

La infracción de una marca por un nombre de dominio anterior a su registro

En su Sentencia núm. 1341/2025, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:4206), la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo declara que no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confundibles que hayan sido registrados con anterioridad a la marca.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

Es un hecho notorio que los nombres de dominio pueden colisionar con derechos de marca de terceras personas y que el número de conflictos de este tipo es muy numeroso en la práctica. Ello es debido a que en muchas ocasiones el registro del nombre de dominio tiene un claro carácter especulativo. Tal proceder consiste en registrar uno o varios nombres de dominio que coinciden o se asemejan a marcas u otros signos distintivos ajenos, que

generalmente gozan de renombre, con la intención de ceder posteriormente, a precios elevados, esos nombres de dominio a los titulares de dichas marcas. Este tipo de actuaciones son muy habituales porque generalmente los nombres de dominio solicitados se registran sin que la entidad encargada del registro compruebe si el solicitante del dominio posee algún derecho o interés sobre el signo solicitado como dominio y sin examinar si dicho nombre de dominio puede lesionar el derecho de alguna otra persona.

Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas pueden ser solventados ante los tribunales de justicia competentes, pero la lentitud de los procedimientos judiciales ha dado lugar a la creación de procedimientos alternativos de resolución de controversias. De entre ellos destaca (por ser el que más casos resuelve y porque es el que ha servido de modelo a los demás procedimientos alternativos) el denominado *procedimiento administrativo de la ICANN* (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) *para la solución de controversias entre marcas y nombres de dominio*, que se rige por la «Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio» (en adelante, la «Política») y por el «Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio», aprobados inicialmente en 1999 y objeto ambos de algunas reformas posteriores.

El procedimiento de la ICANN se aplica a los conflictos entre el titular de una marca y el de un nombre de dominio, siempre que el nombre de dominio tenga un dominio de primer nivel que entre en el ámbito de aplicación de la Política. Sobre esa base, el titular de la marca, que en el procedimiento actúa siempre como demandante y que elige el «proveedor de servicios de solución de controversias» que resolverá la disputa, debe probar lo siguiente:

- a) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- b) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
- c) que el demandado ha registrado y ha usado el nombre de dominio de mala fe.

Se trata, por tanto, de requisitos distintos a los que han de cumplirse para que exista infracción del derecho de marca ante un tribunal de justicia, por lo que es perfectamente posible que un mismo asunto sea resuelto a favor del titular de la marca en un procedimiento extrajudicial, pero no en un procedimiento judicial.

Tiene por ello especial importancia el hecho de que la Política de la ICANN establezca que la parte que no haya obtenido una resolución satisfactoria puede someter la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente. De este modo, cuando la resolución del procedimiento de la ICANN sea favorable al titular de la marca, el registrador del nombre de dominio deberá ejecutarla (transmitiendo el nombre de dominio a favor del demandante o procediendo a su cancelación), salvo que, en el plazo estipulado al efecto, el demandado titular del nombre de dominio le haya presentado documentación acreditativa de la interposición de una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante al iniciar el procedimiento; es decir, bien sea en el lugar del registro del nombre de dominio, bien en el domicilio del titular del nombre de dominio.

Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una reciente e intere-

sante sentencia en relación con un supuesto en el que el titular de un nombre de dominio acudió a los tribunales españoles después de haber perdido un procedimiento ICANN.

2. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 1341/2025, de 30 de septiembre

- 2.1. El litigio resuelto por la sentencia enfrenta a una sociedad mercantil (que en el 2007 registró el nombre de dominio «mezquitadecordoba.org» y que lo usó para ofrecer una página web en la que ofrece la contratación de visitas turísticas guiadas a la Mezquita de Córdoba, así como otras ofertas de turismo), con el Cabildo de la Catedral de Córdoba, titular de las marcas denominativas «Mezquita de Córdoba», concedidas en el año 2012 para numerosas clases del nomenclátor internacional.

Sobre la base de esas marcas, el Cabildo de la Catedral de Córdoba acudió al procedimiento de la ICANN, eligiendo como prestador del servicio de solución de controversias a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y obteniendo la orden de transferencia del nombre de dominio en conflicto, ante lo cual la sociedad titular del nombre de dominio entabló una acción negatoria para que se declarara que el uso de dicho dominio no constituye una violación de las marcas «Mezquita de Córdoba», de modo que no tuviera que transmitir el nombre de dominio al Cabildo.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésima Octava), en primera y segunda instancia, desestimaron la acción negatoria por entender que el nombre de dominio en cuestión sí infringía las marcas de la demandada. Por su parte, el Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

- 2.2. El Tribunal Supremo, al sintetizar los hechos, afirma que «el Cabildo acudió al procedimiento arbitral de la OMPI [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual] sobre conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca y obtuvo una decisión que ordena la transferencia del citado nombre de dominio». No obstante, esta afirmación no es correcta, porque las resoluciones dictadas en virtud del procedimiento de solución de controversias de la ICANN no son equiparables a un laudo arbitral, ya que las partes no asumen ni la obligatoriedad ni el carácter definitivo de la decisión del centro de solución de controversias. Y, en consecuencia, está siempre abierta el recurso a la vía judicial.
- 2.3. Por lo demás, del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo interesa especialmente el análisis que se realiza sobre la posibilidad de que un nombre de dominio infrinja una marca, pese a que el nombre de dominio haya sido registrado antes que la marca (recuérdese que en este caso el nombre de dominio es cinco años anterior a las marcas).

Según el Tribunal Supremo, las limitaciones del *ius prohibendi* se encuentran reguladas fundamentalmente en el artículo 37 de la Ley de Marcas, y en dicho precepto «no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios [sic] que hayan sido registrados con anterioridad. Si el titular del nombre de dominio no ejercita con éxito una acción reivindicatoria o

El Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la figura de la prescripción por tolerancia

una acción de nulidad (fundamentalmente, por registro de mala fe) contra el titular de la marca, éste puede ejercitar el *ius prohibendi* respecto del nombre de dominio».

Añade además el alto tribunal que la directiva de marcas (tanto la vigente como la anterior) prevé que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido. Y esta previsión de la directiva fue transpuesta en España sólo respecto de los rótulos de comercio en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Marcas, pero no respecto a los nombres de dominio.

2.4. Por otra parte, el Tribunal Supremo también rechaza la aplicación de la figura de la prescripción por tolerancia, porque «lo que prevé el artículo 52.2 como prescripción o caducidad por tolerancia es un óbice a que el titular del derecho anterior pueda pedir la nulidad de la marca posterior u oponerse» a su uso. «Pero aquí quien se opuso al uso del nombre de dominio fue el titular de una marca registrada posteriormente, por lo que se estaría, en todo caso, en la situación inversa». Y, además, el «derecho anterior» al que se refiere el precepto ha de ser uno de los previstos en los artículos 6, 7, 8 o 9.1 de la Ley de Marcas, y la titularidad de un nombre de dominio no se encuentra entre ellos.

2.5. Finalmente, y en relación con la infracción de la marca por medio del nombre de dominio, el Tribunal Supremo entiende que existe riesgo de confusión, toda vez que «la demandante ha utilizado como nombre de dominio un signo idéntico o prácticamente idéntico (en el nombre de dominio se omiten las mayúsculas y la separación entre palabras) a las marcas de la demandada. Y algunos de los servicios ofertados en la web a que corresponde el nombre de dominio (visitas guiadas a la Mezquita de Córdoba) no sólo coinciden con algunos para los que está registrada la marca, sino que además tienen una estrecha relación con los que efectivamente se ofertan bajo la marca del Cabildo (venta de entradas a la

Mezquita de Córdoba), de modo que existe riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación, porque el público puede creer que los servicios ofertados en la web son prestados por el titular de la marca o por una empresa vinculada con éste». Y, a este respecto, no elimina dicho riesgo de

confusión la circunstancia de que el titular del nombre de dominio incluya en su web una nota de advertencia para informar de que no es el sitio web oficial de la Mezquita-Catedral de Córdoba ni tiene relación alguna con ningún organismo oficial vinculado a ella.