

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **ENUNCIADO:**

Don Rubén, doña Isabel y doña Susana constituyeron en documento público una sociedad anónima con el fin de explotar un centro de ocio. Se decidió que doña Susana realizaría los trámites jurídicos necesarios para la constitución de la sociedad anónima, denominada RUISU, S.A., conforme a derecho. Y, además, se acordó solicitar ante los organismos pertinentes el dominio www.ruisu.es. Los propietarios quieren que, además de servir como dirección electrónica, tenga funciones distintivas de sus productos en la web (por ejemplo, en la home page) y también fuera de Internet (anuncios publicitarios, documentos de empresa e incluso sobre productos).

Para ello deciden acudir a un despacho de abogados al objeto de que les asesore sobre la legislación relativa a productos/servicios distintivos y cómo podría protegerse el dominio www.ruisu.es.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

1. ¿Tiene el nombre de dominio la misma protección que un signo distintivo? Y, si no es así, ¿cómo debería procederse para proteger el dominio con garantías jurídicas?
2. ¿Debe la mercantil RUISU, S.A. inscribir el dominio *www.ruisu.es* en algún registro oficial?

• **SOLUCIÓN:**

1. No. En cuanto a la segunda cuestión ¿cómo debería procederse para proteger el dominio con garantías jurídicas?, hay que señalar que: los titulares del dominio *www.ruisu.es* es la mercantil RUISU, S.A. Por consiguiente, siendo el titular la mercantil del nombre de dominio que ha llegado a tener fuerza distintiva en Internet y también en el tráfico tradicional si quiere protegerlo frente a terceros no autorizados, tanto dentro como fuera de la red con fuerza distintiva deberá solicitar su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas -si es a nivel nacional- Oficina de Armonización del Mercado Interior -si es marca comunitaria- o a la oficina internacional correspondiente si es de ámbito internacional. Así, deberá solicitar el registro de la marca o nombre comercial como signo distintivo de productos o servicios, y en las clases del nomenclátor que correspondan de acuerdo a su actividad. Por tanto, sólo tiene derecho exclusivo si se registra como marca, momento en el que dejará de ser simplemente un nombre de dominio *sui géneris*. Es decir, un nombre de dominio de empresas -en este caso, *www.ruisu.es*- que desarrolla su actividad en la red puede convertirse en marca o nombre comercial y obtener protección como tal mediante su registro o por uso continuado en el tráfico (dentro y fuera de la red), como signo identificativo y distintivo de una empresa y su actividad o prestaciones.

Si el nombre de dominio desarrolla en el tráfico funciones distintivas a título de nombre comercial, denominación o razón social de una empresa en el tráfico, puede oponerse al registro como marca o nombre comercial de un signo confundible posterior, o en su caso, solicitar la nulidad del registro, cuando probase el uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional.

Para ello, aplicaríamos los artículos 9.º 1 d) y 52.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

«Artículo 9.º *Otros derechos anteriores.*

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

- a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6.º y 7.º.
- d) *El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar.»*

El artículo 9.º 1 d) de la Ley 17/2001 regula específicamente el conflicto de la solicitud de marca con los medios de identificación de la empresa (nombre comercial, razón social y denominación social) y de otras personas jurídicas (denominación de asociaciones, fundaciones, etc.) cuando tales signos no están registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, hay que tener cuidado en su aplicación, dado que la disposición plantea problemas de interpretación que han de resolverse de un modo autónomo. En primer lugar la Directiva 87/104/CEE, de Marcas, no contiene normas sobre nombres comerciales. Sin embargo, el artículo 4.º 4 b) de la Directiva de Marcas señala que los Estados pueden determinar que constituyen prohibición relativa «los derechos sobre una marca no registrada u otro *signo utilizado en el tráfico económico...* (siempre que) dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de la marca posterior». El nombre comercial usado tendría su apoyo en ese artículo de la Directiva de marcas puesto en relación con el artículo 8.º de CUP y la normativa sobre protección desleal (arts. 5.º y 12 de la Ley de Competencia Desleal). En segundo lugar, las denominaciones y razones sociales se incluyen como prohibición relativa de registro de marca, aunque es dudosamente compatible con la Directiva 89/104/CEE.

«Artículo 52. *Causas de nulidad relativa.*

1. El registro de marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º.»

El registro de la marca puede anularse y ser cancelado cuando adolezca de incompatibilidad con un derecho anterior de los contemplados en los artículos 6.º a 10 de la Ley 7/2001, de Marcas. Para proceder a la cancelación de la marca por nulidad relativa se exige sentencia firme, si bien es posible la anotación preventiva de la demanda de nulidad en el Registro de Marcas. Las causas de nulidad relativa coinciden exactamente con las prohibiciones relativas contenidas en los artículos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10 de la Ley de Marcas. En este caso la acción declarativa de nulidad o caducidad del

registro de la marca podrá ser ejercida por los titulares de los derechos anteriormente afectados por el registro de marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras a) y b) del artículo 9.º de la Ley de Marcas, reseñado anteriormente.

Además de ello, para proteger el dominio *www.ruisu.es*, en caso de no estar registrado como marca o nombre comercial, y constatamos un aprovechamiento o perjuicio del renombre adquirido por nuestro dominio «ruisu.es» en el tráfico mercantil, siempre nos queda la aplicación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (arts. 5.º, 6.º y 12).

2. Sí. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico exige a RUISU, S.A. las siguientes obligaciones:

1. Comunicar al Registro Mercantil en que se encuentre inscrita la sociedad un nombre de dominio o dirección de Internet que, en su caso, utilicen para su identificación en Internet, así como todo acto de sustitución o cancelación de los mismos.

2. Obligación a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita a la siguiente información:

A) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

B) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.

C) NIF.

D) Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

E) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente (**estas obligaciones se cumplen con el mero hecho de incluirlas en la página web de RUISU, S. A.**).

Si se desea ampliar el estudio sobre las obligaciones que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico impone a las empresas virtuales puede consultarse el caso práctico número 155/2002 publicado en la Revista Práctica de Derecho número 23 (diciembre de 2002).

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 7/2001 (Marcas), arts. 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10 y 52.
- Ley 3/1991 (Competencia Desleal), arts. 5.º, 6.º y 12.
- Ley 34/2002 (Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), arts. 2.º, 9.º, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 27, 38, 39 y disp. final novena.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Conflictos entre Signos distintivos y nombres de dominio en Internet*. Aranzadi.
- LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Civitas.