

LA CREACIÓN EN EL MUNDO *ON LINE*

1.- Protección de la creación

La creación (artística, económica, científica,...) exige mucho trabajo, esfuerzo y dinero y sus resultados, los llamados **bienes intangibles**, son cada día más valiosos, incluso en ocasiones son el único activo del creador/empresa.

Esta importante y necesaria **inversión en la creación está protegida** por la normativa sobre propiedad intelectual e industrial y su interpretación jurisprudencial, a fin de evitar su explotación ilegítima, normativa que tiene por objetivo lograr un equilibrio entre, de una parte, libertad de creación/libre competencia y, de otra protección de la inversión/competencia desleal.

2.- ¿Está también protegida la creación *on line*?

2.1.- El derecho de la propiedad intelectual e industrial no diferencia entre el mundo real y el mundo *on line*. No sólo infringe la ley de marcas la imitación del signo distintivo de un competidor en el embalaje del producto sino también su imitación en la página Web del tercero no legitimado. Sin embargo, tratándose de **infracciones *on line***, sí es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones que a continuación se describen, así como, en todo caso, “disecionar” y comprender los procesos tecnológicos para delimitar las infracciones, dando respuesta a preguntas tales como: **¿Decide el empresario en que Web va a aparecer su *banner*? ¿Cómo se gestionan las palabras claves (*keywords*)? ¿Es suficiente proteger el código fuente (*source code*)?**

2.2.- En primer lugar, ciertas cuestiones relativas a la protección de la creación presentan en el ámbito *on line* especiales características.

Toda vez que *on line* no existen fronteras estatales, con frecuencia resulta complejo determinar cuál sea la **jurisdicción competente y el derecho aplicable**. No existe hasta

el momento ninguna regulación de alcance global, en consecuencia debe aplicarse la normativa en vigor en los Estados correspondientes en cada caso concreto. Para determinar la jurisdicción competente y el derecho aplicable, se tienen en cuenta, entre otros criterios, el domicilio del infractor, el lugar en que se han producido los daños, la ubicación del ordenador y del servidor. Como consecuencia de estas dificultades cada vez es más frecuente que las disputas en Internet se diriman arbitrariamente.

En relación con la acreditación de las infracciones, es necesario acudir a un nuevo tipo de elementos de prueba: la información en formato electrónico (**prueba electrónica-*Electronic Discovery***). La Ley de Enjuiciamiento Civil permite la aportación al procedimiento de este tipo de pruebas: i) como documento público o privado; ii) como prueba pericial, para determinar la autenticidad e integridad de la prueba electrónica o para valorar determinados hechos (por ejemplo, número de visitas de una Web); iii) mediante testigos o iv) mediante reconocimiento judicial. Al igual que el resto de pruebas, cabe la práctica de la prueba electrónica antes de iniciarse el procedimiento (diligencias preliminares, prueba anticipada), en el juicio oral o una vez finalizado el juicio oral (diligencias finales). El límite a la obtención de pruebas electrónicas lo constituyen los derechos fundamentales, y en especial, el derecho a la intimidad.

Identificar al infractor es con frecuencia difícil y en ocasiones aún es más difícil demandarle (domicilio en distintos y lejanos países), no obstante también los **prestadores de servicios de intermediación son en algunos supuestos responsables por la transmisión de la información, copia temporal de datos (*caching*), alojamiento o almacenamiento de la información (*hosting*) así como por facilitar enlaces (*links*) a contenidos**. El prestador de servicios de intermediación no tiene una obligación general de vigilar la información/contenidos ni de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Sin embargo, sí es responsable cuando tiene **conocimiento efectivo de que la actividad o la información son ilícitas y no actúa con prontitud para retirar los datos/ *links***. La jurisprudencia ha establecido una serie de criterios para fijar límites a las obligaciones de los prestadores de servicios de intermediación, aunque dichos **criterios no siempre son los**

mismos en todos los tribunales, en especial, en relación a los buscadores (*search engine*), redes P2P y servicios como *You Tube*.

2.3.- Asimismo, han aparecido nuevos tipos y mecanismos de infracción *on line* de la protección de la creación.

Por ejemplo, los ***metatags* son elementos de gran importancia para la localización de Websites mediante buscadores**. Así puede un competidor incluir en el *metatag* de su página Web la marca de un tercero, de forma que cuando un internauta intenta localizar esa marca a través de un buscador, en los resultados de la búsqueda aparece su Website junto a la Website del legítimo titular de la marca (***metatagging***). **Ello puede constituir una infracción del derecho de marca y/o de la competencia leal.**

También puede darse esta situación mediante la utilización de palabras clave (*keywords*). Cuando el competidor obtiene el derecho a utilizar la marca ajena como *keyword* en un **servicio de referenciación en Internet**, en los resultados de la búsqueda aparecerá su enlace, incluso cuando sus productos o servicios imiten los del titular. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de marzo de 2010 (Asunto C-236/08, 237/08 y 238/08)¹ se establece que: i) el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave (*keyword*) idéntica a la marca que haya seleccionado, sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero; ii) el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave (*keyword*) un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace un uso comercial del mismo y por tanto es un uso lícito; iii) el prestador de un servicio de referenciación en Internet no es responsable por la ilicitud de los datos o de la actividad del anunciante, cuando no desempeña un papel

¹ El texto de dicha sentencia se puede consultar en www.uaipit.com, sección de jurisprudencia.

activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados, siempre y cuando, tras llegar a su conocimiento dicha ilicitud, actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Las redes P2P permiten el intercambio de archivos de audio y vídeo sin el permiso de del titular de los derechos de propiedad intelectual (el creador o la empresa cesionaria) y de forma ilimitada, a diferencia de lo que sucede con las copias físicas que sí son limitadas. **De conformidad con la actual jurisprudencia española el proveedor del servicio de enlaces de intercambio no es responsable**, pues no realiza ningún acto de reproducción ni de comunicación pública e incluso aunque se le pudiera considerar de algún modo y en **determinadas circunstancias como cooperador del infractor**, la cooperación en este caso no está contemplada como actuación ilegal por la normativa actualmente vigente (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información)².

Los nombres de dominio (Domain name) generan también una nueva problemática. Los ordenadores se localizan unos a otros en Internet mediante una serie de números (**dirección IP**) que para facilitar su memorización el **Domain-Name-System (DNS)** vincula a una serie de letras (el nombre de dominio). El nombre de dominio se compone del nombre registrado por el proveedor más un dominio de Internet (geográfico como .de y .es, o general como .com y .org). **Este nombre registrado contiene palabras y conceptos que identifican on line al titular, sus servicios y sus productos. Aunque conforme a la normativa en vigor no se considera al nombre de dominio como un signo distintivo, puede subsumirse en alguno de los signos distintivos previstos legalmente (marcas, nombres de personas, denominaciones de origen, etc.).** Como consecuencia de la función distintiva de los nombres de dominio, en ocasiones se intenta registrar un nombre de dominio que incluye signos distintivos de otros titulares, entre otras finalidades, para vendérselos al titular obteniendo un beneficio económico, para bloquear la actividad del titular en la red o para atraer visitantes a su propia Website que compren sus productos o meramente la visiten (**cybersquatting, whoisquatting**). Estos comportamientos ilícitos **infringen la Ley de Marcas³, la Ley**

² Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, disponible en www.uaipit.com, sección de legislación.

³ Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, disponible en www.uaipit.com, sección de legislación.

de Competencia Desleal⁴ y otras normas que protegen los signos distintivos y los nombres de personas. En la última década se han establecido nuevos procedimientos para evitar estas conductas ilícitas, como la necesidad de cumplir requisitos concretos para autorizar el registro de nombres de dominio generales (por ejemplo, para obtener un nombre de dominio .museum es necesario que el solicitante sea un museo, una asociación de museos o un profesional del sector). También está en proyecto la creación de una nueva base de datos, a fin de que el administrador de nombres de dominio pueda controlar la semejanza con una marca de un nuevo nombre de dominio antes de su registro (*Trademark Clearinghouse*).

3.- Conclusiones

Sin perjuicio de que sea posible proteger estas nuevas formas de infracción *on line* de los derechos de propiedad industrial e intelectual con la regulación vigente, quizás la revolución digital exija un nuevo modelo económico. **Es posible que en el futuro el prestigio de un producto o servicio consista no en la marca sino en su renombre en los *Social Media*.** Quizás sea necesario renovar nuestro concepto de derecho de la propiedad intelectual basado en la **clásica noción de propiedad.**

Ana Flores

Abogado- Propiedad Industrial e Intelectual
Responsable German Desk- Maluquer Advocats SCP

Marzo 2011

⁴ Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal, disponible en www.uaipit.com, sección de legislación.