el ámbito comercial y coincidiendo de esta forma con otros identificadores comerciales como son las marcas. Entendemos por marca todo signo o medio que diferencia o sirva para diferenciar en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios similares de otra persona. En concreto, pueden constituir marcas las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. Éste es uno de los principales motivos por el que se suscitan con-

troversias puesto que los nombres de dominio facilitan el acceso a las páginas web y, en muchas ocasiones, permiten asociar dicho nombre de dominio a la entidad que lo ha registrado para que su imagen e identidad sea conocida en el entorno electrónico como lo es fuera de él.

La composición de una dirección de Internet nos muestra la clasificación de los nombres de dominio y ésta la podemos analizar a través del siguiente ejemplo:

http://: www.cscamaras.es

- **http://**, es el protocolo de comunicaciones que se utiliza en Internet (*HyperText Transfer Protocol*) y que permite al usuario ver páginas web en la pantalla de su navegador;
- **www**, servicio de Internet (*World Wide Web*);
- **“cscamaras”**, es el nombre que se registra bajo el dominio correspondiente, es elegido por el usuario y se asocia al mismo, y permite acceder al sitio web de la entidad que lo ha registrado;
- **“.es”**, es el dominio bajo el que se registra un nombre. En este caso se trata de un nombre de dominio de primer nivel de código de país correspondiente a España.

La clasificación de los nombres de dominio se realiza atendiendo a la proximidad que tienen con el final de la dirección de Internet, así serán nombres de dominio de primer nivel los que se encuentren al principio de la dirección mirando ésta desde la derecha. En el caso que hemos puesto de ejemplo, el nombre de dominio de primer nivel es el “.es”, como nombre de dominio de segundo nivel encontramos “cscamaras”, nivel éste en el que surgen las controversias con otros identificadores comerciales, a las que anteriormente nos hemos referido.

Los nombres de dominio de primer nivel son conocidos como los *Top Level Domain* (TLD) y los de segundo nivel como los *Second Level Domain* (SLD).

Los nombres de dominio de primer nivel se dividen en dos grupos: nombres de dominio de primer nivel genérico (gTLD, *generic Top Level Domain*) y nombres de dominio de primer nivel de código país (ccTLD, *country-code Top Level Domain*). Por último, están los nombres de dominio de tercer nivel, tales como “.com.es”, “.gob.es” o “.nom.es”.

Los nombres de dominio de primer nivel genéricos son los que recogemos a continuación. Hasta el momento se han creado catorce nombres de dominio genéricos y han ido surgiendo atendiendo a las necesidades del tráfico jurídico:

gTLD	Acceso	Finalidad
.com	Libre	Comercial
.net	Libre	Comercial
.org	Libre	Organizaciones
.mil	Restringido. Organismos militares del ejército de los Estados Unidos	Militar
.int	Organizaciones internacionales sin límite	Organizaciones internacionales
.edu	Restringido. Organizaciones educativas superiores	Educación
.gov	Restringido. Organismos de gobierno	Gobierno

gTLD	Acceso	Finalidad
.biz	Empresarios	Exclusivamente comercial y empresarial
.info	Libre	
.pro	Restringido. Profesionales de determinadas categorías	Profesionales pertenecientes a un colegio profesional o similar organización administrativa
.name	Libre. Personas físicas	Identificación de personas físicas
.aero	Restringido. Industria aeronáutica	Industria aeronáutica
.coop	Restringido. Cooperativas	Identificación cooperativas
.museum	Restringido. Museos	Museos

Por su parte, los nombres de dominio de código país se componen de dos caracteres que derivan de las Normas ISO 3166 y, por lo que respecta a España el ccTLD es “.es”. La entidad encargada del registro de este nombre de dominio es la Entidad Pública Empresarial Red.es, que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ⁵².

Los nombres de dominio de segundo nivel (SLD, *Second Level Domain*) son los que habitualmente pueden coincidir con la marca o con el nombre comercial y los que dan lugar a la mayoría de los conflictos en materia de nombres de dominio.

El nombre de dominio de código país correspondiente a España, el “.es”, es regulado por el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet ⁵³ que clasifica los nombres de dominio bajo “.es” en regulares y especiales, siendo los primeros aquéllos que se asignan conforme a las reglas establecidas en el Plan y los especiales los que pueden ser asignados por la Entidad Pública Empresarial Red.es sin sujeción a las reglas establecidas en el referido Plan cuando concorra un notable interés público para ello.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el “.es” deben cumplir las normas establecidas en el Capítulo segundo del Plan en el que se recogen las reglas de legitimación para la solicitud de estos nombres de dominio, los requisitos de asignación, las normas de derivación, las prohibiciones y la necesidad de coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas, los demás registros públicos nacionales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior para la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel.

Entre las principales novedades que introduce el Plan Nacional destacamos la creación de los nombres de dominio de tercer nivel, esto es, la posibilidad de solicitar el registro de un dominio bajo los indicativos que se recogen en la tabla que examinamos a continuación, los cuales podrán ser solicitados por las personas en ella indicada.

⁵²Tal y como venimos señalando, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha pasado a denominarse Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En este sentido, las referencias que se hagan a lo largo de este capítulo al Ministerio de Ciencia y Tecnología han de entenderse realizadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

⁵³Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código país correspondiente a España (“.es”) aprobado por Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, que ha venido a derogar la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, que regulaba el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código país correspondiente a España “.es”, que es la que hasta el momento regulaba esta materia, con las modificaciones que le realizó la Orden de 12 de julio de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el objeto de subsanar determinados errores que dificultaban su aplicación, para que pudiese subsistir en tanto se aprobaba el Plan Nacional de nombres de dominio.

NOMBRES DE DOMINIO DE TERCER NIVEL

Nombres de dominio	Legitimación
.com.es	Personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
.nom.es	Las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
.org.es	Las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España.
.gob.es	Las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades.
.edu.es	Las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que gocen de reconocimiento oficial y realicen funciones o actividades relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.

Como reglas comunes a los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel se establecen las referentes a los derechos y obligaciones que debe cumplir el que solicita la asignación de un nombre de dominio. Así:

1. Está obligado a facilitar sus datos identificativos siendo responsable de su veracidad y exactitud.
2. Debe respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el “.es”.
3. Mantendrá informada a la Autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio.
4. Como derechos destacamos el de la utilización del nombre de dominio, el derecho a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación.

El Plan Nacional establece entre las normas comunes a los nombres de segundo y de tercer nivel las reglas de sintaxis que éstos deben cumplir:

- Los únicos caracteres válidos son las letras de las lenguas españolas, los dígitos “0” a “9” y el guión (-)
- El primero y el último carácter del dominio no puede ser el guión
- Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser “xn - -”
- La longitud mínima admitida para un dominio de segundo nivel es de tres caracteres y de dos caracteres para un dominio de tercer nivel
- La longitud máxima para un dominio de segundo y de tercer nivel es de sesenta y tres caracteres

Además de los nombres de dominio que hemos analizado, la Unión Europea a través del Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril, ha aprobado la creación del dominio de primer nivel “.eu”. Se trata de un dominio de código de país, que se aplicará con independencia de los dominios nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

2.2. ¿Cómo adquirir un nombre de dominio?

El derecho a usar un nombre de dominio con carácter exclusivo se adquiere mediante su registro. Son varios los pasos que deben darse en este sentido y varían según el nombre de dominio que se quiera registrar sea uno genérico o de código país.

El sistema de registro de un nombre de dominio está estructurado sobre la base de un órgano central que es la Corporación Internacional de Asignación de Nombres y Números de Internet, en adelante la ICANN, y un sistema de bases de datos centralizada que permite que un mismo nombre de dominio no pueda ser registrado por dos personas a la vez.

Teniendo esta estructura presente, otra cuestión a tener en cuenta es que son muchos los sujetos que intervienen en el registro de un nombre de dominio y se hace preciso conocerlos para poder acudir al que sea necesario en cada momento.

Los nombres de dominio que se registran son los de segundo y tercer nivel bajo los nombres de dominio de primer nivel, en un caso, sean estos genéricos como el “.com”, “.net”, “.org” o de código país como el “.es” y bajo los nombres de dominio de primer y segundo nivel como los de “.com.es”, “.nom.es”, “.gob.es”, “.edu.es” y “.org.es”.

Por poner un ejemplo, en el caso de “cscamaras.es” lo que registramos es “cscamaras” que es el dominio que nosotros hemos elegido y el que tenemos interés en registrar para nuestro tráfico mercantil *on line*. Y en el caso de www.midominio.com.es lo que registramos también es “midominio” dado que el “.com.es” es el indicativo de código país bajo el que lo registramos.

a. Sujetos intervinientes

Para conocer el procedimiento de registro de un nombre de dominio hay que conocer a los sujetos intervinientes en el mismo, que son:

- 1. Corporación Internacional de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN)**, que se encarga de establecer las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado. Lleva un control de todos los nombres de dominio que se registran de modo que cada vez que se registra un nombre de dominio se realiza una cesión de los datos del registrador a la ICANN.
- 2. Entidades de registro** o entidades administradoras y responsables del registro de nombres de dominio. Cada nombre de dominio genérico y de código país tiene una entidad encargada de su registro a nivel mundial. Siendo Internet una red universal y pudiendo solicitarse el registro de un mismo nombre de dominio desde cualquier parte del mundo, se ve necesaria la existencia de esta figura que centralice el registro de uno o varios nombres de dominio permitiendo de este modo que el sistema de los nombres de dominio y su característica de identificadores comerciales en Internet pueda ser efectivo.

Las Entidades encargadas del registro de los nombres de dominio genéricos son las que se reflejan en la tabla que sigue:

NombrFe de dominio	Entidad registradora
“.com”, “.net”	Verisign Global Registry Services
“.org”	Public Interest Registry
“.biz”	NeuLevel Inc.
“.info”	Afilias Ltd.
“.pro”	RegistryPro Ltd.
“.name”	Global Name Registry LTD.
“.coop”	DotCooperation LLC.
“.aero”	Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA)
“.museum”	Museum Domain Management Association (MDMA)

En lo que a los nombres de código país se refiere también ocurre que hay una Entidad encargada del registro del dominio correspondiente. En el caso de España, el dominio “.es”, la autoridad encargada de la asignación de nombres de dominio bajo el “.es” es la Entidad Pública Empresarial Red.es, que lo hace a través de su departamento ESNIC.

Nombre de dominio	Entidad registradora
“.es”	Red.es: www.red.es Esnic: www.nic.es

En este caso particular encontramos otras figuras que intervienen en el registro de un nombre de dominio con carácter excepcional, y en algunos casos por nueva creación del Plan Nacional de nombres de dominio, que son los **agentes registradores**, que actuando en régimen de libre competencia asesoran a los usuarios, tramitan sus solicitudes y actúan ante la autoridad de asignación para la consecución de la asignación de nombres de dominio y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que asesora al Gobierno sobre la gestión del dominio “.es”.

- 3. Entidades acreditadas por la ICANN:** son empresas proveedoras de servicios de registro y mantenimiento de nombres de dominio acreditadas por la ICANN. Si esta corporación es el órgano de mayor jerarquía en lo que a la asignación de nombres y números de Internet se refiere, es fácil comprender que las empresas que colaboren en la tarea de hacer posible el registro de los nombres de dominio deban cumplir el requisito de ser acreditadas por ella. Así en su página web, www.icann.org, en la columna de la izquierda donde dice *Registrars* podemos acceder a una tabla de las entidades acreditadas por orden alfabético y con indicación del país para el que están acreditadas y la relación de los nombres de dominio cuyo registro pueden tramitar.

En concreto en España encontramos las siguientes empresas proveedoras de servicios:

EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS EN ESPAÑA
Allglobalnames: www.cyberegistro.com
Arsys: www.soloregistros.com ; www.arsys.es
Nominalia Internet, S.L.: www.nominalia.com
Interdomain: www.interdomain.org
Entorno Digital, S.A.: www.entorno.es

Esto respecto a los nombres de dominio genéricos, en cuanto a los nombres de dominio de código país, ocurre igual, es una entidad registradora la que se encarga de administrar la gestión de los nombres de dominio bajo el código país correspondiente.

En España, como ya hemos comentado anteriormente, es la Entidad Pública Empresarial Red.es la que centraliza el registro del nombre de dominio de código país que corresponde a España (".es") y como empresas proveedoras de servicios en lo que al registro del dominio ".es" se refiere podemos consultar la lista de Registradores que hay en la dirección de Internet <http://www.nic.es/agentes/listado.html>.

4. **Solicitante de un nombre de dominio:** Para solicitar un nombre de dominio no se necesitan otros requisitos que los de aquellos que exija el nombre de dominio que se solicite, es decir, según el nombre de dominio sea de libre acceso o sea de acceso restringido a un grupo de personas determinados, como por ejemplo ocurre con el dominio ".edu" que está reservado para centros educativos y universidades.
5. **Otros: persona de contacto, persona de facturación:** Cuando se solicita el registro de un nombre de dominio se piden al que lo registra un conjunto de datos que son de contacto para tenerlos en la base de datos "Whois", a la que nos referiremos después, y ponerlos así a disposición del público para facilitar su contacto. Además se solicitan datos para proceder a la facturación del precio que el tener un nombre de dominio registrado devenga.

b. Elección del nombre de dominio

Cuando una empresa va a proceder a elegir el que será su signo identificativo en el tráfico comercial *on line*, debe tener muy presente que sus servicios y productos se van a relacionar directamente con él en el ámbito del comercio electrónico, y por tanto la decisión del que vaya a ser su nombre de dominio no es una decisión trivial sino que en ella va en juego la identificación de nuestro trabajo.

Generalmente las empresas prefieren elegir como identificativo en la red el mismo signo que les identifica en el comercio *off line*, de ahí que surjan los problemas que el nombre de dominio presenta en relación con las marcas u otros identificativos comerciales.

Cada entidad registradora puede dictar las normas de regulación del nombre de dominio que tiene asignado, si bien, la *Internet Engineering Task Force* (IETF), a través de su Recomendación RFC-1034, estableció las normas de sintaxis básicas de los nombres de dominio genéricos por las que se reconocieron como posibles caracteres válidos de los nombres de dominio las letras del alfabeto inglés, los dígitos del 0 al 9 y guión "-". Han de tener una longitud máxima de 63 caracteres, comenzar y acabar por letra del alfabeto inglés o dígito del 0 al 9 y sólo pueden estar formados interiormente por letras del alfabeto inglés, dígitos del 0 al 9 y guión "-".

Siguiendo estas reglas podría ser un nombre de dominio válido el de *c-a-m-a-r-a-s.org* pero no el de *-camaras-.org*.

Han resultado polémicas las reglas por las que se establece que la composición de los nombres de dominio sólo puede realizarse con caracteres del alfabeto inglés, en relación con las lenguas que contienen caracteres diferentes a los de este alfabeto. Si consideramos de un alto valor comercial el hecho de que una empresa pueda solicitar como nombre de dominio la denominación por la que es comúnmente conocida, ¿qué ocurre cuando esa denominación está formada por caracteres como la "ñ", la "ç", vocales acentuadas, y con los alfabetos japoneses, coreanos, árabes, etc., ...?

Las razones que motivan la necesidad de un reconocimiento general de los caracteres distintos a los del alfabeto inglés son múltiples ya se contemplan desde el punto de vista del usuario o desde el del empresario, siendo de gran valor tanto para darse a conocer como empresario como para el usuario que busca el servicio o producto que se ofrece.

Un importante paso en este sentido lo ha dado el Plan Nacional de nombres de dominio al reconocer en sus normas de sintaxis, aplicables a los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel bajo el indicativo “.es” los caracteres de las lenguas españolas.

c. Registro de nombre de dominio

Realizada la elección del nombre de dominio se procederá a intentar su registro. Cuando se quiera registrar un nombre de dominio genérico, habrá de acudir a una de las entidades acreditadas por la ICANN para poder proceder al registro de los nombres de dominio que se soliciten. Una vez elegida la entidad de registro, los pasos a realizar son los siguientes:

1. Comprobar que el nombre de dominio que se solicita está libre. Para ello se consultará la base de datos “Whois”, que es la base de datos que contiene una relación entre los nombres de dominio y sus titulares, identificando a estos a través de su nombre, dirección y datos la persona que sea el contacto administrativo, entre otros.
2. Dirigirse a una de las entidades acreditadas por la ICANN.
3. Aceptar las condiciones legales para registrar un nombre de dominio genérico.
4. Solicitarlo y esperar respuesta de la entidad registradora.

Por su parte, los nombres de dominio de código país y en concreto el que corresponde a España, el “.es”, debe registrarse ante la entidad registradora acreditada por la ICANN, que como hemos señalado es Red.es. El registro de un nombre de dominio bajo el “.es” implica una primera comprobación de las normas establecidas en el Plan Nacional, anteriormente referidas y a continuación se procede a enviar el Formulario de Solicitud Electrónica de asignación de un nombre de dominio, que se encuentra en la página web de la entidad registradora.

En virtud del registro del nombre de dominio, la persona que aparece como titular del mismo adquiere únicamente el derecho a utilizar dicho nombre de dominio a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet durante el periodo determinado por el Registrador Competente y asume todas las obligaciones que se desprenden a lo largo de este contrato así como las indicaciones de las normas establecidas tanto por el registrador competente, como por la entidad registradora correspondiente, como por la ICANN en esta materia.

Hay que tener en cuenta que en el registro de un nombre de dominio rige el principio de que el primero que lo solicita es quien lo obtiene (*“first come, first served”*).

2.3. Recuperación de un nombre de dominio

En el caso de conflictos que tengan por objeto el registro de nombres de dominio, como alternativa a la solución judicial de controversias, existe una Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999 y un Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado el 24 de octubre de 1999.

La Política Uniforme se aplica a los prestadores de servicios de registro de nombres de dominio que la hayan adoptado y a los prestadores de servicios de solución de controversias en la materia acreditados por la ICANN. Sin embargo, algunos nombres de dominio poseen sus propias políticas de resolución de conflictos.

La Política Uniforme y su Reglamento se aplican a las controversias que se susciten entre un tercero y el titular de un nombre de dominio, en las que el demandado se somete obligatoriamente a este procedimiento administrativo y el demandante tiene que probar que:

- El nombre de dominio que motive la demanda sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca sobre la que el demandante tiene derechos
- No existen derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del demandado
- El registro y la posesión del nombre de dominio sean de mala fe

El prestador de servicios de solución de conflictos en materia de nombres de dominio que más controversias solventa conforme a esta Política es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra.

A continuación puede observarse el esquema de procedimiento ante la OMPI:

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO

Presentación de la demanda ante el centro de Mediación y Arbitraje (incluida la portada de transmisión) (remisión por correo-e y envío por correo ordinario de original y cuatro copias por servicio de mensajería)

Envío de una copia de la demanda al:

demandado

registrador

Efectuar el pago de las tasas del Centro

Examen por el Centro del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda en el plazo de cinco días naturales a partir de la presentación de la demandada

Si cumple los requisitos formales, remisión al demandado en el plazo de tres días naturales a partir de la recepción de las tasas. Fecha de comienzo del procedimiento administrativo

Plazo de veinte días en el que el demandado deberá contestar

Si las partes no han optado por un grupo de expertos de tres miembros, el Centro nombrará, en un plazo de cinco días naturales a la recepción del escrito o una vez transcurrido dicho período, un único panelista

Una vez nombrado el panelista, se notificará a las partes la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias excepcionales, se remitirá al Centro la resolución sobre la controversia

En especial la resolución del caso “davara.net”

En este apartado se busca ilustrar la recuperación del nombre de dominio “davara.net” por un especialista del Derecho de las TIC, el profesor D. Miguel Ángel Davara Rodríguez, Presidente de la Firma Davara & Davara, tras ver suplantada su identidad en Internet, sufriendo un grave perjuicio a su reputación, supuesto de hecho pionero en las controversias de resolución de conflictos de nombres de dominio. El caso fue resuelto por la OMPI a favor de la Firma Davara & Davara Asesores Jurídicos, demandante en el conflicto.

La recuperación del nombre de dominio “davara.net” es el primer caso en que se usurpa la identidad de un profesional en España y éste recupera su dominio.

Los hechos se remontan al verano de 2001, cuando una persona que decía llamarse Luis Davara, con nacionalidad supuestamente venezolana y afincado en México, registró el dominio objeto de controversia a través de un registrador situado en París (Francia) y creó una página web que pretendía ser el sitio web de la Firma Davara & Davara Asesores Jurídicos, en la que todos los links que se incluían en

la misma dirigían siempre a la única página que se encontraba bajo el dominio “davara.net”, además de incluir algunas secciones bajo nombres tales como “Cursos y Seminarios. Máster del prof. Davara” o “Sección destacada: el profesor Davara responde”, aludiendo de nuevo a la supuesta presencia y atención del Presidente de la Firma tras dicha página web, y con clara intención de aprovecharse de la reputación del Prof. Davara.

Lo anterior supuso que se iniciara un procedimiento ante la OMPI⁵⁴ con el fin de recuperar el nombre de dominio en cuestión, siendo las partes del conflicto, por un lado, el demandante, la Firma Davara & Davara Asesores Jurídicos, especializada en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fundada y presidida por D. Miguel Ángel Davara Rodríguez, Profesor Ordinario (Cate-drático) de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), pionero y experto reconocido internacionalmente en Derecho de las TIC. Davara & Davara es una Firma española, titular del nombre de dominio “davara.com”, sitio web que contiene información especializada única y exclusivamente en el análisis de las diferentes cuestiones que componen el Derecho de las TIC.

La Firma es asimismo titular del nombre de dominio “davara.org” y de derechos marcarios sobre la marca de comercio DAVARA.ES, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para la clase 42 con destino a “servicios jurídicos”.

Por otra parte, el demandado, supuestamente, porque en ningún momento se acreditó su identidad, era Luis Davara, con domicilio en El Mirador 193, Despacho 3. 01310 México, D.F. México.

En relación con la utilización del dominio “davara.net” por el demandado, inicialmente incluyó una página en la que se presentaba como Davara & Davara, intentando beneficiarse no sólo de la imagen de ésta sino también de la actividad profesional y académica del Prof. Davara, al incluir algunos enlaces a secciones tales como “el prof. Davara responde”.

Todo ello, por supuesto, constituye una suplantación de la identidad y una explotación de la reputación ajena, incidiendo en cuestiones de competencia al afectar gravemente a la imagen de la Firma y del Prof. Davara. El contenido de esta página inicial fue protocolizado por un notario a petición de Davara & Davara, sirviendo posteriormente como prueba en el procedimiento para la recuperación del nombre de dominio.

Poco tiempo después el demandado cambió el contenido de dicha página por otra en la que se indicaba que se trataba de una página personal, si bien bajo el subdominio “davara.es.org” al que se redireccionaba automáticamente a todo usuario que solicitaba ver la página “davara.net”.

Lo anterior debe considerarse, en su caso, sin perjuicio de las infracciones en que haya podido incurrir al registrar dicho nombre de dominio, es decir como fase posterior, o en tal caso paralela, al inicio del procedimiento de recuperación del nombre de dominio ante la OMPI.

La demanda fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI mediante el envío de una copia a través de correo electrónico y en soporte papel, original y cuatro copias, mediante Courier a la dirección indicada, así como al registrador del dominio, Gandi, que se encuentra en Francia, y al demandado a la dirección que aparecía en el registro (El Mirador 193, Despacho 3, 01310, México, México, D.F.), siendo dicha dirección inexacta o incompleta, como así hizo constar el servicio Courier (DHL), cuestión que se puso en conocimiento del Centro a través de un escrito complementario, y sin que el demandado, tal y como consta en la Decisión, verificase dicha dirección, proporcionando otra de su supuesta estancia provisional en Venezuela, si bien en la Decisión se hace constar que éste ha alegado ser un estudiante venezolano que cursa estudios de especialización en México D.F.

⁵⁴Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo Centro de Arbitraje y Mediación es un prestador de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN.

Como idioma del procedimiento, dada la nacionalidad y residencia española de la Firma y la teórica residencia en México del demandado, se solicitó el castellano. Asimismo, el demandado contestó sus escritos en castellano, por lo que el Centro aceptó que el idioma del procedimiento fuera éste con base en la tácita aceptación del demandado y en atención a las nacionalidades y domicilios de las partes en países cuya lengua oficial es el castellano.

La resolución depende de la prueba de los tres requisitos exigidos por la Política Uniforme en su art 4 (a) en el que, como ya hemos referido en el apartado referente a la solución extrajudicial de controversias, se exige que se pruebe: i) la identidad o similitud que cree confusión, ii) la ausencia de derechos o un interés legítimo del demandado en el nombre de dominio y, iii) el registro y uso del nombre de dominio con mala fe por el demandado.

En el caso que nos ocupa el panelista señaló lo siguiente:

- i) En relación con la identidad o similitud que cree confusión dispone que existe tal entre el dominio “davara.net” y la marca “DAVARA.ES”.
- ii) En cuanto a la ausencia de derechos o un interés legítimo del demandado en el nombre de dominio, al no haber acreditado su identidad el demandado ante la solicitud del Centro, concluye el panelista que no tiene derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio “davara.net”.
- iii) Respecto del tercer requisito, el registro y uso del nombre de dominio con mala fe por el demandado, el panelista entiende que el demandado ha registrado primero y usado luego el nombre de dominio en disputa para interferir en la actividad en línea del demandante y causar así molestia a su propietario y director, constituyendo así una conducta de mala fe.

Después de analizar todo esto, el panelista concluyó en resolución D2002-0220, de 10 de junio de 2002, que el nombre de dominio “davara.net” fuese transferido a Davara & Davara, Asesores Jurídicos. El texto completo de la decisión se encuentra disponible en la dirección de Internet <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0220.html>.