

# } Marcas reales o marcas virtuales, ¿cuál vale más? |

**Autor:** D. Flavio Soares (Abogados Soares & Ávila Pereira Asociados - España)

Durante un congreso sobre la importancia económica de las marcas celebrado en Barcelona el pasado mes de Septiembre de 1998 hemos podido verificar que, por más avanzada que sea la economía mundial y el proceso de integración o globalización de la misma, ciertos detalles no sólo sobreviven a dichos avances sino, antes bien, aumentan su peso específico en esta nueva realidad. Nos referimos al derecho de marcas, la protección jurídica mediante registro de las marcas de productos y servicios, que han adquirido una espectacular relevancia en Internet o en la economía virtual.

El derecho de marcas se remonta a la Edad Media, a los clanes y sus blasones, a los feudos y sus escudos. Su evolución ha sido lenta pero bien estructurada pues, como si los juristas supieran entonces su justa medida, las bases internacionales de la protección jurídica de las marcas se remonta a la Convención Unión de París de 1883, y sus arreglos y protocolos posteriores y que todavía no han sido del todo adaptados al derecho del mundo virtual. ¿Qué relación tiene el derecho de marcas e Internet? Mucha relación y la principal es la legal, que deriva en un factor económico: si no hay derecho que le ampare no puede uno beneficiarse de las marcas, al menos de forma honesta.

En estos momentos continúa la discusión en diferentes foros internacionales sobre cómo atajar el uso no autorizado y piratería de marcas y logotipos en Internet. Las comisiones designadas a nivel de Naciones Unidas o U.E. no han logrado un consenso. Si la existencia de Internet depende de su libertad, regular un derecho concreto y no los demás, sería injusto y causaría agravios. En otras palabras, las marcas no son registrables en Internet. La única forma de registro posible y conocida es mediante la solicitud de dominios - DNS. Ello no garantiza que su marca registrada en España u otro país se encuentre disponible en el registro de DNS. Dicha situación no es novedosa y entraña una problemática difícil de cifrar: el valor de su marca en el mundo real no correspondería al mismo valor que se pagaría por ella en el mundo virtual, y viceversa. Un buen ejemplo de los avances que nos aporta el mundo digital podría ser la importancia de las marcas sonoras, tema que ya se encuentra en debate en nuestro país.

Un reciente estudio sobre marcas reales y marcas virtuales; aquellas conocidas en el tráfico comercial tradicional y aquellas conocidas en Internet, respectivamente, ha arrojado un resultado curioso: marcas como "Yahoo", "Alta Vista" o "AOL" son desconocidas para las personas no familiarizadas con Internet. Abundando en lo mismo, marcas como "Nike", "Pepsi" o "Gillette" pierden protagonismo en el entorno digital.

La cuestión es cómo equilibrar legalmente la situación y aproximar una realidad de la otra, un mundo del otro y aprovechar las ventajas empresariales y económicas que ofrece Internet, dado que en nuestro país sería muy difícil demandar alguien con éxito por haber solicitado un DNS idéntico a una marca perteneciente a un titular español (sea en la jurisdicción penal o civil).

Existen ciertas medidas legales que nos permitimos indicarles al considerarlas como el punto de partida o principales ( pudiendo derivarse en otras de carácter accesorio) para una efectiva protección de sus derechos.

La primera de ellas es registrar las marcas en su país de origen, y en aquellos donde se pretende actuar, a través de la Oficina Internacional o de la comunitaria. Sin tal derecho exclusivo, sus productos y servicios puedan ser obligados a cambiar de nombre, según en qué países, debido a registros anteriores, con todos los problemas que ello conlleva.

La segunda medida que se sugiere es la consecución de un DNS en Internet para

## } Marcas reales o marcas virtuales, ¿cuál vale más? |

cada marca o marcas de propiedad de la empresa en el mundo real. Con ello nos aseguramos contra el posible ataque - que no se constituye como un crimen - de los "Cybersquatters" u "okupas" del ciberespacio y el consecuente pago por la obtención del DNS ya registrado por terceros.

La tercera medida, recomendamos el asesoramiento previo para el lanzamiento de sus marcas en Internet, a través de la asistencia de especialistas en marketing y derecho en el mundo digital. En países de nuestro entorno, como Holanda, Inglaterra u Bélgica, ya encontramos empresas especializadas en dichos servicios, con un apoyo legal de uno o varios abogados y asesores de marketing de otros países comunitarios.

Como cuarta y última medida o sugerencia, una vez cumplidas las tres anteriores y decididos a "vender" o comercializar sus productos y servicios en el mundo digital utilizando sus marcas, recomendamos la suscripción de acuerdos con los principales buscadores de Internet o bien, los buscadores de carácter sectorial, es decir, más vinculados con sus productos y servicios ( por ejemplo, como si el Colegio de Abogados alquilara espacios virtuales en su web para aquellos bufetes que deseen anunciarse). La utilización de banners, links o cookies permiten una optimización de la inversión en dicho medio de divulgación. Se debe tener cuidado para no infringir ciertas reglas y, sobretodo, respetar el contenido de las webs ajenas.

La complejidad y los costes que plantea la aventura virtual en Internet demandan un elevado nivel de sentido común por parte de los empresarios y sus asesores, sean éstos de marketing o legales, en el momento de iniciar dicha estrategia.

Lo cierto es que una marca, como elemento del derecho, vale hoy mucho más del que valía ayer. Si el desarrollo del comercio electrónico se mantiene y si la dificultad de lograr una legislación internacional exclusiva para el mundo virtual persistiera, pues si su empresa aún no posee ninguna marca registrada o DNS en Internet por favor, no lo deje para mañana.