

# Breves Retail & Consumer

Noviembre 2011 – Nº 16

## **Registro de marca posterior al de nombre de dominio.**

Dada la creciente importancia y utilización de las páginas web como plataforma publicitaria y de comunicación, cada vez más las empresas buscan una mayor presencia en Internet y en las redes sociales. Por ello, es habitual el registro de nombres de dominio coincidentes con la denominación comercial del producto o servicio que se pretende lanzar al mercado, sin disponer en cambio del correspondiente registro de marca. La preocupación por el posicionamiento en Internet deja en un segundo plano dicho registro y, en muchas ocasiones, acaba olvidándose.

El perseguido éxito del producto o actividad puede, no obstante, incitar a la solicitud de la marca por parte de un tercero, anticipándose incluso al propio titular del nombre de dominio originario lo que, es evidente, generará confusión en el consumidor además de un claro perjuicio para éste último.

En este sentido, una reciente Sentencia, aún no firme, del Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid, ha resuelto acordando la transferencia de dos marcas y un nombre comercial a favor del demandante, titular de un nombre de dominio anterior denominativamente idéntico.

El criterio establecido por la referida resolución, de confirmarse, puede ser una de las vías para hacer frente a este tipo de conflictos en los que se invierte la cronología tradicional en el ámbito del registro de marcas y nombres de dominio y que, debido al auge del entorno digital como plataforma comercial, son cada vez más frecuentes.

### **Desde PwC podemos ayudarle en relación con esta materia a través de:**

- ✓ Asesoramiento en la fase de prevención y protección de intangibles.
- ✓ Análisis de las cláusulas contractuales en el encargo de páginas web.
- ✓ Asesoramiento y representación letrada en procedimientos judiciales o arbitrales.

Si desea más información, no dude en contactarnos (1)

#### **Contactos:**

##### **Comité Retail & Consumer:**

**Javier Vello**

javier.vello.cuadrado@es.pwc.com

**José Luis González**

jose.l.gonzalez@es.pwc.com

**Ramón Santos**

ramon.santos.lloberas@es.pwc.com

**Antony Clifton Reynolds**

antony.reynolds@es.pwc.com

##### **Autores y contactos en tema de referencia:**

**Assumpta Zorraquino**

Assumpta.zorraquino@es.pwc.com

**Alejandra Matas**

Alejandra.matas.branco@es.pwc.com

**Helena Fuentes**

Helena.fuentes.herrando@es.pwc.com

(1) La información y sugerencias contenidas en la presente comunicación son de carácter genérico y no deben ni pueden ser interpretadas como asesoramiento de tipo alguno. De precisar nuestro asesoramiento, deberíamos formalizar la correspondiente propuesta de Servicios.