

Conflictos entre marcas y nombres de dominio

Raf Ocquet
12 de Julio de 2022

Diferencias básicas entre marcas y nombre de dominio

MARCAS: PRINCIPIOS

Registral: el registro con la Oficina competente (EUIPO, OEPM) es constitutivo (excepción marca no registrada, Artículo 8(4) RMUE; marcas notorias no registradas, Artículo 8, apartado 2, letra c) RMUE).

Especialidad: se protege en relación con los **productos o servicios** para las cuales está registrada (con la excepción de marcas renombradas, Artículo 8, apartado 5 RMUE).

Territorialidad: se protege en el territorio en el que está registrada.

Función: **Identificar** el origen comercial y **distinguir productos y servicios** de una empresa de las de otras empresas (Artículo 4 RMUE).

NOMBRES DE DOMINIO: PRINCIPIOS

Registral: se registran con organizaciones o entidades comerciales denominadas 'registradores de nombre de dominio'.

Genéricos: **gTLD** (Generic top level domain / Dominios genéricos de primer nivel): **.COM, .NET, .ORG** => **ICANN** (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) / **IANA** (internet Assigned Numbers Authority), actualmente departamento de ICANN)

Territoriales: **ccTLD** (Country Top Level Domain): **ICANN ha delegado la gestión: .ES, .EU** => **Red.es – Dominios.es / EurID** (designado por la CE).

No especialidad: **Independiente de los productos o servicios.**

No territorial: acceso global a pesar de ccTLD (ND primer nivel territoriales).

Función: **identificar una página web en particular.** Se asigna a una dirección IP un nombre concreto.

Diferencias básicas entre marcas y nombre de dominio

MARCAS: DERECHOS y OBLIGACIONES

Derecho exclusivo (Artículo 9, apartado 1, RMUE).

Derecho a prohibir el uso a terceros en el tráfico económico (ius prohibendi) (Artículo 9(2) RMUE).

Cf. **Ley española de Marcas**: Artículo 34, apartado 3, letra e): prohibir usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Derecho a oponerse al registro de otras marcas (Artículo 8 RMUE). Por ejemplo:

- Idénticas para productos/servicios idénticos (Artículo 8, apartado 1, letra a) RMUE)
- Idénticas o similares para productos/servicios idénticos o similares si existe riesgo de confusión (Artículo 8, apartado 1, letra b) RMUE).
- Marcas idénticas o similares independiente de los productos/servicios si se trata de marcas renombradas si se dan ciertos requisitos (Artículo 8, apartado 5, RMUE).

Obligación de uso (Artículo 18 RMUE).

NOMBRES DE DOMINIO: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Derechos: Aunque un nombre de dominio es único y puede ser un activo comercial valioso, el registro de un nombre de dominio per se no es un derecho de propiedad industrial. **El registro no crea ningún derecho exclusivo.**

No hay obligación de uso.

Sin embargo, el uso puede dar lugar a derechos que pueden ser la base de una oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, RMUE. Esto puede ocurrir si mediante el uso del nombre de dominio se adquiere protección como **marca no registrada** o como signo comercial que identifica el origen comercial conforme a la legislación nacional aplicable.

Marca como base para “oponerse a” registro/uso de nombre de dominio

La mayoría de los conflictos concierne acciones de titulares de marca contra titulares de nombres de dominio, no viceversa.

Vía judicial: infracción de marca.

Problemas:

- El uso por internet no conoce fronteras – factor multi-jurisdiccional.
- Litigios transfronterizos suelen ser costosos.
- Dificultad de ejecutar las resoluciones no solo por la internacionalización sino también por la creatividad de los infractores para ocultar su identidad y su ubicación.

Necesidad de agilizar la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio en un procedimiento sencillo y rápido.

Marca como base para “oponerse a” registro de nombre de dominio

Procedimiento administrativo:

Généricos - gTLD: UDRP - Reglamento para una política uniforme de resolución de controversias sobre nombres de dominio y marcas (Uniform Domain Names Dispute Regulation Policy) creado por la OMPI.

- En 1999 la ICANN implementó el UDRP para todos los nombres de dominio gTLD.
- Proveedores de servicio de resolución de disputas aprobados por ICANN: **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**
- Los procedimientos administrativos para la resolución de disputas se hacen conforme a la Política de UDRP adoptada por la ICANN.

Territoriales - ccTLD: Muchos usan el UDRP, otros han adoptado o han modificado el UDRP, o han creado su propia DRP.

.EU: EURid ADR (.eu Alternative Dispute Regulation Rules)

.ES: Dominios.es (Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, .ES)

Marca como base para “oponerse a” registro/uso de nombre de dominio: UDRP

Política uniforme de resolución de controversias sobre nombres de dominio y marcas (UDRP).

Remedios: Cancelación o transferencia del nombre de dominio (.EU, transferencia bajo ciertas condiciones: domicilio o centro de actividad en la UE, Islandia, Liechtenstein o Noruega).

Decisión no recurrible.

UDRP - 3 requisitos cumulativos: hay que demostrar que:

- (1) El nombre de dominio es **idéntico o similar** (“confusingly similar”) a una **marca registrada**;
- (2) Que el registrante del nombre de dominio no está legitimado para el uso del nombre de dominio – **Ausencia de derechos o intereses legítimos**; Y
- (3) Que el **registro Y uso** del nombre de dominio se realiza de **mala fe**.

EURiD ADR -.EU más flexible: (1) idéntico o similar también a **otros derechos** anteriores (DOP, IGP, marcas no registradas si protegidas por la ley nacional etc), (2) ausencia de derechos legítimos (3) registro uso de mala fe.

Nombre de dominio como base para “oponerse a” registro de una marca

Oposición - Artículo 8, apartado 4, RMUE

4. Mediante oposición del titular de una **marca no registrado o de otro signo utilizado en el tráfico económico de no únicamente local**, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) Se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con **anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la MUE, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad en apoyo de la solicitud de la MUE;
- b) Dicho signo confiriere a su titular el **derecho a prohibir la utilización de una marca posterior**.

Nulidad – Artículo 60, apartado 1, RMUE

1. La MUE se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

- c) Cuando exista un derecho anterior complementado en el **artículo 8, apartado 4, RMUE**, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

Artículo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos

Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al **uso (en el comercio)** del signo invocado y a su alcance, **que no puede ser únicamente local**, resultan del propio tenor del artículo 8(4) RMUE y deben, por tanto, **interpretarse a la luz del Derecho de la Unión**. Así, el RMUE establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son conformes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

Por el contrario, resulta de la frase “si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo” **que los otros dos requisitos (a) anterioridad y b) derecho a prohibir)** son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, **se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado**.

Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el RMUE reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la MUE en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es *anterior* a la MUE y si puede justificar que se *prohíba* la utilización de una marca posterior (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, **General Optica**, EU:T:2009:77, § 32-33).

Artículo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos - Reglamento Delegado

Conforme al **artículo 7(2)(d), RDMUE**, en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior a tenor del **artículo 8(4), RMUE**, la parte oponente deberá facilitar la prueba del **(1) uso de ese derecho en el tráfico económico (2) de alcance no únicamente local**, así como la prueba de su **(3) adquisición, existencia continuada y (3) ámbito de protección** que incluya, en caso de que se aduzca el derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del Derecho nacional alegado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o la jurisprudencia.

Artículo 8, apartado 4, RMUE

Requisitos

Criterios de Derecho la Unión Europea

Por lo que respecta al requisito del **alcance no únicamente local** del signo invocado, procede recordar que este requisito tiene por **objeto limitar los conflictos entre los signos**, impidiendo que un **derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva MUE**. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente (19/04/2018, C-75/17P, **Palladium Palace**, EU:C:2018:269 , § 35; 29/03/2011, C-96/09 P, **Bud**, EU:C:2011:189, § 157).

Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, el signo que se invoca en apoyo de la oposición debe **utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local**, lo que implica, cuando quepa considerar que el territorio de protección de dicho signo no es local, que **tal utilización tiene lugar en una parte considerable de dicho territorio**. Para determinar si este es el caso es preciso tener en cuenta la **duración** y la **intensidad** de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la **publicidad** y en la **correspondencia comercial** (29/03/2011, C-96/09 P, **Bud**, EU:C:2011:189, § 159-160).

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

14/05/2013, T-321/11 y T-322/11, **Partito della Liberta**



Oposición en basa al uso en el nombre de dominio utilizado en el tráfico económico de no meramente local partidodellaliberta.it para productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41 y 45

El oponente argumentó que el alcance del uso no era solamente local (criterios UE) y que, de conformidad con la legislación italiana (criterios nacionales), su titular tenía el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre esta base.

Se aportó documentación destinada a demostrar el uso comercial del nombre de dominio consistente esencialmente en extractos de páginas web de www.partidodellaliberta.it así como artículos de prensa.

Artículo 8(4) RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

14/05/2013, T-321/11 y T-322/11, **Partito della Liberta**



El Tribunal General:

- (1) **Criterio UE: Uso en el tráfico económico:** Debido al **desvío automático** de www.partidodellaliberta.it esta página no tenía contenido y el desvío demuestra que www.liberali.it era el único sitio web operativo. Por lo tanto, el mecanismo de desvío no es adecuado para demostrar el uso del nombre de dominio partidodellaliberta.it en el comercio.
- (2) Los demás documentos tampoco demuestran el uso del nombre de dominio: la mención del nombre de dominio en un **artículo de prensa** no demuestra ningún uso de éste en el contexto de una actividad económica, limitándose el artículo a respaldar la existencia del nombre de dominio.
- (3) Los **extractos del sitio web son posteriores** a la fecha de presentación de la solicitud de marca + se limitan a la presentación de un programa político.

=> un signo se utiliza en el tráfico económico cuando su uso se sitúa en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (§ 33).

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

29/11/2018, T-214/17, **Funny Bands**

Solicitud para las clases 14, 15 y 35.

Oposición en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio utilizado en el tráfico económico de no meramente local www.funny-bands para los mismos productos y servicios.

El Tribunal General:

- (1) Criterio UE: El criterio que el uso no sea de mera importancia local se debe interpretar en el sentido de que no tiene **una dimensión únicamente geográfica sino también económica**.
- (2) La **dimensión económica** del criterio del uso con un alcance no solo local no ha quedado suficientemente acreditada por el **mero hecho de la presencia** o creación de un derecho anterior.
 - =>La mera presencia de un sitio web **no demuestra si ha sido visitado por terceros** ni en qué medida.
 - => De la mera presencia **no es posible deducir la existencia de actividades comerciales reales que tengan cierta dimensión económica**.

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

29/11/2018, T-214/17, **Funny Bands**

Capturas de pantalla no establecen la intensidad del uso comercial que se puede demostrar, entre otros, por:

Número de visitas;

Correos electrónicos recibidos a través del sitio web;

Volumen de negocio generado.

Las **facturas** deben mencionar el nombre de dominio. El hecho de que se mencione “Funny Brands” no es suficiente.. A falta de cualquier referencia al nombre de dominio www.funny-bands.com en las facturas, el mero hecho de que se comercialice productos con el nombre “Funny Bands” no demuestra la intensidad del uso del nombre de dominio. La mera existencia del sitio web www.funny-bands.com no significa que los productos facturados fueron comprados en ese sitio web.

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

05/10/2021, R 2243/2020-2, **MiMed (fig.) / mid-med.com**

Oposición en base a, inter alia, el nombre de dominio **mid-med.com** utilizado en el tráfico económico en **Francia**

La Sala:

Francia

Criterio nacional: El oponente debía probar que se cumplían los requisitos del artículo L711-4 del Código de la Propiedad Intelectual francés que establece:

No podrá adoptarse como marca un signo que viole derechos anteriores y, en particular:

[...]

(c) Un nombre comercial o signo conocido en el conjunto del territorio nacional, si existe riesgo de confusión entre el público.

No se cumplen las condiciones de la ley francesa ya (1) que la oponente no ha acreditado que el nombre de dominio fuera conocido en el conjunto del territorio nacional y (2) los productos y servicios son diferentes por lo que no hay RdC.

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

17/11/2020, R 1806/2019-4, **Cotech / Cotek et al.**

Acción de nulidad en base a, inter alia, el nombre de dominio www.cotek.com.tw utilizado en el tráfico económico en **Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido**

La Sala:

- **Criterio nacional:** El solicitante de anulación tuvo que aportar pruebas sobre las condiciones que rigen la adquisición de derechos sobre nombres de dominio en las respectivas leyes nacionales (por ejemplo, si existe una obligación de uso, y, en el caso de que exista, la norma de uso requerida), además de pruebas del alcance de la protección de este derecho contemplado en las respectivas leyes nacionales, es decir, si el derecho invocado confiere el derecho a prohibir el uso de otro signo.
- Los documentos son insuficientes para probar la legislación nacional aplicable.
- El extracto de la base de datos WHOIS de nombres de dominio únicamente acredita que el solicitante de nulidad registro un nombre de dominio bajo una dirección en Taiwán que no puede establecer la adquisición de derechos sobre dicho nombre en la Unión Europea.
- **Francia:** no existe información sobre si nombres de dominio se incluyen en la categoría de nombres comerciales u otros signos protegidos por la ley.

14/03/2013, R 28/2012-2, **Solaria (fig.) / Solaria:** no se ha demostrado que www.solaria.com se dirige al público francés.

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

21/04/2020, R 2138/2019-2, **Astoria / Caviar Sturia (fig.) et al.**

Oposición en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio **sturia.com** y **sturia.fr**. utilizado en el tráfico económico de no meramente local en **Francia**

La Sala:

- **Criterio nacional:** Ante la Sala, el oponente presentó información adicional sobre la legislación francesa aplicable.
- La lista del artículo L711-4 del Código de la Propiedad Intelectual francés no es exhaustiva.
- Demuestra que la jurisprudencia francesa ha aceptado que los nombres de dominio también forman parte de la lista de signos.
- No obstante, el oponente no ofreció orientación alguna, como sentencias, sobre cómo apreciar la infracción o el riesgo de confusión conforme a la legislación francesa (a pesar de tener legislación armonizada).
- De todas formas, los signos “ASTORIA”y “sturia.com” / “sturia.fr” no son suficientemente similares incluso sin incluir .com / .fr

Artículo 8(4) RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

08/03/2017, R 581/2016-5, **Cellapy / Cellap et al**

Oposición en base a, inter alia, el uso en el nombre de dominio **cellap.ch** utilizado en el tráfico económico de no meramente local en **Francia**

La Sala:

1) La ley nacional francesa (criterio nacional).

- El oponente presentó sentencias del Tribunal de Apelación de París.
- La lista del artículo L711-4 del Código de la Propiedad Intelectual francés no es exhaustiva + la jurisprudencia francesa ha aceptado que los nombres de dominio también forman parte la lista. Para que un nombre de dominio pueda constituir un derecho anterior, debe cumplir con **dos requisitos**:
 - (1) tiene que haber sido usado en la fecha de solicitud de la marca;
 - (2) el titular tiene que probar un riesgo de confusión.
- (1) El oponente ha demostrado que el uso del nombre de dominio cellap.ch ha comenzado antes de la fecha de la solicitud de marca + (2) los signos son similares + las actividades son altamente similares o idénticos => hay un riesgo de confusión y las condiciones de la ley francesa se han reunido.

Artículo 8, apartado 4, RMUE – nombres de dominio

Jurisprudencia de las Salas de Recurso

08/03/2017, R 581/2016-5, **Cellapy / Cellap et al**

2) Uso en el tráfico económico de alcance no meramente local (criterio UE)

- Las pruebas presentadas por el oponente relevan que, según los estándares de la Unión Europea, la **intensidad** del uso, la **distribución geográfica** de los productos y la **publicidad** bajo el signo resultaron insuficientes para concluir que el uso del nombre de dominio cellap.ch en el tráfico económico tenía más que un mero significado local en Francia.
- **Cellap.ch** recibió menos de 4 000 visitantes franceses en 14 meses.
- En comparación con una población de aproximadamente 66 millones, no es suficiente.

Registrar un nombre de dominio como marca

Artículo 7 RMUE: Motivos de denegación absolutos

- ⇒ Tiene que ser distintivo (Artículo 7(1)(b) RMUE) / no puede ser descriptivo Artículo 7(1)(c) RMUE)
- Nombres de dominio de primer nivel, como **.com**, **.net**, **.org** solo indican el lugar donde se puede acceder a la información en Internet y, por lo tanto, no pueden hacer registrable una marca descriptiva u objetable. Por lo tanto, www.books.com es tan objetable para el material impreso como el término “books” por sí solo.
 - Del mismo modo, las abreviaturas de la forma jurídica de una empresa como Ltd., GmbH, SA, LLC, no pueden contribuir al carácter distintivo de un signo.
 - El símbolo @ no es distintivo.
 - La letra **e-** delante de productos y servicios que se entregarán electrónicamente no es distintiva (e-learning, e-commerce, e-business, e-filing, etc.). Lo mismo aplica a **i-** (internet, interactivo, inteligente, “information technology” e.g. 27/09/2017, T-822/17, iGrill).

Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

12/12/2007, T-117/06, **Suchen.de** - Clases 9, 16, 35 - **No distintivo**

- “Suchen” (buscar) es un verbo común en alemán que generalmente evoca la noción de investigación. Permite al público comprender que es posible buscar algo usando los productos o servicios o realizar una búsqueda.
- “.de” constituye la extensión nacional alemana de un nombre de dominio de primero nivel con código de país. Es directamente inteligible para el público: hace referencia a una dirección de un sitio web alemán. Es un elemento genérico y técnico.
- El signo consiste en una combinación de elementos comunes o técnicos que no son capaces de distinguir los productos y servicios de la solicitante de las de otras empresas, y por tanto, carece de carácter distintivo.

Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

07/10/2010, [Diegeselschafter.de](#) – Clases 35, 41 - **No distintivo**

- “Geselschafter” es una palabra común alemán que designa al titular de acciones de una empresa.
- “Die” es en alemán el artículo definido.
- “.de” constituye la extensión nacional alemana de un nombre de dominio de primer nivel.
- El signo será entendido como una referencia a un sitio web destinado a titulares de acciones de una empresa.

Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

12/07/2012, T-338/11, [photos.com](#) – Clases 9, 42, 45 - **No distintivo**

- La marca consiste en “photos” que es la abreviatura informal de “photographs” e informa al público que los productos y servicios están relacionados con fotografía.
- “.com” que constituye una extensión genérica de un nombre de dominio.
- El signo en su totalidad carece de carácter distintivo.

Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

14/05/2013, [Fluege.de](#) – Clases 35, 39, 43 - **Descriptivo**

- **Vuelos + .de**
- **El hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel no tiene el efecto de conferir al signo resultante carácter distintivo.**
- **La parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel (.de), sino a lo sumo el dominio de segundo nivel que va unido al dominio de primer nivel.**

Registrar un nombre de dominio como marca

Jurisprudencia del Tribunal General

25/05/2016, T-805/14, [megabus.com](#) – Clases 16, 35, 39 - **Descriptivo**

- Un bus enorme – servicios de transporte.

28/06/2016, [social.com](#) – Clases 9, 35, 41, 42, 45 - **Descriptivo**

- El signo se entenderá como un concepto general con Internet en relación con la sociedad, es decir, una interacción social basada en Internet.

Oposición contra una solicitud de marca que contiene un nombre de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

13/12/2007, T-134/06, [Pagesjaunes.com](#) / [Les Pages Jaunes](#)

Solicitud de MUE (cl. 16)

Marca anterior francesa (Cl. 16)

[Pagesjaunes.com](#)



- **División de oposición + Sala de Recurso:** riesgo de confusión. Los consumidores pueden pensar que es la versión en internet de la guía telefónica que lleva la marca “PAGES JAUNES”.

TG:

- El solicitante alega que del mismo modo que una marca, el nombre de dominio constituye un signo distintivo y genera un derecho anterior y que el nombre de dominio se registró en 1996, muchos años antes de la marca anterior base de la oposición.
- No hace falta pronunciarse sobre si un nombre de dominio puede considerarse un derecho oponible ya que la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de oposición.
- “.com” solo tiene un carácter secundario que simplemente alude a una dirección en internet.

Oposición contra una solicitud de marca que contiene un nombre de dominio: prueba de uso

Jurisprudencia del Tribunal General

12/05/2016, T-325/14, [Mobile.de](#) / [mobile](#)

Solicitud de MUE

 **mobile.de**

Marca anterior búlgara

 **mobile**

Marca usada

 **mobile.bg**

- La marca usada comparte con la marca nacional búlgara anterior tanto la palabra “mobile” como los elementos figurativos.
- .bg constituye una diferencia insignificante que no altera el carácter distintivo de la marca anterior.

Oposición en base a una marca que contiene un nombre de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

†

29/04/2015, T-566/13, [Hostelworld.com / HostelTouristWorld.com](#)

Solicitud de MUE



HostelTouristWorld.com

Marca anterior

HOSTELWORLD.COM

Riesgo de confusión

Oposición contra una marca que contiene un nombre de dominio

Jurisprudencia del Tribunal General

26/06/2018, T-71/17, [France.com/France](#)



Cl. 35, 39, 41



Cl. 9, 35, 41

TG:

- Por lo que se refiere al elemento denominativo “.com”, es cierto que el público lo reconocerá inmediatamente como referencia a un sitio web, (sentencia social.com). Sin embargo, esto no significa que el elemento sea necesariamente insignificante en la impresión de conjunto que transmite la marca.
- El elemento “.com” no puede alterar el concepto de la palabra ‘France’ (sentencia Pagesjaunes.com)
- El hecho de que la solicitante haya operado el sitio web [www.france.com](#) durante 21 años es irrelevante: solo renombre de la marca anterior es relevante (cf. Sentencia Carbonell, Skype).

Conclusiones

- “Atacar” nombre de dominio en base de marca: arbitraje a nivel de **registro de nombres de dominio** / UDRP.
- “Atacar” solicitud/registro de marca en base de nombre de dominio: oposición/nulidad a **nivel de registro de MUE** / Artículo 8, apartado 4, RMUE.
- Para evitar problemas de pruebas en ese procedimiento (criterios “ley nacional” + “alcance no meramente local”): registrar nombre de dominio como marca siempre y cuando sea distintivo, pero también obligación de uso como marca después de periodo de gracia.



www.euiipo.europa.eu

 [@EU_IPO](https://twitter.com/EUIPO)

 [EUIPO](https://www.linkedin.com/company/euiipo)

 [EUIPO.EU](https://www.facebook.com/EUIPO.EU)

GRACIAS