



This is the **published version** of the bachelor thesis:

Sanz Piquer, Pau; Blázquez Giménez, Concepción, dir. Vulneración de marcas y patentes en el entorno digital. 2025. (Grau en Dret)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/319404>

under the terms of the  license

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

FACULTAD DE DERECHO

Grado en Derecho

VULNERACIÓN DE MARCAS Y PATENTES

EN EL ENTORNO DIGITAL

Trabajo de Fin de Grado presentado por Pau Sanz Piquer,
realizado bajo la dirección de Concepción Blázquez Giménez, Profesora de la
Universidad Autónoma de Barcelona

Barcelona, 2025

RESUMEN

En los últimos años, la evolución del entorno digital ha tenido un impacto considerable en el ordenamiento jurídico y, especialmente, en la propiedad industrial. Aunque el avance ha sido positivo en muchos aspectos, también conlleva riesgos para los derechos de propiedad industrial, cuya protección es fundamental para impulsar la innovación y el desarrollo, garantizar la competitividad y salvaguardar los derechos exclusivos de creadores y empresas.

En este contexto, el entorno digital facilita la infracción de estos derechos de manera ágil y, en algunos casos, anónima, lo que supone un desafío creciente que no puede ignorarse. En el presente trabajo se examina el marco teórico y jurídico vigente. Asimismo, a través de jurisprudencia y doctrina relevante se examinan cuestiones concretas como la venta en línea de productos falsificados, los conflictos entre marcas y nombres de dominio, así como nuevos modelos de uso de las patentes.

Palabras clave: propiedad industrial - entorno digital - marcas - patentes - infracción en línea

ABSTRACT

In recent years, the evolution of the digital environment has had a considerable impact on the legal system and especially on industrial property. Although the development has been positive in many aspects, it also entails risks for industrial property rights, the protection of which is essential to boost innovation and development, ensure competitiveness and safeguard the exclusive rights of creators and companies.

In this context, the digital environment facilitates the infringement of these rights in an agile and, in some cases, anonymous manner, which is a growing challenge that cannot be ignored. This paper examines the existing theoretical and legal framework. It also examines specific issues such as the online sale of counterfeit goods, conflicts between trademarks and domain names, as well as new models for the use of patents, by means of relevant case law and doctrine.

Keywords: industrial property - digital environment - trademarks - patents - online infringement

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	6
1. Concepto e impacto del entorno digital.....	6
1.1 Encuadramiento.....	6
1.2 Concepto.....	6
1.3 Modalidades.....	8
1.4 El impacto del entorno digital sobre los derechos de propiedad industrial.....	9
2. Normativa aplicable.....	10
2.1 Normas comunes de propiedad industrial.....	11
2.2 Normativa sobre marcas.....	12
2.3 Normativa sobre patentes.....	12
CAPÍTULO II: INFRACCIONES EN EL ENTORNO DIGITAL.....	13
3. Comercialización en línea de productos infractores de marca.....	14
3.1 Contexto actual de la comercialización en línea.....	14
3.2 Responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca.....	14
3.3 Consideraciones.....	16
4. Conflictos entre marcas y nombres de dominio.....	17
4.1 Nombres de dominio.....	17
4.2 Infracción de marca por uso del signo como nombre de dominio.....	18
4.3 Ciberocupación y Ley de Competencia Desleal.....	20
5. Riesgos que enfrentan las patentes en el entorno digital.....	22
5.1 Cambio de modelo.....	22
5.2 Patent thickets y patent trolls.....	22
CONCLUSIONES.....	24
BIBLIOGRAFÍA.....	26
ÍNDICES COMPLEMENTARIOS.....	29
I. LEGISLACIÓN.....	29
A. Española.....	29
B. Comunitaria.....	29
C. Convenios internacionales.....	30
II. JURISPRUDENCIA.....	30
A. Española.....	30
B. Comunitaria.....	31
III. OTROS.....	32
A. Páginas web.....	32

ABREVIATURAS.

BOE	Boletín Oficial del Estado
CE	Constitución Española.
CUP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
LM	Ley de Marcas.
LP	Ley de Patentes.
MUE	Marca de la Unión Europea.
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC	Organización Mundial del Comercio.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
UE	Unión Europea.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

INTRODUCCIÓN.

En los últimos años, los avances tecnológicos y la consolidación del entorno digital han transformado todos los ámbitos de la vida económica, jurídica y social. En este sentido, uno de los sectores con mayor impacto es el de la propiedad industrial.

El consolidado entorno digital ofrece muchos aspectos positivos tanto para consumidores como para empresas, facilitando, entre otros, un alcance global y una mayor visibilidad. Sin embargo, estas mismas ventajas también conllevan una mayor exposición frente a riesgos y posibles vulneraciones de derechos de propiedad industrial.

En este contexto, en el presente trabajo se propone analizar los derechos de propiedad industrial en el entorno digital actual, especialmente, examinando infracciones de derechos de marca y estudiando los posibles riesgos que enfrentan las patentes.

Para ello, se estudia el marco teórico y legal de la propiedad industrial para seguidamente abordar las cuestiones concretas. Dado que no es posible abarcar todas las formas de vulneración existentes, el trabajo se enfoca en la venta en línea de productos infractores de marca, los conflictos entre marcas y nombres de dominio y los riesgos que enfrentan las patentes ante fenómenos como los *patent thickets* y los *patent trolls*.

Las mencionadas cuestiones se abordan a partir del análisis y la investigación de doctrina y sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los distintos órganos judiciales españoles con el objetivo de adquirir una mayor comprensión sobre las vulneraciones de marcas y los posibles riesgos de las patentes.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Concepto e impacto del entorno digital.

1.1 Encuadramiento.

En la actualidad, la doctrina mercantilista considera la propiedad industrial como parte integrante del contenido del moderno Derecho mercantil. En concreto, esta disciplina se suele encuadrar dentro del sector del derecho de la competencia.¹

La Constitución Española en su artículo 38² reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, lo que implica que todos los empresarios pueden acudir al mercado y ofrecer cualesquiera bienes y servicios.

En este sentido, los derechos de propiedad industrial constituyen una excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, confiriendo al titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto. Estos derechos suponen la introducción de monopolios³ legales imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía.⁴

1.2 Concepto.

La Oficina Española de Patentes y Marcas⁵ define la propiedad industrial como el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención, un signo distintivo o un diseño industrial. Su objeto abarca aquellas invenciones del ingenio humano que guardan una relación directa con la actividad económica, siendo los más típicos las invenciones y los signos distintivos.⁶ En definitiva, la propiedad industrial protege y otorga derechos exclusivos

¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 3ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 53 a 55. El autor recoge brevemente la evolución de la propiedad industrial desde la década de los ochenta cuando la disciplina apenas formaba parte del derecho mercantil hasta la actualidad.

² Publicado en *BOE* núm. 311, de 29/12/1978 (BOE-A-1978-31229).

³ El término “monopolio” lo encontramos anteriormente en BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 1993, p. 689. En concreto, el autor se refiere a la concesión al titular de un monopolio temporal para explotar su invento.

⁴ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.A., “La importancia de los derechos de propiedad industrial: Monopolios legales para una competencia leal”, en *Economía Industrial*, nº 379, 2011, pp. 107-112. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3650905>

⁵ OEPM (s.f.), *¿Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger?* <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/>

⁶ HERRERO & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, Aranzadi, Navarra, 2002, pp. 43 a 45.

sobre aportaciones técnicas relacionadas directamente con la industria y el comercio, protegiendo y promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico.

Esta pluralidad de derechos que protegen la actividad de la empresa y del empresario no debe confundirse con los derechos de propiedad intelectual, cuyo objeto son las obras literarias, las obras artísticas o las obras científicas.

Para una mejor comprensión de los derechos de propiedad industrial se exponen brevemente sus características más relevantes. En primer lugar, se trata de derechos exclusivos y excluyentes, ya que otorgan a su titular la facultad de usar en exclusiva el objeto protegido y, al mismo tiempo, se impide que terceros puedan usarlo sin autorización⁷, como se desprende de los artículos 34 y 90 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁸.

Como resalta Massaguer: “*a la facultad de utilizar suma la facultad de excluir*”. Con la obtención de la patente, el titular se coloca en condiciones de impedir que terceros exploten la invención. De este modo, la ley confiere al titular la facultad de exclusión que garantiza la exclusividad en el aprovechamiento de la invención patentada.⁹

Otra característica importante de estos derechos es que se trata, en su generalidad, de derechos registrales y, por tanto, nacen a partir de la inscripción del derecho en el registro correspondiente.¹⁰ Como consecuencia de esta última característica también son derechos territoriales,¹¹ generalmente de carácter nacional, cuya eficacia se limita al territorio del Estado que los concede.¹²

Para finalizar, son derechos limitados temporalmente, ya sea por la regulación de una duración determinada improrrogable como establece el artículo 58 de la LP en el caso de las patentes o por falta de renovación de la marca como establece el artículo 31 de la LM.

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, op. cit., pp. 62 a 66.

⁸ Publicado en BOE núm. 294, de 08/12/2001 (BOE-A-2001-23093). En dichos artículos se establece que el registro de la marca o nombre comercial confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico.

⁹ MASSAGUER, J., *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, pp. 37 a 43.

¹⁰ Véase los artículos 2 y 29 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Publicado en BOE núm. 177, de 25/07/2015 (BOE-A-2015-8328). De estos artículos se desprende la necesidad de la inscripción en el registro como medio de legitimación para ejercer las acciones de defensa del derecho.

¹¹ HERRERO & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, op. cit., p. 44.

¹² MATÍAS ALEMÁN, M., “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, en *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, nº 4, 2010. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507232>. El autor concluye que “*las respuestas del sistema de propiedad industrial a los nuevos problemas que plantea la internalización, la globalización, la Internet, etcétera, pasan por el reconocimiento del principio de territorialidad*”.

1.3 Modalidades.

Como señala Otero Lastres, los objetos protegidos por la propiedad industrial se pueden dividir en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos.¹³ Mientras que las creaciones industriales implican un avance en el estado de la técnica¹⁴, los signos distintivos tienen como finalidad transmitir información a los consumidores sobre los productos o servicios, o bien sobre la identidad de un empresario, con el fin de distinguirse en el tráfico económico.¹⁵

El presente trabajo se centrará únicamente en las patentes y las marcas. Por un lado, la patente es la institución que el ordenamiento jurídico destina para impulsar el desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de una protección específica sobre las invenciones.¹⁶ Sin la protección que otorga la patente, resultaría poco atractivo para las empresas invertir en investigación, ya que cualquier competidor podría copiar y explotar el invento sin asumir los costes del desarrollo.¹⁷

Por otro lado, la marca se configura como un signo distintivo cuya definición se recoge en el artículo 4 de la LM. Según dicho precepto, *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos”*¹⁸. Las marcas son indispensables en un sistema competitivo de economía de mercado¹⁹ al permitir distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Para mayor concreción, el TJUE en la Sentencia C-236/08 recuerda que *“la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen*

¹³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, op. cit., p. 61.

¹⁴ MORRAL SOLDEVILA, R., “Protección de las creaciones industriales”, en MIQUEL RODRÍGUEZ, J. (Coord.), *Derecho Mercantil I: Concepto, el empresario, estatuto jurídico e instituciones auxiliares, derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, derecho de sociedades*, 2ª edición, Atelier, 2023, pp. 109 a 137.

¹⁵ BOET SERRA, E., “Protección de los signos distintivos”, en MIQUEL RODRÍGUEZ, J. (Coord.), *Derecho Mercantil I: Concepto, el empresario, estatuto jurídico e instituciones auxiliares, derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, derecho de sociedades*, 2ª edición, Atelier, 2023, pp. 79 a 108.

¹⁶ MASSAGUER, J., *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, op. cit., p. 31.

¹⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 24ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2023. https://legalteca-aranzadilaley-es.eu1.proxy.openathens.net/my-reader/10022767_00000000_0?fileName=Portada.xhtml&location=pi-1&publicationDetailsItem=SystematicIndex

¹⁸ Artículo 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en BOE núm. 294, de 08/12/2001.

¹⁹ BONET FERRER, J.L., “La importancia de las marcas para la empresa. Criterios de valoración”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M. (Dir.), *Propiedad Industrial*, 1ª edición, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2004, pp. 305 a 326. Se aborda el criterio de la competitividad como principio motor del sistema desde el punto de vista económico.

*del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia*²⁰.

Además, en la Sentencia C-129/17 se añade que “entre dichas funciones no solo figura la función esencial de la marca, ... sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad”²¹.

No obstante todo lo expuesto anteriormente, debe considerarse que el ordenamiento jurídico prevé también otras modalidades además de las patentes y marcas, teniendo en cuenta que España es miembro del CUP y, por consiguiente, reconoce y regula todas las modalidades de propiedad industrial mencionadas en su primer artículo.²²

Además, España también es miembro de la OMC y parte del Acuerdo sobre los ADPIC²³, debiendo respetar el contenido mínimo que se establece. Asimismo, en el contexto de la UE, parte de la regulación está armonizada mediante directivas y coexisten derechos nacionales con otros supranacionales.²⁴

1.4 El impacto del entorno digital sobre los derechos de propiedad industrial.

Actualmente estamos ante una nueva realidad tecnológica que ha generado problemas en distintos sectores del ordenamiento jurídico. En concreto, uno de los más afectados es el de la propiedad industrial.²⁵

²⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08, apartado 82, ECLI:EU:C:2010:159 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20206105>

²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, apartado 34 y 35, ECLI:EU:C:2018:594 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionid=CE511A27FC40F01F394175C4B91425E7?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20184660>

²² Artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883. Enmendado el 28 de septiembre de 1979 <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>. En dicho artículo se establece que “la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.

²³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Publicado en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995 (BOE-A-1995-1850).

²⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, op. cit., p. 61. y MORRAL SOLDEVILA, R., *Legislación de marcas, patentes y diseño industrial*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2014, pp. 119 a 172.

²⁵ GARCÍA VIDAL, A., “Big data e internet de las cosas: Su impacto en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual”, en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Big data e internet de las cosas: Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 23 a 34.

La constante evolución de internet y el ecosistema digital han abierto múltiples oportunidades para las empresas, facilitando el acceso a nuevos consumidores y mercados más allá de las fronteras habituales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia expone que la facturación del comercio electrónico en España ha aumentado significativamente y en el segundo trimestre de 2024 superó los 23.000 millones de euros.²⁶ Sin embargo, este proceso ha planteado también nuevos desafíos.

Por ejemplo, en el derecho de marcas la nueva realidad digital ha propiciado un aumento significativo de las formas de defraudación. Entre ellas, destaca especialmente el tráfico de mercancía falsificada a través de internet, una de las principales amenazas para la protección de las marcas.²⁷

En España, la OEPM ha destacado que la creciente venta de productos falsificados, sobre todo a través del comercio electrónico, no sólo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta a la seguridad, salud y el medioambiente.²⁸

No obstante, también deben considerarse otras infracciones como *“la apropiación de marcas a través de nombres de dominio (cybersquatting); la colonización íntegra de la página web de una marca para desviar órdenes o dañar su prestigio ... o la utilización de las redes sociales para cometer actos de engaño o denigratorios frente a una marca”*²⁹.

Todo esto implica un nuevo desafío en el ámbito de la propiedad industrial que debe abordarse para seguir asegurando la protección de estos derechos en un contexto digitalizado.

2. Normativa aplicable.

En materia de propiedad industrial no existe una sola norma que regule todas las modalidades, sino que se han ido dictando normas separadas y distintas que regulan los diferentes derechos.³⁰ Por ello, la legislación en materia de propiedad industrial es extensa, así que nos referiremos únicamente a las normas más relevantes.

²⁶ CNMC (2025, 10 de mayo), *El comercio electrónico superó en España los 23.000 millones de euros en el segundo trimestre del 2024* <https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-2T-20250110>.

²⁷ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial*, 1ª edición, Reus Editorial, Madrid, 2021, pp. 9 a 26.

²⁸ OEPM (s.f.), *Plan nacional e integral de lucha contra la venta de productos falsificados y para la observancia de los derechos de propiedad industrial 2023/2026* https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevo-stopfalsificaciones/_galleries/documentos/novedades/2022/noticia_00272_01.pdf

²⁹ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial*, op. cit., p. 15.

³⁰ HERRERO & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, op. cit., p. 43 y 44.

Por otra parte, como destaca BERCOVITZ “*hay que evitar ... la idea errónea consistente en considerar que la normativa que rige las instituciones de protección de las creaciones industriales y la relativa a los signos distintivos de la empresa es sustancialmente igual y se basa en los mismos principios fundamentales*”³¹.

Mientras que la regulación de las patentes tiene por finalidad el impulso del proceso tecnológico e industrial, la normativa de marcas está orientada a conseguir que los clientes potenciales identifiquen y diferencien los distintos productos o servicios disponibles y empresarios en el mercado.

Esta diferenciación en la finalidad conlleva también otras diferencias en la regulación. Por ejemplo, en el objeto protegido, el derecho exclusivo que se otorga y la propia duración del derecho. En este sentido, las patentes son de duración limitada e improrrogable para que el invento pueda ser explotado por cualquiera una vez finalizado el plazo, mientras que las marcas pueden ser renovadas indefinidamente.

2.1 Normas comunes de propiedad industrial.

En la dimensión internacional, debemos considerar principalmente el Convenio de la Unión de París³² para la Protección Industrial, de 20 de marzo de 1883 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio^{33, 34}.

El CUP se basa en dos principios fundamentales: la aplicación de trato nacional y el establecimiento de un mínimo de protección que deben respetar las legislaciones de los Estados miembros del Convenio. Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC establece también unos mínimos de protección homogéneos para evitar que las disparidades entre países alteren el funcionamiento del mercado.³⁵

³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, op. cit. https://legalteca-aranzadilaley-es.eu1.proxy.openathens.net/my-reader/10022767_00000000_0?fileName=Portada.xhtml&location=pi-1&publicationDetailsItem=SystematicIndex

³² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883. Enmendado el 28 de septiembre de 1979 <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>

³³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/231>

³⁴ MORRAL SOLDEVILA, R., *Legislación de marcas, patentes y diseño industrial*, op. cit, pp. 119 a 172.

³⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, op. cit. https://legalteca-aranzadilaley-es.eu1.proxy.openathens.net/my-reader/10022767_00000000_0?fileName=Portada.xhtml&location=pi-1&publicationDetailsItem=SystematicIndex

En definitiva, ambos tratados establecen “*una regulación uniforme mínima que los Estados partes deben introducir en sus derechos nacionales para la protección de los derechos de propiedad industrial*”³⁶.

2.2 Normativa sobre marcas.

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en España a través de dos vías distintas: la nacional y la comunitaria. A nivel nacional, su regulación se encuentra en la Ley 17/2001 de Marcas³⁷ y en el Real Decreto 687/2002³⁸, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.³⁹

A nivel comunitario, se ha creado la marca de la Unión Europea (MUE) que goza de una protección uniforme y con efectos en todo el territorio de la Unión Europea. Su regulación se encuentra en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea⁴⁰ y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión⁴¹, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001.⁴²

2.3 Normativa sobre patentes.

A nivel nacional, las patentes se encuentran reguladas en la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes⁴³ y en el Reglamento de ejecución aprobado mediante Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo⁴⁴.

Por otra parte, a nivel europeo encontramos el Reglamento UE núm. 1257/2012, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se establece una cooperación

³⁶ BOET SERRA, E., “Protección de los signos distintivos”, *op. cit.*, p. 82.

³⁷ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en *BOE* núm. 294, de 08/12/2001.

³⁸ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en *BOE* núm. 167, de 13/07/2002.

³⁹ OEPM (s.f.), *Normativa de marcas y nombres comerciales* <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/normativa-y-jurisprudencia/normativa-marcas-y-nombres-comerciales/>

⁴⁰ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R1001>

⁴¹ Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R0626>

⁴² La protección de la marca puede extenderse también internacionalmente mediante convenios internacionales, pero no resultan relevantes para el presente trabajo.

⁴³ Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes. Publicado en *BOE* núm. 177, de 25/07/2015.

⁴⁴ Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Publicado en *BOE* núm. 78, de 01/04/2017.

reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente⁴⁵. Dicho Reglamento regula la patente europea con efecto unitario⁴⁶, efectiva en todos los Estados miembros participantes. Sin embargo, España no está entre ellos, por lo que dicha patente no tiene efectos dentro del territorio español.

En este apartado debe destacarse también el Tratado de Cooperación en materia de Patente de 19 de junio de 1979⁴⁷ y el Convenio sobre la Patente europea adoptado en Múnich sobre el 5 de octubre de 1973⁴⁸.

CAPÍTULO II: INFRACCIONES EN EL ENTORNO DIGITAL.

El actual entorno digital ha alterado el contexto en que operan los derechos de propiedad industrial. El avance tecnológico, el crecimiento del comercio electrónico y la globalización de los mercados han contribuido a la aparición de nuevas formas de infracción, pudiéndose realizar de manera masiva, rápida y, a veces, anónima.

En este capítulo se aborda a través de casos concretos cuestiones relativas a vulneraciones que se producen en el entorno digital. En concreto, se analizan cuestiones como la comercialización de productos infractores, los conflictos entre marcas y nombres de dominio, y se examinan también algunos fenómenos relevantes en materia de patentes.

⁴⁵ Reglamento (UE) n° 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Publicado en *DOUE* núm. 361/12/2012. Se completa con el Reglamento (UE) n° 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (*DOUE* núm. L 361/89, de 3 de diciembre) y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (*DOUE* núm. 175/1, de 20 de junio de 2013).

⁴⁶ Web de la Unión Europea (2023, 1 de junio), *Nuevo sistema de patente unitaria: un sistema pionero en una nueva era para la protección y aplicación de patentes en la UE*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3004

⁴⁷ Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. <https://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.html> Facilita la presentación unificada de una solicitud de patente con efectos en muchos países. Tras la solicitud internacional, se deberá entrar en la fase nacional para cada país donde se quiera obtener la protección.

⁴⁸ Convenio sobre la Patente europea adoptado en Múnich el 5 de octubre de 1973. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226>. Sistema unificado para tramitar solicitudes de patente con efectos en varios Estados europeos acudiendo a una única ventanilla. También se valida después en cada país que se quiera la protección.

3. Comercialización en línea de productos infractores de marca.

3.1 Contexto actual de la comercialización en línea.

El comercio en línea de productos infractores de propiedad industrial es un problema actual, por el que se ofertan, venden y distribuyen mercancías que vulneran derechos exclusivos a través de medios digitales. En este caso, derechos de marca. Con el crecimiento del comercio electrónico también han aumentado las infracciones de dichos derechos.⁴⁹

En este sentido, aunque el uso de internet presenta aspectos positivos tanto para el consumidor como para la empresa, también proporciona a los infractores “*un nuevo y muy potente medio para la comercialización de sus productos*”⁵⁰. El entorno digital es atractivo para los infractores por la anonimidad, la flexibilidad, el tamaño del mercado, el alcance y la facilidad de engaño⁵¹. Por tanto, las propias características de internet han facilitado y contribuido a la comercialización de productos infractores, sobre todo, a través de plataformas de comercio electrónico.

En el ámbito marcario, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE otorga al titular derechos exclusivos que le permiten prohibir a terceros “*ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines ... con el signo*”⁵². Por tanto, la venta o comercialización de productos sin consentimiento constituye una vulneración clara de los derechos que confiere la marca. Sin embargo, nos centraremos en analizar la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca.

3.2 Responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca.

En primer lugar, debe destacarse la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico⁵³ que estableció un régimen de puertos seguros ante determinadas actividades para prestadores de

⁴⁹ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial*, op. cit., p. 15.

⁵⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 16, nº 2, 2024, pp. 699-711. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/8938>

⁵¹ OECD, *The economic impact of Counterfeiting and Piracy*, Paris, 2008, p. 83. https://www.oecd.org/en/publications/the-economic-impact-of-counterfeiting-and-piracy_9789264045521-en.html

⁵² Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

⁵³ Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Publicado en *DOCE* núm. 178, de 17 de julio de 2000.

servicios intermediarios.⁵⁴ Al respecto, el TJUE en la Sentencia de 12 de julio de 2011⁵⁵ señaló que un operador de un mercado electrónico también puede invocar la excepción de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE⁵⁶.

La exención se aplica cuando el operador no desempeña un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.⁵⁷ Como señala el TJUE en el apartado 113, *“no sería el caso cuando el prestador del servicio, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes, desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos”*⁵⁸. En ese sentido, la plataforma deja de ser neutral cuando presta asistencia en optimizar la presentación de las ofertas o en promover tales ofertas y, por lo tanto, no puede acogerse a la excepción de responsabilidad del artículo 14⁵⁹.

En este caso el TJUE reconoció que el operador eBay es un anunciante e hizo uso del signo al integrar los signos en su propia estrategia publicitaria, aunque los productos fueran utilizados por terceros.

En la posterior Sentencia de 2 abril de 2020⁶⁰, por el contrario, se consideró que Amazon no realizaba un uso de la marca al almacenar los productos infractores sin tener conocimiento de la solicitud ni ofrecerlos en nombre propio.⁶¹ Como aparece en el apartado 43 de la citada

⁵⁴ ANTÓN JUÁREZ, I., “Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: La actuación de la plataforma y el impacto en la responsabilidad”, en *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 12, nº 2, 2020, pp. 66 y 67. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5602>

⁵⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L’Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-324/09>

⁵⁶ En el citado artículo se condiciona a que el prestador no tenga conocimiento del carácter ilícito o en caso de que tenga, *“que actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”*.

⁵⁷ Lo encontramos también en el apartado 106 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, Frank Peterson contra Google LLC y otros y Elsevier Inc. contra Cyando AG, C-682/18 y C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-682/18>. Establece que *“procede examinar si el papel desempeñado por ese operador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica la falta de conocimiento o control de los contenidos que almacena, o si, por el contrario, dicho operador desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales contenidos”*.

⁵⁸ STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L’Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 113.

⁵⁹ STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L’Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 116.

⁶⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18>

⁶¹ El uso de la marca implica un comportamiento activo y un dominio. Así lo encontramos también en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 3 de marzo de 2016, Daimler AG contra Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=es&jur=C.T.F&num=C-179/15>

sentencia, “*crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo*”⁶². Por tanto, como destaca Antón, no se usa el signo al almacenar “*cuando no persigue con ese almacenamiento ofrecer productos o comercializarlos*”⁶³. Es necesario establecer un vínculo entre la marca y los servicios que presta la plataforma.

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2022⁶⁴ marca la evolución más significativa al introducir el criterio de la percepción del consumidor como elemento relevante para atribuir responsabilidad directa al operador de la plataforma.

En este sentido, el TJUE considera que si Amazon integra las ofertas de terceros junto a las propias de forma indistinta y presta servicios complementarios a sus vendedores, un usuario normalmente informado y razonablemente atento puede no distinguir quién comercializa y puede dar la impresión que los productos infractores son comercializados por la plataforma⁶⁵, por lo que puede considerarse que el propio operador “*estaría usando la marca para su propia comunicación comercial y podría ser considerada responsable de infringir de forma directa la marca*”⁶⁶.

3.3 Consideraciones.

Como señala De Miguel Asensio⁶⁷, la jurisprudencia del TJUE no favorecía la exigencia de un alto nivel de diligencia y responsabilidad de las plataformas. Sin embargo, esta nueva sentencia - Louboutin contra Amazon - refuerza la posición de los titulares de marcas en entornos digitales al considerar que una plataforma puede ser responsable directa por

⁶² STJUE de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 43. También en el apartado 29 de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters BV contra Red Bull GmbH, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-119/10&language=EN>

⁶³ ANTÓN JUÁREZ, I., “Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21”, en *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 15, nº 2, 2023, p. 1022. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/8090>

⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl y otros, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0148>

⁶⁵ STJUE de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl y otros, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, apartados 48 y 53.

⁶⁶ ANTÓN JUÁREZ, I., “Louboutin vs. Amazon”, *op. cit.* p. 1026.

⁶⁷ DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Mercados en línea e infracción de marcas: Extensión de la responsabilidad de las plataformas”, en *La Ley Unión Europea*, nº 111, 2023, p. 3. <https://docta.ucm.es/entities/publication/a186d562-1b2a-44d5-9352-c3ed5210b55f>

infracción de marca cuando, desde la percepción del consumidor medio, se establece un vínculo entre la plataforma y la marca usada en las ofertas de terceros, por la forma de presentación y la prestación de servicios complementarios.

En este sentido, se avanza hacia un modelo más exigente, cuya evolución se alinea también con el Reglamento (UE) 2022/2065 que establece mayores obligaciones de diligencia y transparencia a las plataformas. Esta evolución hacia una mayor responsabilización es correspondida y coherente con la realidad actual.⁶⁸

Las plataformas ocupan un lugar central en este entorno digital y son actores clave en la prevención, detección y actuación ante infracciones de marca. Como destaca Antón⁶⁹, en la actualidad las plataformas desempeñan roles más activos en comparación a sus inicios, por lo que se les debe atribuir también la correspondiente responsabilidad. Por otra parte, el Plan Nacional de lucha contra la venta de productos falsificados⁷⁰ también aboga por la implicación de las plataformas como elemento esencial para poder acabar con la vulneración de derechos de propiedad industrial en el entorno digital.

4. Conflictos entre marcas y nombres de dominio.

4.1 Nombres de dominio.

Los nombres de dominio son direcciones de internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios web.⁷¹ En el entorno digital actual, los nombres de dominio han adquirido una importancia destacada como identificadores comerciales, asumiendo en muchos casos funciones similares a las marcas tradicionales. En este sentido, “*pueden señalar no sólo la localización de los recursos de Internet, sino también la identidad de su fuente*”⁷². Como se remarca en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 24 de

⁶⁸ Considero también positivo la suscripción de numerosas plataformas a Memorandos de Entendimiento impulsados desde la Comisión Europea al demostrar la implicación de estos en el problema. Las plataformas deben ser una pieza clave y asumir una mayor responsabilidad.

⁶⁹ ANTÓN JUÁREZ, I., “Louboutin vs. Amazon”, op. cit. p. 1027.

⁷⁰ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo/OEPM, *Plan Nacional e Integral de lucha contra la venta de productos falsificados*, pp. 24 y 25.

⁷¹ OMPI (s.f.), *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio en Internet*. <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>. Para complementar: OEPM (s.f.), *Diferencias entre nombres de dominio y la denominación social* <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/conceptos-basicos/diferencias-entre-nombres-de-dominio-y-la-denominacion-social/>. Se define como un identificador en Internet para localizar una máquina o grupo de máquinas que permite a personas y empresas tener presencia en internet y que sea accesible desde cualquier punto Red.

⁷² GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y nombres de dominio en internet”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 18, 1997, pp. 187 a 214. <https://justis.vlex.com/vid/262644>

septiembre de 2002⁷³, “*los nombres de dominio son las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, así mismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares*”.

El modo de adquirir un nombre de dominio es un procedimiento relativamente sencillo y su asignación se produce según el principio de prioridad en el tiempo *first come, first served*^{74, 75}. En este contexto, puede haber conflictos entre marcas y nombres de dominio, pudiéndose producir una violación del derecho de marca al emplearla como nombre de dominio.⁷⁶

4.2 Infracción de marca por uso del signo como nombre de dominio.

De acuerdo a la Ley 17/2001 de Marcas, la protección que se confiere al titular de la marca alcanza a la facultad de prohibir el uso del signo protegido en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. En este sentido, en la práctica se han resuelto varias sentencias sobre usos de nombres de dominio que infringen derechos marcarios por causar confusión o explotar indebidamente su renombre.⁷⁷

Entre ellas, resulta pertinente destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de junio de 2013⁷⁸ y la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017⁷⁹ que confirma la anterior, por las que se considera que Dixi Media Digital - que usaba el dominio *lainformacion.com* para un periódico digital - vulneró los derechos de marca del Grupo La Información, cuya concesión incluye la publicación electrónica de libros y periódicos en línea.

⁷³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 2195/2002 (Sección 5), de 24 de septiembre de 2002, ECLI:ES:APZ:2002:2195 (CENDOJ 50297370052002100266).

⁷⁴ Como establece la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los nombres de dominio se asignarán al primer solicitante sin otorgar derecho preferente y confiere al titular el derecho a su utilización.

⁷⁵ BARDALES MENDOZA, E., “Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas”, en *Derecho & Sociedad*, n° 13, 1998, pp. 164 y 166 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7792396>.

⁷⁶ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de dominio y extensión del derecho de marca”, en *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, n° 5, 2001, p. 120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2876505>

⁷⁷ Aunque existen otros mecanismos para la resolución de estas disputas como la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (UDRP), nos centraremos únicamente en resoluciones judiciales.

⁷⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 15633/2013 (Sección 28), de 28 de junio de 2013, ECLI:ES:APM:2013:15633 (CENDOJ 28079370282013100241).

⁷⁹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil 726/2017 (Sección 1), de 2 de marzo de 2017, ECLI:ES:TS:2017:726 (CENDOJ 28079110012017100141).

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial dispone que “*concurren las circunstancias precisas ... para apreciar que con el empleo que se está haciendo tanto del nombre de dominio como de la cabecera del periódico digital se genera riesgo de confusión, vulnerándose de esta forma los derechos marcarios*”. El riesgo de confusión se da, principalmente, debido a la similitud entre los signos y la identidad de los servicios para los que se utilizan, habiendo riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Como recuerda posteriormente el Tribunal Supremo, “*el riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados ... proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas*”.⁸⁰

Se observa entonces que el uso de un nombre de dominio puede vulnerar una marca cuando se usa para productos o servicios idénticos o similares y existe riesgo de confusión por parte del público. Esta protección se intensifica cuando la marca afectada goza de renombre.

Muestra de ello es la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 11 de febrero de 2019⁸¹ que declaró “*que constituyen actos infractores de la marca renombrada Zara ... los registros de nombre de dominio www.clinicazaradental.es, www.clínicazaradental.com, www.zaradental.cat, www.clinicazaradental.cat y www.clinicazaradental.org, o cualesquiera que incorporen la marca ZARA*”.

En este caso, la empresa Inditex demandó a Clínica Dental Zara por usar la marca renombrada Zara en su denominación y en diversos dominios, determinándose la similitud entre ambos. A estos efectos, en la sentencia se establece que los términos “clínica” y “dental” son nombres genéricos y secundarios que no aportan ninguna distintividad, quedando únicamente el término ZARA que coincide exactamente con la marca renombrada.

Aunque el signo no se utilice para productos o servicios idénticos o similares, al tratarse de una marca de renombre goza de mayor protección de acuerdo a lo establecido en el artículo

⁸⁰ Este caso es también relevante al analizar y determinar que la anterioridad en el registro del dominio no excluye la infracción marcaria, si el uso del dominio comienza tras el registro de la marca. Véase para mayor detalle PEGUERA, M., “Vulneración de marca por el uso de un signo registrado como nombre de dominio”, en *Blog Cuatrecasas Propiedad Intelectual* <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7e2734bd-5714-49fd-9e8e-1768d52d1f2e#:~:text=El%20Tribunal%20Supremo%20marca%20denominativa%20%E2%80%9CGrupo%20La%20informaci%C3%B3n%E2%80%9D>

⁸¹ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona 32/2019 (Sección 9), de 11 de febrero de 2019, ECLI:ES:JMB:2019:32 (CENDOJ 08019470092019100011).

34 de la LM. Así lo recuerda también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de noviembre de 2019⁸² que resuelve el recurso de apelación:

“Su titular, no solo tiene derecho a impedir que terceros utilicen, sin su consentimiento, signos idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos, sino también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

De este modo, este caso evidencia que el uso de una marca renombrada como nombre de dominio puede ser vulnerada, incluso cuando no sea para productos o servicios similares, si se aprecia un aprovechamiento indebido del carácter distintivo.

4.3 Ciberocupación y Ley de Competencia Desleal.

La Sentencia de la Audiencia Provincial del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona antes referenciada deja entrever también que la intención de la parte demandada iba más allá del aprovechamiento e incluía una finalidad especulativa al actuar *“bajo la errónea creencia de que Inditex sólo tiene protegidos los productos de la clase registrada de tal manera que si al final, Inditex quería expandir su negocio a otras actividades, como las clínicas odontológicas, no le quedaría más remedio que tener que pagarle una importante suma de dinero”*.

Este tipo de actuaciones se conocen como ciberocupación o *cybersquatting*.⁸³ Aunque no entraremos en gran detalle, se define como la conducta por la cual un individuo registra nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas para luego venderlos a las empresas titulares. De este modo, se obtiene un lucro aprovechando el renombre de la marca ajena.⁸⁴

⁸² Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 13627/2019 (Sección 15), de 13 de noviembre de 2019, ECLI:ES:APB:2019:13627 (CENDOJ 08019370152019102104).

⁸³ Se trata, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5), de 24 de septiembre de 2002, ECLI:ES:APZ:2002:2195 (CENDOJ 50297370052002100266): *“Cybersquatting, equivalente en cierta medida a la ciberespeculación, ya que dichos ciberespeculadores registran un dominio para luego cedérselo al titular del signo distintivo conocido y conseguir dinero con estas operaciones”*.

⁸⁴ LASTIRI SANTIAGO, M., “El cybersquatting del siglo XXI: Nuevos desafíos para el derecho de marcas”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 43, 2023, pp. 109 a 131

Sin embargo, en muchos casos los supuestos de ciberocupación no pueden calificarse como infracción marcaria al no suponer un acto de utilización del signo en el tráfico económico, siendo de aplicación la Ley de Competencia Desleal⁸⁵. Así se recoge en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid de 14 de diciembre de 2023⁸⁶:

“Desde el punto de vista marcario, el artículo 12 LCD será relevante en aquellos casos en los que no pueda aplicarse la legislación marcaria por realizarse un uso no distintivo de signos protegidos (como puede ser un uso descriptivo u ornamental), ajeno al alcance del derecho exclusivo como es el caso de cybersquatting de nombres de dominio en internet, buscando únicamente la cesión del dominio al titular de la marca o a un tercero competidor”.

En la misma línea, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante⁸⁷ señala que la falta de una explotación efectiva del dominio impide que se considere la conducta como una infracción marcaria, pudiendo ser en todo caso constitutivo de un acto de competencia desleal:

“Como tal no puede considerarse un acto de infracción marcaria por cuanto que no supone un acto de utilización del signo en el tráfico económico en los términos del 34 LM y 9 del RMC, ya que ninguna proyección tiene respecto a terceros como acto de comercio. Cuestión diferente es que la actitud de la demandada -manteniendo el dominio sin emplearlo y reclamando una cantidad a la actora- pueda ser constitutiva de un acto de competencia desleal”.

A partir del análisis de la jurisprudencia y la doctrina, se puede afirmar que la infracción de marcas a través de los nombres de dominio sigue siendo una forma común de vulneración de derechos de propiedad industrial en el entorno digital. Aunque hemos visto que el marco legal vigente ofrece respuestas, por ejemplo, a través de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal, siguen apareciendo nuevas modalidades de ciberocupación que se adaptan a la evolución tecnológica.⁸⁸ Por tanto, la legislación así como su interpretación debe mantenerse actualizada y reforzarse constantemente, adaptándose a los avances tecnológicos

<https://justis.vlex.com/vid/1043502556>. El artículo aborda las nuevas manifestaciones del cybersquatting paralelas a la evolución del entorno digital y sus nuevas posibilidades.

⁸⁵ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Publicado en *BOE* núm. 10, de 11/01/1991.

⁸⁶ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid 5728/2023, de 14 de diciembre de 2023, ECLI:ES:JMM:2023:5728 (CENDOJ 28079470112023100027).

⁸⁷ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante 3895/2026, de 11 de febrero de 2016, ECLI:ES:JMA:2016:3895 (CENDOJ 03014470022016100003).

⁸⁸ LASTIRI SANTIAGO, M., “El cybersquatting del siglo XXI”, *op. cit.*, pp. 109 a 131. En concreto, debe destacarse el apartado sobre el cybersquatting en el metaverso: criptosquatting.

de manera que se puede garantizar una protección marcaria eficaz frente a estas prácticas abusivas.

5. Riesgos que enfrentan las patentes en el entorno digital.

5.1 Cambio de modelo.

En el presente apartado no analizaremos directamente una infracción como se ha venido realizado en los dos apartados anteriores, sino que se expone cómo el entorno digital ha generado cambios en el derecho de patentes, prestando especial atención a dos fenómenos concretos.

Mientras que en el derecho de marcas, el desarrollo del entorno digital ha propiciado un claro aumento de las formas de defraudación, respecto a las patentes se habla de un nuevo modelo de negocio con fenómenos que pueden llegar a ser perjudiciales, obstaculizando el desarrollo.⁸⁹

A estos efectos, se observa que muchas empresas no patentan con el objetivo de explotar el objeto protegido, sino para acumular carteras como forma de poder negociador en el mercado tecnológico. En ese sentido, han dejado de estar atadas solo a un modelo productivo, convirtiéndose en una compleja herramienta estratégica para las empresas.⁹⁰

5.2 Patent thickets y patent trolls.

Con este cambio de modelo surgen fenómenos problemáticos que pueden ser contraproducentes y obstaculizar la innovación y el desarrollo. Destacamos entre ellos los *patent thickets* y los *patent trolls*.⁹¹

Los *patent thickets* o maraña de patentes se pueden definir como “una densa red de derechos de propiedad intelectual que se solapan y que una empresa debe sortear para comercializar realmente una nueva tecnología”⁹². Estos conjuntos superpuestos de patentes implican a quienes quieren introducir nuevos productos al mercado la necesidad de negociar múltiples

⁸⁹ CASTÁN PÉREZ GÓMEZ, A., El derecho de patentes en el ecosistema digital, *op. cit.*, p. 14.

⁹⁰ CASTÁN PÉREZ GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital*, *op. cit.*, p. 12 y 13.

⁹¹ CASTÁN PÉREZ GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital*, *op. cit.*, p. 14.

⁹² SHAPIRO, C., “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”, en JAFFE, A. B., LERNER, J., STERN, S. (Eds.), *Innovation Policy and the Economy*, Volumen 1, MIT Press, 2001, pp. 119 a 150. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550

licencias, lo que puede generar un notable aumento de los costes y dar lugar a una presión jurídica constante por parte de los titulares.⁹³ En este sentido, como señala Castán, esta situación comporta analizar previamente toda la densa red de patentes para determinar posibles infracciones, suponiendo una barrera significativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas.⁹⁴

En sectores como el farmacéutico, esta práctica puede derivar en un uso estratégico de las patentes con el objetivo de extender la protección todo lo posible para “*mantener el monopolio de la producción y comercialización del fármaco de la marca*”.⁹⁵

Por otra parte, el concepto *patent trolls* o trol de patentes se refiere a aquellos titulares, empresarios o no, que no explotan sus patentes, pretendiendo la obtención de un beneficio derivado de la titularidad de sus derechos. De manera estricta, se consideran *patent trolls* aquellos que usan sus derechos como mecanismo para amenazar o demandar a terceros posibles infractores de sus derechos.⁹⁶ Estas prácticas constituyen básicamente un instrumento recaudatorio, generando también un entorno de presión que puede desincentivar el desarrollo.

En definitiva, las patentes son un instrumento esencial para proteger la innovación y fomentar la investigación. No obstante, las patentes han dejado de ser únicamente un incentivo para el desarrollo y en ciertas situaciones pueden incluso obstaculizarlo. Como señaló la OECD, “*las patentes pueden obstruir la innovación bajo ciertas circunstancias y favorecerla bajo otras ... por lo que es crucial afinar el diseño de las patentes para que se conviertan en un instrumento político eficaz*”⁹⁷.

⁹³ MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Los Patent Thickets y los Patent Trolls: Análisis a la luz del derecho de la competencia de la Unión Europea*, Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, dirigida por J. Framiñán Santas y A. García Vidal, Santiago de Compostela, 2017. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146427>

⁹⁴ CASTÁN PÉREZ GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital*, *op. cit.*, p. 15.

⁹⁵ QUINTERO, M. C., “Los derechos de propiedad intelectual y la protección a la libre competencia. Una discusión sin superar: los patent thickets en el mercado farmacéutico”, en *Revista la Propiedad Inmaterial*, Volumen 35, 2023, p. 241. <https://www.proquest.com/docview/3083869122?accountid=15292&sourcetype=Scholarly%20Journals>

⁹⁶ MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent trolls y derecho de la competencia: los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 30 y 39. <https://biblioteca-tirant-com.eu1.proxy.openathens.net/cloudLibrary/ebook/show/9788413363516>

⁹⁷ OCDE. *Patents and innovation: Trends and policy challenges*, 2004. https://www.oecd.org/en/publications/patents-and-innovation_9789264026728-en.html Traducido en QUINTERO, M. C., “Los derechos de propiedad intelectual y la protección a la libre competencia”, *op. cit.*, p.243. <https://www.proquest.com/docview/3083869122?accountid=15292&sourcetype=Scholarly%20Journals>

CONCLUSIONES.

El presente Trabajo de Final de Grado se ha orientado hacia la investigación y el análisis de los derechos de propiedad industrial en el entorno digital actual. Concretamente, el estudio práctico se ha centrado en examinar infracciones de los derechos exclusivos de marca y los riesgos que enfrentan las patentes en el contexto actual.

En este sentido, la ya consolidada realidad digital ofrece un sinfín de oportunidades tanto para consumidores como para empresas. Entre otras, se podrían destacar el alcance global y una mayor visibilidad. No obstante, estas mismas características comportan a la vez una mayor exposición al riesgo, incrementando la vulnerabilidad de los titulares de los derechos exclusivos.

El objetivo principal de la investigación ha sido adquirir una mayor comprensión de las vulneraciones de marcas, así como de los riesgos que enfrentan las patentes en el entorno digital. A raíz del estudio de estas cuestiones, también se puede determinar el impacto del entorno digital sobre los derechos de propiedad industrial.

Para llevar a cabo esta investigación, se ha comenzado examinando el marco teórico de las marcas y las patentes, siendo su protección fundamental para impulsar la innovación, garantizar la competitividad y salvaguardar los derechos exclusivos de creadores y empresas.

Del mismo modo, el examen de la normativa resulta pertinente para conocer el marco de protección. A estos efectos, conviene señalar que la finalidad de la patente es fomentar la innovación, mientras que la marca sirve para identificar y diferenciar. Esta finalidad distinta se refleja en las correspondientes regulaciones, por ejemplo, en lo referente a la duración del derecho exclusivo.

Una vez analizado el marco teórico y legal, se han examinado las diferentes cuestiones de manera separada. Para llevar a cabo este análisis, se considera la doctrina y se estudian sentencias judiciales relevantes.

La primera cuestión que se ha abordado es la comercialización en línea de productos infractores de propiedad industrial. En este caso, se analiza en detalle la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca, principalmente, a través de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La selección de sentencias hecha muestra la evolución jurisprudencial al respecto, siendo la última la más reveladora al incorporar el

criterio de la percepción del consumidor como elemento relevante para atribuir responsabilidad directa al operador de la plataforma.

A partir de este análisis, se puede determinar el refuerzo de la posición del titular del derecho y la evolución hacia un mayor nivel de responsabilidad de las plataformas, interpretación que nos parece adecuada teniendo en cuenta los roles y la importancia de estas en el entorno digital.

Seguidamente, se estudia la infracción de marca por uso del signo de dominio a partir de sentencias españolas, lo que permite examinar los requisitos y la protección que confiere la ley marcaria en cada caso. Asimismo, se destaca el fenómeno de la ciberocupación y la aplicación subsidiaria de la Ley de Competencia Desleal, en aquellos casos que no sea aplicable la Ley de Marcas.

Por último, se examinan los riesgos que pueden enfrentar las patentes, en concreto, los *patent thickets* y los *patent trolls*. En este sentido, se analiza cómo estas conductas pueden obstaculizar la innovación y el desarrollo, lo cual resulta problemático, al ir en contra de la finalidad misma de las patentes, que promueven el progreso tecnológico mediante la protección de invenciones.

Con lo analizado a lo largo del trabajo, queda probado que el entorno digital y los constantes avances tecnológicos suponen un desafío constante para los derechos de propiedad industrial. De este modo, se pone de manifiesto la necesidad de continuar adaptando el marco jurídico y su interpretación para poder garantizar una protección eficaz de los derechos de propiedad industrial en un entorno cada vez más complejo.

BIBLIOGRAFÍA.

ANTÓN JUÁREZ, I., “Infracción de un derecho de marca en plataformas ecommerce: La actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol 12, nº 2, 2020, pp. 52 a 75.

<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5602>

ANTÓN JUÁREZ, I., “Louboutin vs. Amazon. ¿Un litigio más sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el uso de una marca? Comentario de la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 15, nº 2, 2023, págs. 1016-1027.

<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/8090>

BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial*, segunda edición, Civitas, Madrid, 1993.

BARDALES MENDOZA, E., “Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas”, en *Derecho & Sociedad*, nº 13, 1998, pp. 162 a 169.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7792396>

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 24ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2023.

https://legalteca-aranzadilaley-es.eu1.proxy.openathens.net/my-reader/10022767_00000000_0?fileName=Portada.xhtml&location=pi-1&publicationDetailsItem=SystematicIndex

BOET SERRA, E., “Protección de los signos distintivos”, en MIQUEL RODRÍGUEZ, J. (Coord.), *Derecho Mercantil I: Concepto, el empresario, estatuto jurídico e instituciones auxiliares, derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, derecho de sociedades*, 2ª edición, Atelier, 2023, pp. 79 a 108.

BONET FERRER, J.L., “La importancia de las marcas para la empresa. Criterios de valoración”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M. (Dir.), *Propiedad Industrial*, 1ª edición, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2004, pp. 305 a 326.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial*, 1ª edición, Reus Editorial, Madrid, 2021, pp. 9 a 26.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Mercados en línea e infracción de marcas: Extensión de la responsabilidad de las plataformas”, en *La Ley Unión Europea*, nº 111, 2023, p. 1 a 7.

<https://docta.ucm.es/entities/publication/a186d562-1b2a-44d5-9352-c3ed5210b55f>

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, tercera edición, Marcial Pons, Madrid, 2017.

GARCÍA VIDAL, A., “Big data e internet de las cosas: Su impacto en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual”, en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Big data e internet de las cosas: Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 23 a 34.

GARCÍA VIDAL, A., “La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 16, nº 2, 2024, pp. 699-711.

<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/8938>

GARCÍA VIDAL, A., “Marcas y nombres de dominio en internet”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 18, 1997, pp. 187 a 214.

<https://justis.vlex.com/vid/262644>

HERRERO & ASOCIADOS, *Factbook Propiedad Industrial*, Aranzadi, Navarra, 2002.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.A., “La importancia de los derechos de propiedad industrial: Monopolios legales para una competencia leal”, en *Economía Industrial*, nº 379, 2011, pp. 107-112.

LASTIRI SANTIAGO, M., “El cybersquatting del siglo XXI: Nuevos desafíos para el derecho de marcas”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 43, 2023, pp. 109 a 131. <https://justis.vlex.com/vid/1043502556>

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Nombres de dominio y extensión del derecho de marca”, en *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, nº 5, 2001, pp. 101 a 137.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2876505>

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Los Patent Thickets y los Patent Trolls: Análisis a la luz del derecho de la competencia de la Unión Europea*, Tesis doctoral, Universidad de Santiago de

Compostela, dirigida por J. Framiñán Santas y A. García Vidal, Santiago de Compostela, 2017. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146427>

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent trolls y derecho de la competencia: los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020. <https://biblioteca-tirant-com.eu1.proxy.openathens.net/cloudLibrary/ebook/show/9788413363516>

MATÍAS ALEMÁN, M., “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, en *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, nº 4, 2010. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507232>

MORRAL SOLDEVILA, R., *Legislación de marcas, patentes y diseño industrial*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2014.

MORRAL SOLDEVILA, R., “Protección de las creaciones industriales”, en MIQUEL RODRÍGUEZ, J. (Coord.), *Derecho Mercantil I: Concepto, el empresario, estatuto jurídico e instituciones auxiliares, derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, derecho de sociedades*, 2ª edición, Atelier, 2023, pp. 109 a 137.

OCDE. *Patents and innovation: Trends and policy challenges*, 2004. https://www.oecd.org/en/publications/patents-and-innovation_9789264026728-en.html

OECD, *The economic impact of Counterfeiting and Piracy*, Paris, 2008. https://www.oecd.org/en/publications/the-economic-impact-of-counterfeiting-and-piracy_9789264045521-en.html

QUINTERO, M. C., “Los derechos de propiedad intelectual y la protección a la libre competencia. Una discusión sin superar: los patent thickets en el mercado farmacéutico”, en *Revista la Propiedad Inmaterial*, Volumen 35, 2023, p. 239 a 266. <https://www.proquest.com/docview/3083869122?accountid=15292&sourcetype=Scholarly%20Journals>

SHAPIRO, C., “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting”, en JAFFE, A. B., LERNER, J., STERN, S. (Eds.), *Innovation Policy and the Economy*, Volumen 1, MIT Press, 2001, pp. 119 a 150. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550

ÍNDICES COMPLEMENTARIOS.

I. LEGISLACIÓN.

A. Española.

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Publicado en *BOE* núm. 78, de 01/04/2017. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550>

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Publicado en *BOE* núm. 166, de 12/07/2002. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en *BOE* núm. 294, de 08/12/2001. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en *BOE* núm. 167, de 13/07/2002. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13981>

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Publicado en *BOE* núm. 177, de 25/07/2015. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328>

Constitución Española. Publicado en *BOE* núm. 311, de 29/12/1978. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

B. Comunitaria.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32017R1001>

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R0626>

C. Convenios internacionales.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio adoptado el 15 de abril de 1994. Enmendado el 6 de diciembre de 2005. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/231>

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Enmendado el 28 de septiembre de 1979. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>

Convenio sobre la Patente europea adoptado en Múnich el 5 de octubre de 1973. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226>

Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. Enmendado el 28 de septiembre de 1979. <https://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.html>

II. JURISPRUDENCIA.

A. Española.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid 5728/2023, de 14 de diciembre de 2023, ECLI:ES:JMM:2023:5728 (CENDOJ 28079470112023100027).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 13627/2019 (Sección 15), de 13 de noviembre de 2019, ECLI:ES:APB:2019:13627 (CENDOJ 08019370152019102104).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona 32/2019, de 11 de febrero de 2019, ECLI:ES:JMB:2019:32 (CENDOJ 08019470092019100011).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil 726/2017 (Sección 1), de 2 de marzo de 2017, ECLI:ES:TS:2017:726 (CENDOJ 28079110012017100141).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante 3895/2026, de 11 de febrero de 2016, ECLI:ES:JMA:2016:3895 (CENDOJ 03014470022016100003).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 15633/2013 (Sección 28), de 28 de junio de 2013, ECLI:ES:APM:2013:15633 (CENDOJ 28079370282013100241).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 2195/2002 (Sección 5), de 24 de septiembre de 2002, ECLI:ES:APZ:2002:2195 (CENDOJ 50297370052002100266).

B. Comunitaria.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl y otros, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0148>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, Frank Peterson contra Google LLC y otros y Elsevier Inc. contra Cyando AG, C-682/18 y C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503.

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-682/18>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=CE511A27FC40F01F394175C4B91425E7?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20184660>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 3 de marzo de 2016, Daimler AG contra Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134.

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=es&jur=C,T,F&num=C-179/15>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters BV contra Red Bull GmbH, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-119/10&language=EN>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-324/09>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08, ECLI:EU:C:2010:159.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20206105>

III. OTROS.

A. Páginas web.

CNMC (2025, 10 de mayo), *El comercio electrónico superó en España los 23.000 millones de euros en el segundo trimestre del 2024.*

<https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-2T-20250110>

OEPM (s.f.), *Diferencias entre nombres de dominio y la denominación social*

<https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/conceptos-basicos/diferencias-entre-nombres-de-dominio-y-la-denominacion-social/>

OEPM (s.f.), *Normativa de marcas y nombres comerciales.*

<https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/normativa-y-jurisprudencia/normativa-a-marcas-y-nombres-comerciales/>

OEPM (s.f.), *Plan nacional e integral de lucha contra la venta de productos falsificados y para la observancia de los derechos de propiedad industrial 2023/2026.*

https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevo-stopfalsificaciones/.galleries/documentos/novedades/2022/noticia_00272_01.pdf

OEPM (s.f.), *¿Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger?*

<https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/>

OMPI (s.f.), *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio en Internet.*

<https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>

PEGUERA, M., “Vulneración de marca por el uso de un signo registrado como nombre de dominio”, en *Blog Cuatrecasas Propiedad Intelectual*

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7e2734bd-5714-49fd-9e8e-1768d52d1f2e#:~:text=El%20Tribunal%20Supremo%20,marca%20denominativa%20%E2%80%9CGrupo%20La%20informaci%C3%B3n%E2%80%9D>

Unión Europea (2023, 1 de junio), *Nuevo sistema de patente unitaria: un sistema pionero en una nueva era para la protección y aplicación de patentes en la UE.*
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3004