

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

XIMENA LOPEZ CASTAÑEDA

Tesis de grado

Director

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO COMERCIAL

BOGOTÁ D.C.

2001

CONTENIDO

	PAG.
INTRODUCCIÓN	
1. NOCIONES GENERALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
1.1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
1.2. SIGNOS DISTINTIVOS TÍPICOS	5
1.2.1 La marca	5
1.2.1.1 Concepto de marca	7
1.2.1.2 Función distintiva de la marca	9
1.2.1.3 Clasificación de las marcas	10
1.2.1.4 Derechos conferidos por la marca a su titular	12
1.2.1.5 Coexistencia marcaria	16
1.2.2 El nombre comercial	18
1.2.2.1 Derechos que confiere el nombre comercial al titular	20
1.2.3 La enseña comercial	21
1.2.4 La indicación de procedencia y denominación de origen	21
1.2.5 El lema comercial	22
1.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	23
1.4 CONCEPTO DE USURPACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS	25
1.5 CONCEPTO DE DILUCIÓN MARCARIA	30
2. EL INTERNET	33
2.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO – EL AVANCE DE LA INFORMÁTICA	33
2.2 EL NACIMIENTO DEL INTERNET	34
2.3 QUÉ ES EL INTERNET Y COMO OPERA	38
2.4 EL USO Y LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS EN EL INTERNET	41
3 LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET	44
3.1 ¿QUÉ ES UN NOMBRE DE DOMINIO O “DOMAIN NAME”?	44
3.1.1 Dominios de Alto, Mayor o Primer Nivel o “Top Level Domains” (TLDs)	48
3.1.2 Dominios de Segundo Nivel o “Second Level Domain” (SLDs)	51
3.1.2.1 ¿Cómo está conformado un Dominio Regional registrado en el “.co” (Colombia)?	51

3.1.3	Nombres de Dominio de Alto Riesgo	52
3.2	REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO	54
3.2.1	Regulación técnica sobre los requisitos especiales para el registro de dominios regionales en el .co (Colombia)	55
3.3	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO	57
3.4	DERECHOS QUE SE ADQUIEREN CON EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO	58
3.5	LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	60
3.5.1	El uso de un Nombre de Dominio	63
3.5.1.1	Correo electrónico o “e-mail”	63
3.5.1.2	El sitio de Internet o “website”	64
4.	SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O “DOMAIN NAME SYSTEM” (DNS)	71
4.1	BREVE HISTORIA SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS	72
4.2	DELEGACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TLDs NACIONALES O REGIONALES	78
4.3	NECESIDAD DE CAMBIAR EL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS	79
5.	ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA REGULACIÓN Y EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	84
5.1	LA ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS)	85
5.1.1	Estructura de la ICANN	86
5.2	ENTIDADES REGISTRADORAS DE NOMBRES DE DOMINIO	91
5.2.1	NIC-Colombia	95
5.2.2	New Net Inc.	97
6.	CONFLICTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO	99
7	POLITICAS PARA SOLUCIONAR DISPUTAS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO	108
7.1	Política del Network Solutions, Inc. (NSI) para solucionar conflictos entre marcas y Nombres de Dominio	108
7.2	Política Uniforme de Resolución de Conflictos o “Uniform Dispute Resolution Policy” (UDRP) de la ICANN	112
7.2.1	Ventajas y desventajas de la UDRP	130
7.3	Reglas de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos o UDRP de la ICANN	131

8	NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN CASOS DE DISPUTAS QUE INVOLUCRAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET	140
8.1	ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	141
8.1.1	El Convenio de París y el Sistema Internacional de Registro Marcario de la OMPI	146
8.1.2	El Régimen Andino y la Acción de Cancelación o Modificación de Nombre de Dominio	148
8.2	ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL	150
8.3	ANALISIS DE LAS NORMAS EXTRANJERAS DE MAYOR RELEVANCIA	156
8.3.1	Ley Federal de Dilución Marcaria en Estados Unidos o “US Federal Trademark Dilution Act” (FTDA)	156
8.3.2	Ley Estadounidense de Ciberocupación y Protección al Consumidor o “Anticybersquatting Consumer Protection Act” (ACPA)	159
9	CONCLUSIONES	166
	BIBLIOGRAFÍA	
	ANEXOS	

LISTA DE ANEXOS

		PAG
ANEXO A	Política Uniforme de Resolución de Conflicitos o “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (UDRP).	
ANEXO B	Reglas de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos o “Rules for Uniform Domain Name Dispute Policy”.	

INTRODUCCIÓN

Los signos distintivos son elementos esenciales para el desarrollo del comercio, los empresarios necesitan de estos activos intangibles para identificar sus empresas, sus establecimientos de comercio y los productos y servicios que ofrecen al público consumidor. La realidad ha demostrado que los signos distintivos son esenciales para el mundo competitivo del Internet, sin embargo la regulación actual en materia de propiedad industrial tendrá que adaptarse y modificarse para que sea compatible con los criterios y parámetros del Internet. Se hace indispensable establecer los criterios y condiciones para regular el uso de los signos distintivos a escala global en Internet.

El Internet por ser interactivo y global modifica la visión tradicional de hacer negocios y desarrolla nuevas formas para realizar mercadeo de productos y servicios. No se pueden desconocer los múltiples beneficios que ha traído consigo el desarrollo de la red para el comercio, pero también hay que reconocer que ha generado innumerables inconvenientes de tipo jurídico.

El primer tema que surgió como discusión legal en torno al Internet fue el de los conflictos entre Nombres de Dominio y signos distintivos. Los Nombres de Dominio se crearon con el único objeto de servir como direcciones electrónicas en la red, sin

embargo la influencia del comercio los ha llevado a convertirse en figuras de gran importancia que se usan para identificar empresas, establecimientos de comercio virtuales y los productos y servicios que se comercializan a través de Internet. Los dominios no son signos distintivos porque la ley así no lo establece y sobre el particular se acoge la teoría de la enumeración taxativa, sin embargo son realidades de hecho que cumplen las mismas funciones y tienen las mismas características.

La forma de adquirir los derechos sobre los Nombres de Dominio está regulada por normas de carácter técnico expedidas por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), antes IANA (Internet for Assigned Numbers Authority). Las entidades que se encargan de registrar los Nombres de Dominio no ejercen ningún tipo de control o vigilancia para efectos de impedir que con el registro de dominios se violen derechos de propiedad industrial, y advierten que en el evento de cometerse alguna infracción con el registro y uso del dominio el único responsable será el solicitante del registro.

La falta de vigilancia y control efectivo sobre el registro y uso de los dominios en Internet ha llevado a que se violen derechos de propiedad industrial y se infrinjan normas de competencia desleal.

Los Nombres de Dominio son figuras que deben ser objeto de regulación por el derecho, mientras se mantengan al margen de toda regulación será imposible dar solución a los conflictos actuales que se presentan con los signos distintivos.

Si bien es cierto que el Internet ha generado un sinnúmero de conflictos que involucran derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de autores de obras literarias o musicales, este trabajo se circunscribirá al estudio de uno de estos conflictos, el de los Nombres de Dominio con los signos distintivos tradicionales.

Con el presente trabajo se pretende analizar la relación que existe entre los Nombres de Dominio y los signos distintivos en Internet, para ello se estudiarán los signos distintivos típicos a la luz de la Decisión 486/2000 y el contexto del Internet. Así mismo se hará referencia a la naturaleza y características de los Nombres de Dominio y del Sistema de Nomenclatura de Dominios en Internet, y las organizaciones que intervienen en la regulación y en el proceso de registro de los Nombres de Dominio. También se estudiará la regulación técnica existente en materia de dominios, la normatividad legal aplicable a las disputas que involucran Nombres de Dominio y derechos de propiedad industrial, y los conflictos entre los signos distintivos y los Nombres de Dominio.

1. NOCIONES GENERALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el presente capítulo se hará referencia a aquellos conceptos en materia de propiedad industrial necesarios para poder entrar a definir con claridad, qué clase de relación existe entre los Signos Distintivos y los Nombres de Dominio en Internet.

Las nociones generales a las que se hará alusión, estarán sujetas a comentarios y opiniones a lo largo del trabajo ya que se pretende establecer hasta dónde los conceptos de propiedad industrial vigentes actualmente tienen aplicabilidad y validez dentro del contexto de la red mundial.

1.1 CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La expresión o término propiedad industrial hace referencia a los derechos que están íntimamente relacionados con la actividad industrial o comercial de un empresario.

Según Manuel Pachón¹ los Derechos de propiedad industrial se pueden clasificar en dos grupos:

a)- **Derechos sobre las nuevas creaciones:**

¹PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Bogotá: Editorial Témis, 1984. p. 1

Dentro de este grupo de derechos se encuentran los derechos que confieren las patentes de invención (creaciones de fondo), los modelos y dibujos industriales (creaciones de forma), y los modelos de utilidad en algunos países. El Régimen Andino vigente actualmente incluye dentro del grupo de las nuevas creaciones mencionadas por el autor los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Los derechos sobre una nueva creación le otorgan a su titular la facultad de explotarla de forma exclusiva por un tiempo determinado.

b)- **Derechos sobre los signos distintivos:**

Se entiende por signo distintivo toda expresión o denominación que pueda identificar o distinguir determinados productos o servicios, una empresa, sus locales, o una actividad económica dentro de un ámbito comercial, y en tanto que el signo mercantil cumpla ésta función distintiva, el derecho lo protege y garantiza a los comerciantes e industriales su uso exclusivo en el tráfico comercial.

Los signos distintivos se protegen como derechos de propiedad intelectual, aunque en éstos no exista una verdadera labor intelectual, porque a través de ellos se está protegiendo la creación, formación y desarrollo de una empresa, que no es otra cosa que una realidad ideal integrada por entidades materiales e inmateriales.

En este orden de ideas, Marco Matías Alemán considera que: “...al proteger el signo, realidad sin aporte intelectual alguno, y cuyo valor depende de la posibilidad que tenga el público de asociarlo con la empresa que identifica y de esa forma cumplir su función identificadora, lo que en realidad se protege es a la Empresa, ésta si, como creación intelectual y aporte del empresario a la sociedad en que se desenvuelve”².

Pese a la facultad distintiva que tienen algunos signos, la ley no los protege a todos como derechos de propiedad industrial; solamente los signos típicos, los establecidos y regulados por la ley gozan de protección legal.

En la normatividad de propiedad industrial se estableció con relación a los signos distintivos una lista única o de “*numerus clausus*”, y en consecuencia solamente son considerados signos distintivos los siguientes: marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de origen.

Los signos distintivos son indispensables en la búsqueda y mantenimiento de una clientela, ya que sólo a través de símbolos y signos los consumidores pueden identificar a un fabricante, a un establecimiento, determinados productos o servicios o el origen de éstos.

² ALEMAN, Marco Matías. Marcas – Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios. Bogotá: Top Management International. p. 70

Es importante poner de presente que los derechos sobre los signos distintivos están restringidos y condicionados por el factor espacial, es decir, obedecen necesariamente al concepto de territorialidad. Cada país o región, según el caso, se encarga de regular la forma de adquisición de los derechos sobre los signos distintivos, la forma de su ejercicio, las limitaciones, y los mecanismos de protección en cabeza de los titulares de tales derechos. Esta limitación territorial de la legislación de propiedad industrial, ha sido uno de los elementos determinantes para la generación del conflicto objeto de este estudio, teniendo en cuenta que enfrenta por una parte las normas tradicionales y con vigencia territorial, y por la otra el Internet, que no tiene una localización ni vigencia territorial, con un único sistema de registro, consultable desde cualquier lugar del mundo y de interés de la comunidad mundial en general.

Existiendo una legislación eminentemente territorial, es evidente la posibilidad de coexistencia de signos idénticos o similares, amparados cada uno bajo un marco territorial propio, o bajo un sistema legal propio; esta coexistencia presupone que la publicidad de los productos amparados por la marca respectiva estará destinada específicamente al ámbito territorial que los signos cubren; por el contrario, existe el Internet, con un sistema único, al cual puede acceder por todos los usuarios del mismo, en el cual sólo uno de ellos podrá tener el dominio correspondiente a ese signo.

En nuestro país se aplica la Decisión 486 de 2000 para regular el tema de la protección de los derechos sobre los signos distintivos; esta norma de carácter supranacional es

aplicable en Colombia en virtud de la suscripción del Acuerdo de Cartagena en 1969 y el tratado de integración sub-regional Andina (Protocolo de Trujillo, 1996) donde Colombia transfirió la potestad de regular la materia de propiedad industrial a una institución supranacional. En este orden de ideas, al ser suscrita la Decisión 486, esta inmediatamente queda incorporada al sistema legal de cada uno de los países miembros de la Comunidad, suspendiendo cualquier norma nacional que regule la materia. La Decisión 486, reemplazó la anterior Decisión 344 que estuvo vigente durante más de seis años.³

1.2 SIGNOS DISTINTIVOS TIPICOS

Para efectos de este trabajo se estudiarán los signos distintivos típicos, haciendo un particular énfasis en las marcas por dos razones importantes: la primera porque la marca es considerada el arquetipo de los signos distintivos, y la segunda porque la mayoría de los conflictos que se presentan en Internet con relación a Nombres de Dominio tienen que ver de forma directa con las marcas.

1.2.1 La marca. La marca es un signo perceptible por los sentidos que es utilizado por los empresarios y comerciantes para identificar sus productos o servicios en el

³ Para mayor estudio sobre este tema, se sugiere consultar el libro “Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino”, autor Manuel Pachón, Ediciones Legales S.A., 1990

mercado, individualizándolos y diferenciándolos de los productos o servicios de los demás empresarios que se dediquen a actividades afines.

La marca es una entidad ideal que se materializa en una serie indefinida de ejemplares, cuya capacidad identificadora radica en la combinación de elementos sensibles que son captados por los sentidos.

La utilización de las marcas ha generado importantes consecuencias dentro del mundo comercial, a través de la diferenciación a la que permite llegar la marca, al público le queda más fácil escoger entre los varios productos o servicios que se ofrecen en el mercado, y escoger los que más satisfagan sus necesidades. Gracias a la facultad ilimitada de atracción de las marcas los comerciantes en diferentes sectores de la economía han podido crear monopolios restringidos en torno a sus productos.

Las marcas tienen un lugar privilegiado dentro del conjunto de los signos distintivos, porque han sido las mejores armas que han usado los empresarios en su lucha por conquistar nuevos mercados.

Según importantes autores las características más representativas de las marcas son:
a) La capacidad de indicar el origen empresarial y b) Capacidad individualizadora de los productos elaborados como de los servicios prestados.

1.2.1.1 Concepto de marca. Para Marco Matías Aleman⁴ los conceptos más acertados de lo que debe entenderse como marca sin lugar a duda son aquellos que hacen referencia o tratan de abarcar las dos características esenciales mencionadas anteriormente, y por ello en su obra hace referencia a los conceptos dados por los siguientes autores:

Weinstein define la marca como “ un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”.

Agustin Ramella dice que “la marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante, y empleada lo mismo que el propio nombre comercial, para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”.

Hermenegildo Baylos C. considera la marca como “ un signo destinado a individualizar los productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”.

Según el Doctor Manuel Pachón Muñoz “La marca es un signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio, y está destinada a

⁴ Ibid., p. 75-76

distinguir los productos o servicios de un empresario, de los otros”⁵. Esta definición hace referencia a las características representativas de las marcas, pero su falencia está en mencionar que la marca es un signo visible, toda vez que cualquier signo que sea perceptible por lo sentidos, como lo son los olfativos y auditivos, puede ser una marca. Lo ambiguo de la definición del Doctor Pachón se debe a que ésta corresponde al año de 1984, época en la que estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, bajo la cual solamente tenían valor los signos que eran visibles.

El artículo 134 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma supranacional vigente en materia de propiedad industrial, incluye un concepto de marca y de forma enunciativa menciona algunos signos que pueden registrarse como marcas:

Art.134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras;*
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) Los sonidos y los olores;*
- d) Las letras y los números;*
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,*
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

⁵ PACHÓN MUÑOZ, Op. Cit., p. 93

1.2.1.2 Función distintiva de la marca. La distintividad además de ser un requisito “sine qua non” de la existencia de la marca, es la principal función que tiene la misma.

La exigencia de que una marca sea lo suficientemente distintiva obedece a dos razones:

- La distintividad protege al empresario para que terceras personas no obtengan provecho de la buena fama o prestigio de su marca. Si las marcas no fueran lo suficientemente distintivas un simple parecido entre una y otra podría llevar a pensar que los productos o servicios de diferentes comerciantes tienen el mismo origen empresarial.
- La distintividad permite que el público consumidor identifique los productos que por sus cualidades y condiciones se acomodan más a sus intereses. La suficiente distintividad evita la posibilidad de confusión entre el público, y les garantiza que los productos o servicios podrán ser diferenciados entre los demás de su misma especie por un signo mercantil.

El derecho marcario busca evitar que una marca pueda pasar por otra diferente, y en consecuencia prohíbe el registro de marcas idénticas o similarmente confundibles con otras previamente registradas o solicitadas para registro.

La función distintiva de la marca se concreta en la facultad que ésta tiene de individualizar determinados productos o servicios de un empresario, que se ofrecen al público consumidor.

1.2.1.3 Clasificación de las marcas. Existen diversas formas de clasificar las marcas, para los fines de este estudio se mencionaran los siguientes tipos:

a) Marcas de producto.- Son aquellas usadas para identificar objetos tangibles o productos. Ejemplos de este tipo de marcas podrían ser Compaq, Sony, Rolex, etc.

Dentro de las marcas de producto se encuentra una subclasificación:

- **Marcas de fabrica.-** Son las marcas colocadas por el fabricante de los productos o por quien elabora la materia prima que se utiliza en la fabricación de otros productos más elaborados. Ejemplo de estas son marcas como Colgate, FAB, Clorox, etc.
- **Marcas de comercio.-** Son aquellos signos distintivos empleados por el intermediario que vende los productos, sin haber participado en la fabricación de los mismos. Sobre este tipo de marcas existe en la actualidad un desarrollo fundamental, dado el auge que tienen las “marcas propias” de las tiendas de cadena e hipermercados, que han suscrito contratos con los productores para que fabriquen productos empacados utilizando sus marcas, como son por ejemplo la marca DELEYTE de Cadenalco, la marca ÉXITO de la tienda con el mismo nombre, la marca CARREFUR, para la cadena del mismo nombre, etc.

- b) Marcas de servicios.-** Son aquellas marcas que se emplean para distinguir los servicios que comercializa un empresario determinado; a manera de ejemplo, se tiene el caso de la marca DHL, que está destinada a proteger los servicios de transporte de productos y mercancías de un lugar a otro.
- c) Marcas colectivas.-** Son aquellas que distinguen el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios que pertenecen a empresas diferentes y que las utilizan bajo el control de un titular.
- d) Marcas defensivas.-** Son aquellas marcas que realmente no son usadas por el empresario y que son registradas únicamente con el objeto de proteger la distintividad de la marca o marcas que realmente emplea el empresario en el mercado, ya que evitan o hacen más difícil la imitación por parte de terceros.
- e) Marcas extranjeras.-** Se entiende como marca extranjera aquella que no ha sido registrada ante la autoridad nacional competente de un país determinado, y en consecuencia serán nacionales las marcas que obedezcan a un registro de carácter local o nacional.
- f) Marcas notorias.-** En términos generales se entiende que una marca notoria es una marca famosa y renombrada; es una marca única que en razón de su importancia y reconocimiento solo puede ser usada por una empresa. Son tradicionalmente

citadas como ejemplo de marcas notorias, marcas como Coca Cola, Visa, Master Card, Nike, Adidas, etc.

En Estados Unidos se considera notoria la marca que alcanza el status de famosa en el mercado interestatal, y su protección desborda el concepto de territorialidad. En los países andinos, bajo la nueva normatividad se puede considerar notoria una marca por ser famosa en el mercado nacional (circunscribiendo su protección al territorio nacional), o por el hecho de ser famosa en el extranjero (y su protección abarca un vasto territorio).

Es importante destacar lo que respecto a la notoriedad de las marcas ha expuesto el Doctor Pachón: “ La notoriedad de una marca no es una noción que pueda fijarse de antemano, sino más bien una comprobación de un hecho...”⁶.

Las marcas notorias son marcas que por razones especiales tienen una protección legal diferente, puesto que no solo se les protege de infracciones como la usurpación sino también de la figura de dilución.

1.2.1.4 Derechos conferidos por la marca.

Los derechos que confiere una marca, se tienen en cuenta dependiendo en qué etapa se encuentra el proceso de registro de la misma, de tal forma que unos derechos son

⁶ Ibid., p. 109-110.

conferidos mientras se encuentra en trámite la solicitud de registro, y otros son conferidos una vez la marca sea registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, a saber:

Encontrándose en trámite el proceso de registro de una marca, el artículo 9 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con lo dispuesto en el Convenio de París, consagra el derecho de prioridad.

El derecho de prioridad es aquel que puede ejercer quien es titular de una solicitud de registro validamente presentada en un país miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual es país miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al consagrado en la norma comunitaria mencionada. En este orden de ideas, el titular de una solicitud de registro en Colombia podrá invocar el derecho de prioridad adjuntando dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud copia de la solicitud anterior hecha en un país miembro, o en cualquiera con el que se tenga un tratado de reciprocidad donde se consagre un derecho de prioridad análogo. En este caso, la oficina de marcas correspondiente tendrá que reconocer como fecha de la solicitud de registro, la fecha de la solicitud que se está reivindicando.

El derecho de prioridad debe entenderse en dos sentidos: a) como el derecho que tiene el titular de la solicitud de registro para reivindicar la fecha de una solicitud anterior, y b)

como el derecho que tiene el titular de la solicitud de registro que reivindicó la prioridad para que le sea concedida la marca, siempre que no se incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en la norma comunitaria.

Por su parte, y dependiendo de la legislación aplicable en cada país, el derecho sobre una marca se puede adquirir por una de las siguientes formas: i) por el registro del signo ante la Oficina Nacional Competente de Cada país, o ii) por el primer uso que se haga del signo en el mercado.

El derecho que adquiere el titular de una marca registrada tiene dos elementos esenciales:

- a) Derecho de exclusividad.- Le otorga al titular de la marca el derecho a usarla de forma exclusiva, y
- b) Derecho de exclusión.- El titular de la marca queda facultado para impedir que sin su autorización, terceros usen su marca en el tráfico comercial.

Estos dos elementos se complementan en la medida que la única forma de garantizar al titular de la marca el uso exclusivo es dotándolo de las herramientas necesarias para impedir que terceros usen en el mercado la misma denominación o una similarmente confundible.

En el régimen adoptado en el actual reglamento, el registro es un hecho constitutivo de derecho y no simplemente declarativo, que le confiere al titular de la marca el derecho a

usarla de forma exclusiva, según lo establece el artículo 154 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Art. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

El titular de la marca registrada puede iniciar las acciones del caso contra los terceros que utilicen sin su consentimiento en el comercio una marca o un signo idéntico o similarmente confundible para identificar productos o servicios idénticos o relacionados entre sí; siempre y cuando la identidad o semejanza esté generando o pueda generar confusión o error en el público consumidor.

En el artículo 155 de la mencionada Decisión faculta expresamente al titular de la marca para que proceda en contra del tercero que realice cualquiera de las conductas o actos que allí se describen, a saber:

Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante para productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalaje o acondicionamientos de tales productos;*

- c) *Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*
- e) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
- f) *Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*

1.2.1.5 Coexistencia marcaria. Dado que las marcas tienen un alcance territorial es probable encontrar que denominaciones idénticas o similares han sido registradas simultáneamente por distintas personas y en diferentes países como marcas para productos o servicios idénticos o similares. En este evento, si alguno de los propietarios de estas marcas quisiera expandir su mercado se encontraría con un obstáculo, ya que no le sería posible exportar sus bienes o servicios identificados con su marca a aquellos países donde ya existe un empresario comercializando productos con una denominación idéntica o similar.

La Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 159 establece que cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos bienes o servicios, los titulares de las marcas sólo podrán usarlas en el país respectivo donde se tiene el registro con el objeto de evitar cualquier riesgo de confusión entre el público consumidor. Así mismo establece que en estos casos los titulares pueden suscribir acuerdos de coexistencia marcaria para que cada empresario pueda comercializar sus bienes y servicios en varios países miembros, siempre y cuando se adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión entre el público consumidor respecto al origen empresarial, y se respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Dichos acuerdos de coexistencia deben ser registrados ante las Oficinas Nacionales de Registro competentes.

Por ejemplo los propietarios de marcas como “DRUPI” (de propiedad de Industria de Alimentos Dos en Uno – Chile) y “YUPI” (Productos Yupi S.A. – Colombia) que amparan productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza tendrían que suscribir un acuerdo de coexistencia para efectos de que sus marcas puedan coexistir en los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. Para ello sería necesario delimitar el campo de acción de cada una de ellas que podría hacerse de la siguiente forma: la marca “DRUPI” se limitará a identificar confites (dulces y chocolates) en; y la marca “YUPI” identificará únicamente pasabocas. Para evitar un real riesgo de

confusión entre el público consumidor sería conveniente acompañar a cada marca de un logotipo que aporte mayor distintividad al signo distintivo en su conjunto.

1.2.2 El nombre comercial. La doctrina distingue entre nombre comercial en sentido subjetivo y en sentido objetivo. El primero identifica al comerciante o empresario como tal, y el segundo identifica al establecimiento comercial. En sentido amplio el concepto de nombre comercial es relativo, en la medida que no sólo puede identificar al comerciante o al establecimiento de comercio sino a una determinada actividad económica⁷. (ejemplo de nombre comercial podrían ser las expresiones ÉXITO o LEY)

Marco Matías Alemán considera que “ El Nombre Comercial es la denominación con la cual una persona, física o jurídica ejerce su actividad mercantil, pudiendo evidentemente ser diferente a la denominación social, en el evento de un empresario colectivo, en cuyo caso, la denominación social opera como elemento distintivo del sujeto de derecho, sin que sea obstáculo para que tanto la denominación social como el nombre coincidan”⁸.

La definición legal del nombre comercial está consagrada en el artículo 190 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que al tenor literal dispone:

⁷Ibid., p. 125.

⁸ ALEMAN, Op. cit., p.72

Art. 109.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento de comercio podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o un establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas pudiendo ambas coexistir.

A diferencia de la marca, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga, sin necesidad de depósito alguno. La Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina la forma en que se adquiere y se pierde el derecho sobre el nombre comercial en el artículo 191, que al tenor literal dice:

“Art. 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

El nombre comercial puede ser registrado o depositado en la oficina nacional de registros competente, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, con un efecto única y exclusivamente declarativo de gran ayuda en materia probatoria. El registro del nombre comercial crea dos presunciones importantes: a) una presunción respecto de la fecha inicial de uso del nombre comercial, la que coincidirá con la fecha de solicitud del depósito, y b) una presunción respecto del conocimiento que los terceros tienen sobre ese uso, que se entiende que es desde la publicación del título.

En el tráfico mercantil no pueden emplearse nombres que atenten contra el orden público o las buenas costumbres, o que puedan llevar a engaño sobre la actividad desarrollada, o que sean iguales o similares a otro nombre comercial utilizado para el mismo ramo de negocios.

1.2.2.1 Derechos que confiere el nombre comercial al titular. El titular de un nombre comercial, al igual que el titular de una marca, tiene derecho a usar de forma exclusiva su signo; por ende puede impedir que cualquier tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

El artículo 192 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena le permite al titular de un nombre comercial proceder contra cualquier tercero que incurra en las conductas allí descritas:

Art. 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando así mismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

1.2.3 La enseña comercial. En el régimen comunitario y en Código de Comercio Colombiano, la enseña comercial es consagrada como un signo distintivo independiente y autónomo, no obstante no se define que debe entenderse como tal y se limita a indicar que para efectos de la protección y el depósito le son aplicables las disposiciones pertenecientes al nombre comercial. (un ejemplo de nombre comercial podría ser la expresión BOOTS 'N BAGS)

La doctrina ha establecido que la enseña comercial es el signo usado por el empresario para identificar en el tráfico mercantil su establecimiento de comercio.

1.2.4 Indicación de procedencia y denominación de origen. Es importante tener presente que la indicación de procedencia y la denominación de origen tienen una relación de género y especie por lo tanto tienen características en común pero también diferencias importantes. (ejemplo de esto sería COTTON USA)

La indicación de procedencia es la indicación expresa o tácita de que un producto proviene de un determinado lugar geográfico.

La Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 221 consagra una definición de indicación de procedencia en los siguientes términos:

“Art. 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

El Doctor Marco Alemán⁹ señala que cuando la indicación de procedencia corresponde a un nombre geográfico de un país, región o localidad, o área geográfica determinada, y a través de ésta se identifica un producto originario de ellos, cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos, se habla de denominación de origen.

La Decisión ya mencionada también contiene una definición de denominación de origen, consagrada en el artículo 201 que al tenor reza:

Art. 201.- Se entenderá por denominación de origen una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Según el mencionado autor¹⁰, la protección de la denominación de origen la obtienen los países interesados o las empresas ubicadas en la región, cuando terceros que no pertenecen a la zona, marcan sus productos de forma igual, incluyendo los casos en que vengan acompañados de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras que creen confusión, a través de la competencia desleal. (ejemplos de denominaciones de origen son expresiones como CHAMPAGNE, COGNAC, JEREZ, etc.)

1.2.5 El lema comercial. El lema comercial no se considera un signo distintivo autónomo por cuanto necesita de la existencia de una marca para subsistir. Sigue la

⁹ ALEMAN, Op. cit., p. 74

suerte del signo al que se asocia, y por lo tanto su vigencia y transferencia dependen de aquel. (Un ejemplo podría ser el reconocido lema comercial “la chispa de la vida” que se asocia con la marca Coca Cola)

En el artículo 175 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se establece que el lema es un complemento de una marca en los siguientes términos:

“Art.175.- Los países miembros podrán registrar como marcas los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Al lema comercial se le aplican las disposiciones relativas al título de las marcas, dada la íntima relación que existe entre ambos.

1.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Código Civil Colombiano que sigue la corriente romanista dentro del régimen general de bienes ubican los derechos intelectuales como derechos sobre cosas incorpóreas, derechos que a su vez constituyen una especie de propiedad.

“Art. 653.- Los bienes consisten en cosas corporales o incorpóreas.

¹⁰ Ibid., p. 74

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro.

Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.”

“Art. 664.- Las cosas incorporales son derechos reales o personales”.

“Art. 671.- Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por las leyes especiales”.

Nuestra legislación considera que los derechos intelectuales son objeto de propiedad, pero de una naturaleza diferente a la propiedad común.

Como los derechos sobre los signos distintivos hacen referencia a una propiedad sui-generis, su regulación se hace a través de normas especiales. La Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la ley especial que regula esta forma especial de propiedad, que consiste básicamente en el derecho de exclusividad que otorgan los signos distintivos.

Para el Doctor Marco Alemán¹¹, la diferencia fundamental entre la propiedad común y la forma especial de propiedad sobre los signos distintivos consiste en que en la primera

¹¹ Ibid., p.98

lo más importante es el acto dispositivo del goce y el mantenimiento del propietario en la posesión de la cosa; mientras que en la segunda lo relevante está en el derecho que tiene el propietario para impedir que terceros usen el signo distintivo en el tráfico mercantil.

Las características más importantes de ésta forma especial de propiedad son: i) que se adquiere un derecho exclusivo y excluyente (“ius prohibendi”) sobre el signo distintivo, ii) que los bienes sobre los cuales recae la propiedad son bienes inmateriales, y iii) que el derecho está limitado a un tiempo de duración determinado.

1.4 CONCEPTO DE USURPACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

En materia de propiedad industrial se configura una usurpación de signos distintivos cuando alguien usa un signo idéntico o una denominación similarmente confundible al signo distintivo sobre el cual ya un individuo ha adquirido derechos, bien sea con el registro o simplemente con el uso (según la legislación aplicable en cada país dependiendo del signo distintivo de que se trate).

El simple hecho de usar el mismo signo o denominación similarmente confundible no constituye per se la infracción, será necesario que el uso de la denominación genere o pueda generar confusión entre el público consumidor.

En este orden de ideas, empresarios o comerciantes con negocios diferentes o no competitivos entre si podrían usar el mismo signo distintivo para desarrollar sus actividades, siempre y cuando no se genere riesgo de confusión entre el público consumidor ni asociación alguna entre los dos empresarios.

En la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la usurpación marcaria está tipificada en los tres primeros numerales del artículo 155, donde se hace una descripción detallada de los actos constitutivos de infracción que facultan al titular de la marca para instaurar las acciones pertinentes que garanticen sus derechos:

Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante para productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalaje o acondicionamientos de tales productos;*
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

....

Vale la pena mencionar que la Decisión 486/2000, que reemplazó la Decisión 344/93, ha ampliado el concepto de infracción marcaria dotando de más protección y garantías a los titulares de derechos marcarios.

La hipótesis consagrada en el numeral d) del artículo 155 deja abierta la posibilidad de que al titular de una marca que no es notoria se le proteja su derecho cuando un tercero está usando un signo idéntico o similar a su marca para identificar productos o servicios diferentes o no relacionados con los amparados en el registro, siempre y cuando ese uso pueda causar confusión entre el público consumidor o pueda llevar a que éste asocie el producto o servicio con el empresario titular de la marca.

Por otro lado, el artículo 192 de la Decisión 486/2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra también la usurpación de nombre comercial en los siguientes términos:

Art. 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando así mismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Con el nuevo régimen Andino el titular de derechos sobre signos distintivos está legitimado para instaurar una Acción de Infracción ante los jueces civiles del circuito o especiales mercantiles donde los haya, contra cualquier persona que infrinja sus derechos, acción que tiene por objeto hacer que el actor cese la conducta perjudicial.

En el artículo 238 de la Decisión 486/2000 se legitima al titular del signo distintivo para entablar la acción que le garantice la protección de sus derechos, y el artículo 245 y siguientes regulan todo lo relacionado con la acción propiamente dicha.

En el Código de Comercio Colombiano en el artículo 568 estaba consagrada una Acción de Medidas Cautelares solamente en favor del titular de una marca a quien se le infringían sus derechos; esta acción quedó suspendida con la Decisión 486/2000 que regula de forma integral toda la materia.

Antes de entrar en vigencia la Decisión 486/200, el titular de un nombre comercial tenía como única alternativa para la protección de sus derechos violentados la Acción de Usurpación de Nombre Comercial consagrada en el artículo 609 del Código de Comercio, pero la nueva Decisión le abrió la opción de la Acción de Infracción ya mencionada.

Penalmente también se protegen los derechos de propiedad industrial, en el Código Penal Colombiano está tipificado el delito de usurpación de marcas y patentes en el artículo 236 en los siguientes términos:

“Art.236.- Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos.”

Haciendo referencia a la usurpación de signos a través del Internet, existen diferentes conductas que podrían entrar a ser catalogadas por los conceptos anteriores, como lo pueden ser por ejemplo, el apropiarse del nombre de dominio de un competidor para usarlo ya sea haciendo publicidad negativa de los productos del competidor, o con usos no adecuados al mismo, como sería por ejemplo el caso de incluir material pornográfico en esa página de Internet; otra forma de usurpación podría consistir en la comercialización de productos o servicios con una marca propiedad de un tercero, haciendo publicidad de la misma a través de los diversos sistemas establecidos en Internet para tal efecto, como pueden ser los llamados “banners”, los links, etc.; otra forma de usurpación podría consistir en la inscripción de marcas de terceros en los denominados tags o metatags, dirigiendo al público que busca una marca ajena a la dirección del usurpador. Teniendo en cuenta la gran variedad de modalidades que

podría revestir la usurpación marcaria en Internet, este estudio se ha limitado exclusivamente al tema de los nombres de dominio.

1.5 CONCEPTO DE DILUCIÓN MARCARIA

La teoría de la dilución en propiedad industrial, garantiza la protección de las marcas fuertes y conocidas, inclusive cuando no existe posibilidad alguna de confusión entre el público consumidor.

El fuerte valor de identificación de estas marcas famosas es protegido de cualquier uso; en consecuencia, el titular de una marca notoria está facultado para proceder en contra de cualquier tercero que use una marca idéntica o una denominación similarmente confundible a la de su propiedad, sin importar si se trata de una actividad diferente a la que él desarrolla.

El régimen Andino, en la Decisión 486 consagra el concepto de dilución marcaria en los dos últimos numerales del artículo 155, a saber:

Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

.....

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

- f) *Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*

El concepto de protección contra la dilución marcaria tiene por objeto proteger a los empresarios que han invertido tiempo sumas importantes en posicionar productos o servicios en el mercado, frente a posibles usos de marcas por terceros que pueden llevar debilitar ese esfuerzo y desarrollo comercial y publicitario. Mediante la dilución, un producto o servicio que está acreditado y posicionado, podría llegar a sufrir la pérdida de su inversión, si se permite por ejemplo que terceros usen marcas parecidas para productos similares, o productos que lleguen a denigrar o cuyo uso pueda llegar a ser contraproducente respecto de los productos o servicios del titular de la marca a proteger.

A través del Internet se puede igualmente llegar a casos de dilución marcaria, en la medida que la existencia de nombres de dominio idénticos o similares a marcas debidamente acreditadas, generan el debilitamiento del signo. A manera de ejemplo, en el dominio avillas.com, antes de que la reconocida Corporación de Ahorro y Vivienda AVVILLAS ganara el litigio por el dominio, se estaba anunciando la comercialización de productos típicos colombianos; Si bien es cierto este sólo hecho aislado no es generador de dilución, el hecho de que en el mercado (en este caso en internet) se

utilicen simultáneamente signos idénticos para servicios disímiles, es un hecho generador de dilución marcaria.

2. EL INTERNET

La red de computadoras interconectadas que en principio se creó con fines netamente académicos y científicos, se convirtió en la principal herramienta que se usa actualmente para comercializar bienes y servicios. El Internet y la era digital han modificado la forma tradicional de hacer negocios, forzando al derecho a adaptarse a esta nueva realidad.

En este capítulo se hará referencia a todo el contexto del Internet, sus antecedentes, su historia, la forma en que funciona, su relación con el comercio y su relación con las marcas comerciales.

2.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO – EL AVANCE DE LA INFORMÁTICA

La informática es un fenómeno que ha influenciado todos los procesos sociales y económicos, y su desarrollo ha ido de la mano del progreso de la humanidad.

Como lo anota el Doctor Daniel Peña¹², en el presente siglo, la revolución industrial llevó a que las máquinas remplazaran todas las actividades mecánicas realizadas por trabajadores; así mismo las actividades de las empresas tales como el control de

¹² PEÑA VALENZUELA , Daniel. Aspectos legales del Internet y del Comercio electrónico, Bogotá: Dupre Editores Ltda, 2001, p. 15

suministros, el manejo de contabilidad y de planeación también se vieron afectadas por los procesos de automatización.

La industria y el comercio sufrieron transformaciones importantes en el siglo XX, dado que se abandonó una perspectiva mecánica para abordar una visión electrónica. Con el nacimiento de la electrónica se inventó el semiconductor y con este se abrió paso a la creación de las computadoras personales. Paralelamente los medios informáticos empezaron a ser utilizados en las empresas a través de la utilización de redes.

Comenzando los ochenta las telecomunicaciones y las computadoras eran secretas, eran tecnologías separadas que no estaban interconectadas. Según el mencionado autor¹³, solo al finalizar la década de los noventa se implementaron los sistemas o soluciones integrales ERP (Enterprise Resource Plannings), principalmente en las empresas multinacionales para poder manejar a través de herramientas informáticas integradas todos los elementos de la cadena de producción, como lo son el suministro, la gestión humana, la demanda y las cuentas.

2.2 EI NACIMIENTO DEL INTERNET

A finales de los sesenta, ingenieros e investigadores de prestigiosas Universidades e Institutos de Estados Unidos empezaron a experimentar la posibilidad de crear una red

¹³ Ibid., p. 16

de computadoras veloces y confiables enlazadas a través de un medio de conexión ordinario como la línea telefónica.

Como consecuencia de lo anterior surgió un sistema primitivo denominado “Red de Conmutación de Paquetes”, una red descentralizada conformada por computadoras interconectadas que operó como instrumento de defensa nacional. La descentralización de la red tenía como objeto que si uno de los nodos de ésta era destruido o inhabilitado la información pudiera enrutarse y dirigirse por otros caminos o vías electrónicas.

En 1969, en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, el Departamento de Defensa de Estados Unidos consideró importante avanzar en el desarrollo de un sistema de comunicación a través de redes de computadoras, y en consecuencia encomendó un proyecto de investigación a la Agencia Americana para la Planeación e Investigación del Pentágono o “Advanced Research Projects Agency” (ARPA).

Como resultado de la investigación realizada por ARPA se creó una red experimental de comunicación de paquetes utilizando líneas telefónicas, y de este conjunto inicial de redes nació uno de los principales antecedentes del Internet denominado ARPANet.

Este sistema permitió a científicos, investigadores y personal militar ubicados en diferentes puntos geográficos comunicarse utilizando el correo electrónico o “e-mail”, o a través de conversaciones interactivas de computadora a computadora.

En 1974 se creó el Protocolo de Transmisión y Control por Internet (TCP-IP), protocolo estándar y abierto para la transmisión de datos que permitió la interconectividad de diversas tecnologías, aparatos físicos y programas de ordenador. Gracias a este conjunto de reglas o protocolos se hizo posible el acceso de diferentes computadoras de todas partes del mundo a ARPANet, permitiendo que antes de finalizar la década la red se difundiera por todo el mundo.

En los ochenta la Fundación Nacional para la Ciencia o “National Science Foundation” con fines académicos y científicos inició un proyecto para unir ARPANet con MILNet (Red Militar de computadoras) y otras muchas redes de universidades y centros de investigación, dando origen a una gran consolidación de redes que es lo que hoy se conoce como Internet.

Jonh Postel cumplió un papel crucial en la creación y administración del Internet, fue uno de los científicos que creó el ARPANet y el principal artífice del sistema actual de Nombres de Dominio, fue director de la IANA (“Internet Assigned Numbers Authority”) y lideró el proceso de creación de la ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”), la organización sin ánimo de lucro que actualmente se encarga de

administrar y regular el Sistema de Nomenclatura de Dominios o “Domain Name System” (DNS).

El Doctor Peña¹⁴ explica que es a principios de los noventa que el Internet se difundió y popularizó a través de la “World Wide Web” o “Web”, que es la parte interactiva y gráfica de éste, y la herramienta más usada para presentar organizadamente la información en Internet. Se presentó un incremento sustancial de computadoras equipadas con la correcta programación y el apropiado hardware para aparecer “on-line”; no solo las Universidades, Colegios, Entidades gubernamentales y grandes empresas con la adecuada capacidad económica para cubrir el costo de enlace pudieron acceder a Internet, también las pequeñas empresas y el usuario individual a través de las empresas proveedoras de servicios de Internet pudieron entrar a la gran red.

Alrededor de 1995 el comercio empezó a entrar al Internet, ganando rápidamente importancia. A lo largo de todo el mundo los fabricantes y comerciantes empezaron a observar que la venta de servicios y productos por Internet era efectivo y rentable.

Simultáneamente, los problemas de los negocios y las transacciones comerciales en Internet no se dejaron esperar, y la discusión legal en torno al tema de Internet se hizo inevitable. El primer tema que surgió con impacto jurídico evidente fue el relacionado

¹⁴ Ibid., p.17

con los conflictos entre los Nombres de Dominio como identificadores de los negocios en Internet y las marcas.

Dada la falta de regulación y control en el manejo del Sistema de Nombres de Dominios se empezaron a registrar como dominios marcas o signos distintivos de propiedad de terceros, y empezaron a aparecer novedosas prácticas en Internet a través de las cuales se cometían fácilmente infracciones de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal.

2.3 QUÉ ES EL INTERNET Y CÓMO OPERA

Aún no existe una definición oficial de Internet, sin embargo una definición simple y común es entenderlo como una red de redes o una telaraña de redes de telecomunicaciones, servidores y computadoras personales, o una gran red mundial de computadoras interconectadas a través de líneas telefónicas (interactivas o dedicadas), radio enlace o enlaces vía satélite.

Según el autor Allen L. Wyatt¹⁵ la palabra Internet es una contracción del término “Internetwork System” (Sistema de Intercomunicación de redes).

¹⁵ Wyatt, Allen L. La magia del Internet. México:McGraw-Hill. 1995; p. 9.

El Internet permite traspasar los límites de una pequeña red local e introducirse en el gigantesco mundo virtual de la información por medio de una simple línea telefónica. Es un sistema abierto y libre cuya estructura permite que un sinnúmero de usuarios se conecten las 24 horas del día, basta tener un modem y un proveedor de servicios de Internet para poder entrar a todas las áreas que ofrece la gran red.

El Internet se mueve alrededor de dos grandes figuras principalmente: los sitios de Internet o “websites” y el correo electrónico o “e-mail”.

Según el Doctor Peña¹⁶, las principales características del Internet son:

- **Conectividad:** cualquier punto o nodo puede conectarse con cualquier otro en la red.
- **Multiplicidad:** cada nodo tiene multiplicidad de dimensiones y formas de transmisión.
- **Metamorfosis:** la red crece y cambia continuamente.
- **Movilidad de Centros:** existe una posibilidad múltiple de acceso y transmisión de la comunicación.
- **Ruptura:** la red no se afecta por la interrupción de algún tramo, cada paquete de información encuentra una nueva ruta para llegar a su fin.

¹⁶ PEÑA VALENZUELA, Op. cit., p. 19.

El usuario se puede conectar a Internet “(i) a través del par telefónico (alambre de cobre) utilizando una marcación a través de modems análogos (ii) mediante cables coaxiales o de fibra óptica con modems digitales o (iii) por una conexión satelital”¹⁷.

La conexión puede llevarse a cabo individualmente o en organizaciones o empresas, y generalmente la conexión la provee un prestador de servicios de telecomunicaciones, los cuales a su vez se conectan con los proveedores de servicios de Internet o “Internet Service Provider” (ISP), quienes están conectados directamente a la médula del Internet.

Con relación al tema de las telecomunicaciones, de vital importancia para el Internet, vale la pena poner de presente que toda prestación de servicios de telecomunicaciones está sometida a la obtención de licencias o concesiones, dependiendo de la clase de servicios que se vayan a prestar. Aunque la tendencia mundial va encaminada a hacer menos rigurosa la regulación de esta materia, aboliendo las licencias, en Colombia aún es obligatoria la obtención de licencias para la prestación de algunos de los servicios de Internet.

El usuario que desde su terminal desea acceder a la red necesita un navegador o “navigator” o “browser”. El navegador es un programa de ordenador o software que provee la forma y medios que permiten visualizar y consultar todo tipo de información

¹⁷ Ibid., p. 20.

en Internet. El Doctor Peña¹⁸ explica en su libro que el navegador es un programa que utiliza el protocolo de transferencia hipertexto o “ Hypertext Transfer Protocol” (HTTP) cuya función es realizar solicitudes de transferencias de datos a los servidores de Internet.

Los programas de ordenador son instrumentos de navegación en la red; también existen sin numero de operaciones relacionadas con el Internet que exigen el uso de programas de ordenador como por ejemplo el diseño de una página y la incorporación de la misma a los servidores, o la transmisión de los paquetes de información entre otros.

2.4 EL USO Y LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS EN EL INTERNET

El advenimiento del comercio electrónico ha traído consigo una nueva forma de hacer negocios y de realizar el mercadeo de productos y servicios; sin embargo este proceso no ha hecho que las marcas pierdan importancia, éstas son y seguirán siendo esenciales para el mundo del Internet.

El auge del Internet que implicó el aumento casi exponencial del número de usuarios y del número de páginas de Internet, trajo consigo obviamente el auge de la publicidad a través de este mismo medio. Este auge llegó a su punto máximo a finales de los años

¹⁸ Ibid., p. 22.

90 e incluso en parte del año 2000, con el boom de las empresas denominadas genéricamente las “.com”. Este desarrollo obligó a los creativos del internet a generar variados sistemas para la publicidad, dentro de los cuales se desarrollaron conceptos como los banner, los keywords, los sistemas de correos en línea, los espacios de chat con patrocinio, etc. a través de los cuales los empresarios publicitan en este nuevo mundo del ciberespacio. Estos desarrollos entraron a remplazar o complementar los tradicionales espacios publicitarios como las vallas de las ciudades, la publicidad en prensa, radio, televisión, etc. A través de estos espacios de publicidad es que tradicionalmente se han generado las utilidades de las empresas “.com” , constituyendo este uso de marcas en publicidad un elemento fundamental que determina rentabilidad de dichas empresas. El boom de las “.com” finalizó en el año 2000, con la sistemática reducción de las inversiones institucionales en publicidad a través de los diferentes sistemas establecidos para tal efecto, lo que llevó a la desaparición de innumerables portales de internet, e incluso llevó la caída del índice NASDAQ y al replanteamiento del presupuesto de empresas tan sólidas como Yahoo.

Un reciente desarrollo de estos sistemas de publicidad, es el de los “Keywords”, que pueden ser registrados, entre otros, a través de la página realnames.com; este sistema es una novedosa forma hacer con publicidad en Internet, en virtud del cual una vez digitado el “Keyword” deseado en el espacio donde tradicionalmente se digitan las direcciones de Internet en los navegadores, reportará de primero, en un resultado de motor de búsqueda, el dominio correspondiente a la empresa propietaria del “Keyword”;

por ejemplo, si se digita el “Keyword” Madonna, el motor de búsqueda presentará en primer lugar, la referencia al dominio de la persona que ha registrado el “Keyword” Madonna, así su dominio sea xxx.com e independientemente de los tags o metatags que existan con ese nombre. Realnames recientemente ha adoptado su política de solución de conflictos, suscribiendo un convenio con el Tribunal E-resolution, el cual presta igualmente los servicios de solución de conflictos para nombres de dominio.

Los sitios de Internet que operan como establecimientos de comercio virtuales tienen que utilizar signos distintivos para identificar los productos y servicios que se distribuyen electrónicamente.

La legislación de propiedad industrial no ha establecido unos criterios claros para determinar cómo deben usarse las marcas en Internet teniendo en cuenta el carácter territorial de las mismas y la naturaleza global e interactiva de la red. En consecuencia es muy frecuente que la existencia de establecimientos de comercio virtuales que venden bienes y servicios, por ejemplo en Colombia, bajo marcas que no han sido registradas en este país, generen para el empresario el riesgo de cometer infracciones locales de derechos marcarios de terceros y para el consumidor la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de dichos bienes y servicios.

3. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Los Nombres de Dominio o “Domain Names” técnicamente hablando son direcciones electrónicas que identifican a las diferentes computadoras en la red.

Este concepto resulta ambiguo dentro del contexto actual del Internet, ya que el comercio electrónico lo ha transformado en su totalidad. La función distintiva que están desempeñando los dominios en el mercado virtual los convierte también en signos distintivos, por lo tanto dejan de ser simples direcciones IP para convertirse en activos intangibles de gran importancia comercial.

En este capítulo se explicará el concepto técnico de los Nombres de Dominio y su sistema jerárquico de niveles; así mismo se hará alusión a los derechos que se adquieren con el registro, a la función distintiva que cumplen en el mercado virtual y a los usos de los dominios en Internet. Igualmente se estudiarán las normas técnicas sobre los requisitos para el registro de dominios genéricos y territoriales, así como del procedimiento de registro.

3.1 ¿QUÉ ES UN NOMBRE DE DOMINIO O “DOMAIN NAME” ?

Dado que los Nombres de Dominio no son figuras consagradas legalmente, cualquier definición que se acoja con relación a estas entidades inmateriales de hecho será meramente de carácter técnico. La Superintendencia de Industria y Comercio en el concepto radicado bajo el No. 00055309 de fecha 8 de septiembre de 2000 definió los Nombres de Dominio citando textualmente la siguiente definición publicada en la página [www. ntia.doc.gov](http://www.ntia.doc.gov): “ los nombres de dominio son expresiones familiares y fáciles de recordar para ser usadas en Internet. Corresponden a una serie de números y sirven para enrutar una dirección en Internet. El nombre de dominio es usado generalmente como una conveniente forma de localización de información y ubicación de otros ligares en Internet.”

Los Nombres de Dominio no son signos distintivos puesto que la ley no los incluye dentro de éste grupo al hacer la enumeración restrictiva sobre el particular; no obstante lo anterior están facultados potencialmente para cumplir las funciones propias de un signo distintivo, y dado su importante papel en el tráfico comercial generan innumerables consecuencias jurídicas.

Vale la pena hacer referencia en este punto al pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio radicado bajo el No. 00027025 del 2000, donde se pone de manifiesto que los Nombres de Dominio en si mismos considerados no pueden entenderse como signos distintivos puesto que no se encuentran entre los descritos por

la normatividad legal aplicable. Igualmente se menciona en dicho concepto que los Nombres de Dominio se podrían considerar como signos distintivos susceptibles de apropiación por uso comercial en la medida que cumplan con los requisitos señalados por la ley para aquellos derechos que se adquieren con el uso (derechos generados por el Nombre Comercial y la Enseña Comercial).

Lo que se conoce como Nombres de Dominio son las direcciones únicas de Internet que se le asigna a cada computadora conectada a la red. Estas direcciones forman parte del Protocolo Internet, que no es otra cosa que el formato de las comunicaciones que se emplea en Internet.

Las direcciones están conformadas por cadenas de números delimitados por períodos o campos. Las cadenas numéricas se denominan direcciones IP, Protocolo Internet o “Internet Protocol”, y están integradas por cuatro grupos de un máximo de tres dígitos. Los campos o grupos están delimitados por un punto, se leen de izquierda a derecha, indicando en ese orden la red, la sub red y la dirección local. Por ejemplo en la cadena numérica 166.204.99.24 el grupo 166 hace referencia a la red, los grupos 204 y 99 a las subredes y el grupo 24 a la dirección local.

Las direcciones IP son asignadas por la ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”) por medio de entidades en quienes se delega su administración

a través de una especie de concesión, las cuales a su vez las distribuyen a los usuarios a través de los proveedores de servicios de Internet.

La forma numérica es fácilmente procesada por la computadora, pero para las personas es más sencillo, por la forma en que opera la memoria, recordar y manejar nomenclaturas alfabéticas. Por esta razón se diseñó un sistema que en vez de utilizar números emplea palabras, que se denominó Sistema de Nomenclatura de Dominios o “Domain Name System”(DNS).

Del mismo modo que la dirección IP está dividida en periodos o en campos correspondientes a la red, subred y dirección local, el Nombre de Dominio está también dividido en periodos o dominios separados por puntos. Leyendo de izquierda a derecha el primer componente hace referencia al “host” de la computadora individual, el segundo componente es el dominio de segundo nivel y el último componente el dominio de mayor nivel o TLD (Top Level Domain). Entre el nombre del “host” y el dominio de segundo nivel pueden haber otros componentes que se denominan subdominios.

Por ejemplo en el Nombre de Dominio “***sunsite.law.cornell.edu***” el dominio de mayor nivel o TLD es “*edu*”, el de segundo nivel es “*cornell*”, el de tercer nivel es “*law*”, y el dominio que hace referencia al “host” de la computadora individual es “*sunsite*”.

Cada Nombre de Dominio representa una única dirección de IP, y como se habla de direcciones únicas no es posible que existan dos dominios idénticos operando en Internet.

El sistema de los Nombres de Dominio opera de una forma jerárquica, y por eso se habla de dominios de alto, mayor o primer nivel y de dominios de segundo nivel.

3.1.1 Dominios del Alto, Mayor o Primer Nivel o “Top Level Domains” (TLD).

Leyendo de derecha a izquierda, el dominio de alto o mayor nivel es lo primero que se encuentra; después de éste viene un punto y después del punto el dominio de segundo nivel; en otras palabras a la derecha del punto está el dominio de mayor nivel y a la izquierda del punto el dominio del segundo nivel.

Actualmente existen dos categorías de Dominios de Mayor Nivel:

- a) Dominios genéricos.- Estos dominios se crearon inicialmente con el objeto de que la persona u organización que pretendía registrar el dominio se ubicara dentro del tipo de actividad que desarrollaba; sin embargo, salvo en los dominios restringidos, los registros se han venido realizando sin atender a criterio alguno porque las entidades registradoras no ejercen ningún control.

Inicialmente los dominios genéricos fueron siete (7):

- .com - para empresas comerciales.
- .net - para empresas relacionadas con el Internet.
- .org - para organizaciones.
- .gov - restringido a entidades o agentes del gobierno.
- .edu - solo puede ser usado por entidades dedicadas a la educación.
- .int - pueden ser registrados solo por entidades de carácter internacional.
- .mil - reservado para entidades u organizaciones militares.

Los tres primeros dominios mencionados anteriormente están abiertos a cualquier persona sin importar cual sea el país en que se encuentre, pueden ser usados por cualquier entidad con o sin carácter de internacional, mientras los cuatro últimos dominios son de carácter restringido y solo pueden ser obtenidos por entidades que cumplan ciertos requisitos.

El desarrollo mundial de la red y la saturación de dominios genéricos llevó a incrementar la lista mencionada incluyendo siete nuevos dominios; los nuevos dominios que se citarán a continuación fueron aprobados el 16 de noviembre del 2000 pero aún no están operando porque su procedimiento de registro no ha sido definido por la ICANN:

- .aero – para la industria de transporte aérea.
- .biz – para negocios.
- .coop – para cooperativas.

- .info – se pueden usar sin ningún tipo de restricción.
- .museum – para museos.
- .name – solamente pueden ser registrados por individuos (personas naturales).
- .pro - para contadores, abogados y médicos.

b) Dominios territoriales, geográficos o nacionales

Estos Dominios obedecen concretamente a criterios geográficos, son todos aquellos códigos de dos letras o caracteres asignados a cada país tales como:

.co (Colombia)

.ur (Uruguay)

.br (Brasil)

.mx (México)

.py (Paraguay)

.ec (Ecuador)

.cr (Costa Rica)

.fr. (Francia)

.us (Estados unidos)

Actualmente existen 243 códigos locales con el correspondiente cupo de direcciones IP para que cada entidad registradora local las asigne.

En la mayoría de países existen dominios sub-genéricos que se ubican antes del dominio regional, entre el dominio regional y el dominio de segundo nivel o LDS. Por ejemplo “123remate.com.ur” el “.com” es un dominio sub-genérico, y tanto este como el “.ur” (Uruguay) conforman el Dominio de Primer Nivel o TLD.

Los dominios locales permiten identificar las jurisdicciones particulares a las que pertenecen las páginas registradas bajo éstos.

3.1.2 Dominios de Segundo Nivel o “Second Level Domain” (SLDs).

Siguiendo con la lectura de derecha a izquierda, como ya se explicó anteriormente, el dominio de segundo nivel se encuentra ubicado inmediatamente a la izquierda del punto que a su derecha tiene el dominio de primer nivel. Los dominios de segundo nivel hacen referencia al conjunto de caracteres que escoge libremente quien registra el dominio como su única dirección informática.

3.1.2.1 Cómo está conformado un Dominio Regional registrado en el “.co” (Colombia)? Es importante mencionar que en Colombia existen diferencias en la forma de denominar los niveles que conforman un dominio, y la diferencia obedece en que aquí la lectura de los niveles del dominio se hace de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. ¹⁹ Para el NIC-Colombia ²⁰ el Primer Nivel del dominio regional hace referencia al nombre que escoge libremente quien registra el Nombre de Dominio,

¹⁹ www.nic.uniandes.edu.co

mientras que en términos generales se entiende que el Primer nivel hace referencia a los dominios genéricos o regionales.

En el NIC Colombia el segundo nivel es aquel que es de carácter opcional y se emplea cuando se quiere hacer referencia a la clase de persona que está haciendo el registro; en este orden de ideas las personas naturales solo podrán usar el *.nom*, y las personas jurídicas podrán usar cualquiera que se acomode a las actividades que desarrolla (.com, .org, .edu, .gov, .net y .mil). El Segundo Nivel en Colombia es equivalente a los dominios sub-genéricos que forman parte del Primer Nivel en otros países.

El dominio de tercer nivel para el NIC Colombia es el conjunto de letras asignadas a Colombia como código local “.co”, mientras que para el resto de países el código local es el dominio de Primer Nivel o TLD.

3.1.3 Nombres de Dominio de alto riesgo. Se ha querido que los dominios territoriales o geográficos sean adquiridos principalmente por empresas locales o personas residentes; con ese objeto está establecido en la mayoría de los países que para solicitar el registro de un dominio local el solicitante tenga la calidad de nacional.

No obstante lo anterior, se ha permitido que empresas extranjeras que quieran acceder a dominios territoriales puedan hacerlo acreditando que son titulares de marcas en el

²⁰ En el capítulo correspondiente a los organismos involucrados en el registro y funcionamiento de los nombres de dominio, se incluye un estudio relacionado con el NIC Colombia.

país donde se hace la solicitud, y que por ende tienen un interés legítimo para solicitar el registro del dominio territorial.

Este tipo de restricciones pretenden evitar conductas abusivas como el secuestro de Dominios, ya que hay quienes registran como dominios expresiones famosas o reconocidas para luego extorsionar a la empresa a la que pertenecen o simplemente para impedir que quien tiene el legítimo interés participe en Internet a través de una asignación local.

Los Dominios de Alto Riesgo son los Dominios geográficos o territoriales para cuyo registro no existe la exigencia de que el solicitante del registro del dominio sea nacional, por lo tanto cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede registrar el dominio en tales asignaciones locales.

En los dominios territoriales de alto riesgo se rompe con el concepto de local porque cualquier persona tiene acceso a ellos. Actualmente existen más de 72 países donde se pueden registrar dominios de Alto Riesgo.

Se entiende que son dominios de alto riesgo porque es a través de estos que se hace más fácil cometer infracciones de derechos de propiedad industrial e incurrir en actos de competencia desleal.

3.2 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO

Existen una serie de normas de carácter técnico, emitidas por la ICANN o la entidad que en su momento hizo sus veces, que regulan todo el funcionamiento del registro de los Nombres de Dominio en Internet.

El procedimiento de registro de los Nombres de Dominio fue establecido y diseñado por la IANA cuando tenía a su cargo la administración de toda la gestión global del protocolo de Internet.

El procedimiento diseñado y vigente actualmente, es simple y expedito por definición dado que está montado sobre un conjunto de reglas elementales de carácter general:

- “First come first served”- quien primero registre un dominio es el titular del mismo.
- Se parte del principio de buena fe, por lo tanto se presume que la información aportada por el solicitante en el formulario de solicitud de registro es cierta y fidedigna; en ningún momento se corrobora la información anexada.
- La denominación o expresión que se pretende registrar como dominio no puede ser idéntica a un Nombre de Dominio ya registrado; será suficiente hacer una ligera modificación cambiando un carácter para que el impedimento de registro desaparezca.
- Pueden emplearse letras de la “a” a la “z” del alfabeto inglés (excluyendo la ñ), pueden usarse dígitos del “0” al “9”, y el guión; pero no pueden haber espacios.

- No existe diferencia alguna entre mayúsculas y minúsculas.
- El guión no puede ser el primero ni el último carácter.
- Se debe tener un contacto administrativo y un contacto técnico.
- Deben haber servidores en funcionamiento; cuando son dominios genéricos con que un servidor esté en funcionamiento es suficiente, pero si se trata de dominios territoriales o nacionales suele exigirse que sean dos los servidores que estén en funcionamiento.
- El segundo nivel del dominio no puede exceder de 22 caracteres, y como mínimo debe contener 2 caracteres.
- Debe cancelarse a favor del respectivo NIC – entidad que por delegación de la ICANN presta el servicio de registro de los dominios - la tasa correspondiente; así mismo se deberá pagar la tasa de renovación para mantener vigente el Nombre de Dominio.

Las entidades registradoras de carácter nacional o local pueden establecer requisitos adicionales a los mencionados anteriormente para registrar dominios territoriales, siempre y cuando no vayan en contra de las reglas generales y directrices que sobre el particular ha establecido la ICANN.

3.2.1 Regulación técnica sobre los requisitos especiales para el registro de dominios regionales en el “.co” (Colombia). En las políticas de cobro

implantadas por el Nic-Colombia²¹ se ha establecido que la cuota de registro y mantenimiento del dominio nacional es de setenta y cinco dólares americanos (US \$ 75.00), cuota que deberá pagarse cada dos años

Las exigencias o requisitos de carácter especial para el registro del dominio en el “.co” son:

- Que dos servidores separados físicamente y sobre redes diferentes, de ser posible, estén en funcionamiento.
- Solo pueden registrar dominios personas naturales con cédula de ciudadanía o empresas con número de Nit (Número de Identificación Tributaria); requisito que es un obstáculo para que extranjeros registren dominios en Colombia.
- Es necesario que el contacto administrativo y el contacto para el pago sean locales (residentes colombianos).
- En el formulario de registro además de especificar cual es la expresión o denominación que se desea registrar como Nombre de Dominio, deben señalarse en orden de preferencia otras dos denominaciones por si la que es la primera opción ya ha sido apropiada por un tercero.
- Debe indicarse si el Nombre de Dominio que se pretende registrar corresponde a un nombre comercial, una razón social o una marca de propiedad del solicitante. Lo anterior con el objeto de proteger los derechos de propiedad industrial de terceros.

²¹ www.nic.uniandes.edu.co

- En el evento de que se quieran registrar denominaciones genéricas se debe hacer llegar al NIC-Colombia una comunicación informando la utilización que se le dará al dominio, y si es un uso justo y de buena fe el dominio se concede.

3.3 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO

El procedimiento de registro de un Nombre de Dominio se inicia en el momento mismo cuando se envía la solicitud de registro debidamente diligenciada al NIC o entidad registradora vía “e-mail”.

Una vez recibida la solicitud, el NIC publica en su “WHOIS” o base de datos la habilitación temporal del dominio y una vez verificado que el dominio cumpla con todos los requisitos formales y el funcionamiento del servidor o servidores, según el caso, el NIC envía un e-mail al solicitante informando de la delegación efectiva del dominio, y desde esa fecha entra en vigencia el mismo.

Es importante mencionar, que el procedimiento de registro puede presentar ciertas variaciones dependiendo de la entidad registradora ante la cual se haga el trámite. Hay entidades registradoras que han incluido otras etapas al procedimiento, como por ejemplo el NIC-Chile que ha establecido dentro del procedimiento de registro un término dentro del cual terceros interesados pueden presentar oposiciones a la solicitud de registro del dominio. Así mismo cabe anotar, que el tiempo que tarda el trámite de

registro puede variar entre 3 días y 4 semanas según se trate de registro de dominios genéricos o regionales, usualmente el trámite de registro de dominios regionales suele demorarse más tiempo.

Eventualmente si una solicitud de registro de un dominio hace referencia a una denominación notoria o conocida, y quien hace la solicitud no acredita que tiene la legítima autorización para hacer tal registro el NIC puede rechazar la solicitud; así mismo podrá rechazarla, si la denominación que se pretende registrar atenta directa o indirectamente contra la moral y las buenas costumbres. La posibilidad de rechazar la solicitud por las razones expuestas anteriormente, queda a la total discreción de la entidad registradora.

El NIC puede cancelar o eliminar el Nombre de Dominio por las siguientes razones:

- Inoperancia de los servidores o el servidor según el caso.
- No pago de la cuota de mantenimiento o renovación.
- Por petición del solicitante (voluntad propia).
- Por resolución judicial o administrativa.

3.4 DERECHOS QUE SE ADQUIEREN CON EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO

El derecho sobre los Nombres de Dominio se adquiere con el registro del mismo ante una entidad registradora autorizada por la ICANN.

El titular de un Nombre de Dominio tiene derecho a usarlo de forma exclusiva en Internet como dirección IP o forma de identificación.

Los Nombres de Dominios son figuras de hecho que no tienen ningún tipo de regulación legal; no se les consideran formas de propiedad industrial y en consecuencia no existe mecanismo alguno para proteger y garantizar la propiedad que sobre estos se adquiere con el registro.

Es evidente que sobre un Nombre de Dominio se adquiere un derecho de dominio o propiedad de hecho con características semejantes al derecho de propiedad que se tiene sobre un signo distintivo, ya que el derecho de propiedad sobre un Nombre de Dominio es exclusivo y excluyente, recae sobre un bien inmaterial y tiene un tiempo limite de duración.

El titular de un Nombre de Dominio que quiera usar el mismo no solo como dirección electrónica en Internet sino como un signo distintivo, tendrá que ser titular de los correspondientes derechos de propiedad industrial.

Los titulares de dominios que quieren algún tipo de protección legal registran como marcas sus Nombres de Dominio incluyendo las expresiones de los niveles como el “.com” o el “.co”.

El traspaso de los derechos que se tienen sobre un Nombre de Dominio se lleva a cabo en la práctica de la misma forma como se traspasan los derechos sobre una marca. El traspaso se realiza mediante un documento privado suscrito por el cedente y el cesionario que debe ponerse en conocimiento de la entidad registradora. La necesidad de allegar el documento a la entidad mencionada es únicamente con un fin informativo, ya que de ésta esta entidad no se requiere aprobación o autorización alguna para realizar la cesión de derechos.

Una vez se realiza la cesión y se envía el documento a la entidad registradora debe el nuevo titular del Nombre de Dominio introducir las modificaciones pertinentes al formulario del registro del dominio, de tal forma que en éste aparezca la información mas actualizada y precisa posible.

3.5 LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Aunque los nombres de dominio tenían como único objeto la localización de las diferentes computadoras que operan en la red, se han convertido en figuras sui- generis de propiedad industrial aunque aún no se les reconozca como tal.

Los Nombres de Dominio se identifican con las marcas, los nombres comerciales y las enseñas comerciales, y por ende han adquirido una similar importancia.

Con el advenimiento del comercio electrónico o “e-commerce” a los mediados de los noventa el Nombre de Dominio adquirió otra función diferente a la de servir como dirección electrónica en Internet; Lisa E. Cristal y Neals S. Greenfield²² explican en su obra que cuando la red se hizo comercial los consumidores empezaron a depender de los Nombres de Dominio para identificar los servicios y productos, las empresas y los establecimientos de comercio virtuales.

El hecho de que se reconozca un valor industrial y comercial a los Dominios, ha creado todo un mercado alrededor de estos activos intangibles, que se están convirtiendo en un recurso escaso que se valoriza a pasos agigantados, ya que quienes registran dominios están recibiendo importantes ingresos al igual que quienes los poseen y comercian con ellos.

Es tanta la importancia que estas nuevas figuras han adquirido en el comercio por ser más que simples direcciones electrónicas, que inclusive existen ya criterios para

²² CRISTAL, Lisa E. y GREENFIELD, Neals S. “Trademark law & the Internet. Nueva York: INTA,1999. P. 17 – 19.

determinar el valor de estos activos intangibles; según el Boletín de noticias de INTA²³ el valor de los dominios puede determinarse atendiendo a lo siguiente:

- Los Dominios en el .com son los más valiosos porque generalmente es en estos donde el usuario de Internet hace las búsquedas siempre. Usualmente ocurre que cuando el usuario no sabe la dirección de la página institucional de una empresa, teclea el nombre de la empresa seguido del .com esperando encontrarla allí.
- Aquellos Dominios conformados por expresiones genéricas tienen un mayor valor que las específicas.
- Si el Dominio ha sido usado o desarrollado al momento de venderlo dependiendo del uso que se halla hecho puede tener un mayor o menor valor. Pero en términos generales los compradores prefieren un Dominio limpio o nunca usado.

Los Dominios pueden prestar la misma función de las marcas, cuando sirven para identificar productos o servicios; la función de nombres comerciales cuando identifican al empresario en el mercado y la función de una enseña comercial cuando sirven para identificar un establecimiento de comercio virtual.

En razón de la doble función que actualmente están prestando los Nombres de Dominio en Internet, se han generado enfrentamientos entre los signos distintivos que operan en el mercado físico y los dominios que en el Internet global o mercado virtual están desempeñando funciones distintivas

²³ INTA. "The commercial value of Internet". En el Boletín de noticias de INTA. Nueva York. Vol. 54, No. 5; (1, Marzo, 1999); p. 2.

3.5.1 El uso de un Nombre de Dominio. Un Dominio como dirección electrónica se usa en Internet principalmente como correo electrónico o “e-mail” y como sitio de Internet o “website”. Por ejemplo el Nombre de Dominio “**whitehouse.gov**” (donde el TLD es “gov “ y el SLD “whitehouse”) puede tener la dirección electrónica o “e-mail” “**bush@whitehouse.gov.**” y dirección del website o URL (Uniform Resource Locator): <http://www.whitehouse.gov>. Las iniciales http quieren decir Hyper Text Transfer Protocol, el Protocolo utilizado por la Red Mundial o World Wide Web (www), y estrictamente no forma parte del dominio.

A través del uso de dominios como correos electrónicos o como sitios de Internet se pueden cometer infracciones de derechos de propiedad industrial y actos reprimidos por las normas de competencia desleal.

3.5.1.1 Correo electrónico o “ e-mail”. El “e-mail” es un sistema del Internet para el intercambio de información entre los usuarios de la gran red que sirve para enviar y recibir mensajes de la misma forma que podría funcionar una carta o un memorando.

A través del “e-mail” los usuarios de Internet pueden hacer transferencia de textos, gráficos, sonidos y video usando la opción del attachment, a través del cual se hace una copia del documento o archivo que está en nuestra máquina para enviarlo a otra máquina.

El uso de un Nombre de Dominio como correo electrónico puede violar derechos de propiedad industrial de terceros, aunque el uso no constituya en si ningún tipo de actividad comercial.

El hecho de registrar como dirección de “e-mail” una denominación sobre la cual un tercero tiene derechos de propiedad industrial, como por ejemplo mcdonalds@hotmail.com, no constituye una infracción perse, sería necesario acreditar que el uso del correo electrónico está generando algún tipo de asociación o confusión con el titular del signo distintivo o sus actividades.

Evidentemente no será fácil encontrar casos de infracción de derechos de propiedad industrial cuando se trata de un correo electrónico, ya que al no necesariamente existir un uso comercial del correo o “e-mail” no es fácil alegar riesgo de confusión o asociación con el titular del signo; inclusive en los casos de dilución marcaria tampoco se hace claro cómo el uso de un correo electrónico pueda diluir la fuerza y el valor distintivo de una marca.

3.5.1.2 El sitio de Internet o “website”. El “World Wide Web” o parte comercial del Internet está conformada por millones de páginas o sitios de Internet, y es gracias a estos que el navegante del ciberespacio puede acceder a la diversa información y contenido.

Para la realización de operaciones de comercio electrónico el sitio de Internet es una herramienta fundamental, por lo tanto más allá de ser la forma de presentación de las empresas, se ha convertido en un elemento dinámico que bien podría asimilarse a un establecimiento de comercio virtual con características propias.

Analizando el concepto de establecimiento de comercio consagrado en el artículo 515 del Código de Comercio Colombiano encontramos que éste bien puede aplicarse al sitio de Internet, a saber:

“Art. 515.- Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para la realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.”

En el evento de que se acoja la hipótesis de que los sitios de Internet pueden considerarse establecimientos de comercio virtuales, se llegaría a la conclusión de que aquellos que realizan negocios permanentes en Colombia se les aplicaría la ley Colombiana; en consecuencia, sería obligación de los propietarios de los establecimientos de comercio virtuales establecer una sucursal en Colombia y registrar el establecimiento en la Cámara de Comercio correspondiente, así como llevar adecuadamente los libros de contabilidad que también deben registrarse ante la misma

entidad. Por otro lado es importante tener en cuenta que el artículo 91 de la ley 633/2000 de reforma tributaria establece la obligación para las páginas de Internet de origen Colombiano de efectuar su registro en la Cámara de Comercio.

En este orden de ideas, si el sitio de Internet hace las veces de un establecimiento de comercio virtual, entonces el Nombre de Dominio que identifica el sitio será una enseña comercial, y su uso en Internet será constitutivo de derecho conforme a las normas de propiedad industrial aplicables en Colombia.

Para disponer de una página o un sitio en Internet y hacer presencia en la red se deben perfeccionar una serie de contratos, que vale la pena mencionar:

- a) Contrato de acceso a Internet.- Es el contrato de adhesión que se suscribe con los proveedores de servicios, en virtud del cual el usuario adquiere el derecho a: i) usar el Internet a través de una clave electrónica o “password” con base en una tarifa mensual predeterminada, ii) usar un número determinado de direcciones de correo electrónico, iii) enviar y recibir mensajes, y d) a participar en grupos de noticias y salas de charla o “chat rooms”.

- b) Contrato para obtener un Nombre de Dominio.- Es el contrato de adhesión en línea que se realiza con la entidad registradora del dominio.

El registro de dominios de carácter nacional suele encomendarse a terceros, a abogados o quienes diseñan la página de Internet, lo cual puede acarrear problemas si no existe un contrato de mandato o representación previo que especifique las facultades y obligaciones que tienen el tercero que está suscribiendo el contrato con la entidad registradora.

Vale la pena mencionar que quien registra un dominio a nombre de un tercero debe ser consciente del riesgo que corre, puesto que puede ser declarado copartícipe de infracciones de propiedad industrial o de conductas de competencia desleal.

Es conveniente antes de proceder con el registro de un dominio hacer una búsqueda de antecedentes marcarios, con el objeto de minimizar el riesgo de cometer algún tipo de infracción de derechos de propiedad industrial de terceros. En el evento de que se presente alguna violación el único responsable es el propietario del dominio ya que no es competencia de la entidad registradora verificar si con el registro se comete alguna infracción.

- c) Contrato de diseño y desarrollo del sitio de Internet.- Este contrato se realiza con empresas profesionales que se dedican a esto, las cuales se encargan de entregar al cliente un producto final que consiste de una combinación de elementos tales como: gráficos, menús, bases de datos, textos escritos, formas de pago por transacciones etc.

Contratar este servicio conlleva unas ventajas: se evita la inversión en compra de equipos y programas especiales requeridos para el diseño de la página, y al mismo tiempo se tiene la certeza de que se están cumpliendo las normas de integridad y seguridad en el uso y acceso a Internet.

Es importante definir en el contrato la propiedad de los diferentes elementos del sitio. Quienes diseñan los sitios tienden a reservarse el derecho a utilizar sus diseños para desarrollar otros sitios, no obstante lo anterior, la ley 23 de 1982 de Derechos de Autor en su artículo 20 permite a quien ordena el diseño de una página de Internet mantener la titularidad de los derechos de reproducción y representación pública.

- d) Contrato de hospedaje (hosting). - Es el contrato que se celebra con el proveedor de servicios de Internet para colocar la página ya diseñada en la red. El proveedor de servicios presta la capacidad de su servidor y los programas de ordenador necesarios para ello.

Dependiendo del contrato que se celebre el cliente puede ser el único responsable por el manejo y administración del contenido de la página, o puede el proveedor de servicios de Internet tener a su cargo algunas o todas las actualizaciones o el mantenimiento de la página. Cuando el cliente es propietario de un servidor podrá colocar allí su página y solo tendrá que contratar al proveedor de servicios de

Internet para que le haga la conexión a la red mundial, y en este caso el proveedor de servicios no podrá bajo ninguna circunstancia alterar el contenido de la página.

El Doctor Peña²⁴ pone de presente que en estos contratos es importante que se estipulen ciertas garantías para el cliente tales como: que exista la posibilidad de acceso simultáneo de un número suficiente de visitantes al sitio, que exista una velocidad apropiada de acceso a la página porque una demora desestimularía al navegante, que el mantenimiento del servidor no interrumpa el acceso salvo por un tiempo mínimo necesario, entre otras.

- e) Contrato de vínculos o “links”.- Es el contrato que se celebra entre dos o más propietarios de páginas colocadas en Internet para que éstas se relacionen entre sí a través de vínculos electrónicos que permiten a los usuarios de la red navegar entre una y otra.

Los “links” pueden ser detectados fácilmente por el navegante en la pantalla de su computadora, donde éste encontrará una palabra o signo sobre el cual al poner el cursor y hacer “click” con el ratón podrá ingresar a otra página.

A pesar de la agilidad que proporcionan los “links” al Internet, estos generan riesgos jurídicos para los propietarios de las páginas que los usan sin las debidas

²⁴ PEÑA VALENZUELA, Op. cit., p. 88.

autorizaciones, como ocurre cuando se usan palabras o signos distintivos de propiedad de terceros para hacer los “links” a las páginas de ellos sin la correspondiente autorización.

4. SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O “DOMAIN NAME SYSTEM” (DNS)

El sistema DNS constituye un componente esencial en la infraestructura operacional del Internet; es en una base de datos relacional que asocia las direcciones numéricas IP con equivalentes alfabéticos o alfanuméricos llamados nombres de dominios que no pueden exceder de 26 caracteres.

El DNS tiene servidores localizados a lo largo del Internet que hacen posible la traducción de dominios a números y de éstos a los primeros. Esta asociación o traducción de nombres de dominio a direcciones IP y viceversa es conocida técnicamente con el nombre de “Resolución de Nombres”.

Las limitaciones técnicas del DNS no permiten que dos personas diferentes usen el mismo Nombre de Dominio; Cada traducción de dirección IP / Nombre de Dominio debe ser única, por lo tanto el sistema tampoco acepta que se use un mismo Nombre de Dominio para dos direcciones IP diferentes.

En este capítulo se hará referencia a la historia del Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS, a la delegación del mismo para la administración de los TLD

nacionales y a la necesidad que existe de hacer modificaciones importantes al actual DNS.

4.1 BREVE HISTORIA SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS

El desarrollo del ARPAnet llevó a la creación de una lista de nombres y direcciones, que fue lo que más adelante en la década de los ochenta se perfeccionó para convertirse en el Sistema de Nomenclatura de Dominios o “Domain Name System” (DNS).

El Sistema de Nombres de Dominio en principio fue administrado y manejado por IANA (Internet Assigned Numbers Authority), pero en su desarrollo han intervenido conjuntamente varias organizaciones privadas y gubernamentales. Según los autores Cristal y Greenfield²⁵ en este proceso intervinieron: La Fundación Nacional para la Ciencia o “National Science Fundation” (NSF), La Sociedad de Internet o “Internet Society” (ISOC) y La Autoridad para la Asignación de Números en Internet o “Internet Assigned Numbers Authority” (IANA).

Estas tres entidades crearon el “InterNic” (Internet Network Information Center), una organización virtual para proveer servicios de Internet en Estados Unidos, la cual celebró un contrato con la compañía privada NSI (Network Solutions, Inc.), con el objeto

²⁵ CRISTAL y GREENFIELD, Op. cit., p. 23 - 32

de que ésta se encargara de administrar el registro de los dominios genérico o “Top Level Domains”; gestión que desde 1993 NSI ha venido desarrollando.

Cuando el Internet se convirtió en un medio de comunicación masivo y un mercado virtual, los dominios empezaron a cumplir funciones similares a las de los signos distintivos, y fue entonces cuando empezaron los interrogantes y la problemática con relación al manejo adecuado del Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS.

A raíz de lo anterior, se inició un proceso para que la administración del DNS se institucionalizara de tal forma que pudiera adaptarse al creciente volumen de tráfico en Internet dentro de los principios de libertad y competencia, teniendo en cuenta los diferentes intereses involucrados.

En septiembre de 1996 la IANA y la ISOC crearon el Comité Internacional Ad-Hoc “International Ad Hoc Committe” (IAHC) con el objeto de que este organismo presentara un estudio y una propuesta para la administración del DNS, que hasta esa fecha estaba siendo manejado por la IANA.

La IAHC se conformó por representantes de: IANA, ISOC, IAB (Internet Architecture Board) ITU (International Telecommunications Union), FNC (Federal Networking Council), WIPO (World Intellectual Property Organization) e INTA (International Trademark Association).

La IAHC hizo una propuesta para la administración del DNS²⁶ en los siguientes términos:

- Deben incluirse siete (7) dominios genéricos o TLDs a la lista tradicional para que en total queden 10 dominios genéricos o internacionales. Los nuevos dominios genéricos serían: .firm, .shop, .web, .arts, .rec, .info, y .nom
- Crear un consorcio de registradores de Nombres de Dominio Privados que se denominará CORE (Council of Registrars).
- El CORE deberá someterse a las políticas de vigilancia, manejo y dirección que dictará otra entidad denominada POC (Policy Oversight Committee).
- La información de la aplicación o formulario de registro de los Nombres de Dominio deberá ser detallada y completa; será necesario acreditar el interés que tiene el solicitante en el registro del dominio y explicar el uso que se hará de mismo en Internet.
- Se establecerá un procedimiento de publicidad a través de una pagina web de las solicitudes de registro, como una herramienta de vigilancia que permitirá evitar infracciones.

²⁶ www.iahc.org

- El solicitante del Dominio al presentar la solicitud de registro se compromete a someter cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión del registro y el uso del Dominio en Internet a la jurisdicción del país donde esté ubicado el registrador del Dominio.

- Deben implementarse mecanismos alternos de solución de conflictos:
 - a) Mediación y Arbitraje on-line.
 - b) Administrative Challenge Panel (ACP) – Panel administrativo compuesto por expertos en marcas y derechos de propiedad industrial. Esta alternativa permitiría que las marcas famosas y reconocidas mundialmente sean protegidas en Internet. Se estableció que sería la WIPO (World Intellectual Property Organization) la encargará de la formación y funcionamiento del ACP.

Las deliberaciones de la IAHC se hicieron a través de consultas abiertas vía correo electrónico, y por medio de foros de discusión pública.

El documento final donde se hace la propuesta formal de la IAHC se presenta en mayo de 1997. Este documento estuvo abierto para su adhesión por parte del sector público y privado, y más de 220 signatarios alrededor del mundo estuvieron de acuerdo con la propuesta, y firmaron un Memorando de Asentimiento o “Memorandum of

Understanding” que representó un noble intento de los diferentes sectores participantes del Internet de auto gobernarse.

El 1 de julio de 1997 el gobierno de Estados Unidos publicó una directiva a través del Departamento de Comercio Exterior, en la que se hace una propuesta formal para la administración y privatización del sistema de Nombres de Dominio o DNS; en la misma se invitó a la opinión pública en general a formular comentarios al respecto

El 30 de enero de 1998 el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado para toda la comunidad de Internet que se conoció como el “Libro Verde” o “Green Paper”. Este documento fue un proyecto elaborado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), organismo especializado del Departamento de Comercio, donde se establecían normas para la privatización de la administración del DNS permitiendo la participación mundial, y metas definidas para mejorar el manejo técnico de los Nombres y direcciones de Internet; sin embargo, nada se mencionó de la propuesta ya presentada por la IAHC.

En junio de 1998 el gobierno de Estados Unidos emitió otro comunicado titulado Manejo Técnico del Internet (Technical Management of Internet) o “White Paper”, a través del cual hizo un llamado a la WIPO (World Intellectual Property Organization) para que fuera ella quien liderara un proceso transparente para determinar las pautas de regulación del DNS en Internet. Así mismo, se estableció que para efectos de la

privatización del DNS se crearía una sociedad privada sin ánimo de lucro para que se hiciera cargo de coordinar las funciones específicas del DNS.

La WIPO (World Intellectual Property Organization) debía presentar unas recomendaciones u observaciones con base en estudios que esta debía realizar sobre los siguientes aspectos:

- Cómo estructurar y desarrollar una política uniforme de resolución de conflictos no solo en casos de conflictos de marcas y dominios sino también para los casos de infracciones de piratería o ciberocupación.
- Qué mecanismo puede implementarse para proteger en el espacio de los dominios genéricos o TLDs las marcas famosas o reconocidas internacionalmente.
- Evaluar con base en los conceptos y estudios hechos por organismos como el NRS (National Research Council of the National Academy of Sciences):
 - a) Cuales serían los efectos que tendrían para los titulares de derechos de propiedad intelectual el hecho de adicionar nuevos TLDs genéricos.
 - b) Cuales sería la viabilidad y eficacia de crear mecanismos conexos de solución de conflictos.

La WIPO empezó su proceso el 8 de julio de 1998, su reporte intermedio se presentó el 23 de diciembre de 1998 y el final el 1 de marzo de 1999. El documento con las recomendaciones se presentó a la Cúpula inicial de Directores de la ICANN el 30 de

abril de 1999 bajo el nombre de “La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: cuestiones de Propiedad Intelectual”.

El gobierno de Estados Unidos buscando que este proceso de tan grande envergadura se desarrollara de una forma abierta quiso que el NRC (National Research Council of the National Academy of Sciences) interviniera presentando comentarios sobre el proceso desarrollado por WIPO, y evaluando objetivamente el reporte final que esta debía entregar.

4.2 DELEGACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TLDs NACIONALES O REGIONALES.

La delegación y manejo del DNS se asignó a entidades de carácter nacional para efectos de la administración de los dominios nacionales o geográficos (que corresponden al nombre asignado al código de cada país).

A los dominios geográficos les son aplicables de cierta forma los conceptos de territorialidad y soberanía nacional, ya que los gobiernos intervienen, unos en mayor proporción que otros en la administración y manejo de los mismos.

Hay gobiernos que establecen específicas restricciones y parámetros a los registradores de carácter nacional; así como hay otros gobiernos que prefieren asumir directamente la responsabilidad del manejo del TLD nacional.

Existe una política no escrita que ha sido adoptada desde la creación del DNS, en virtud de la cual si un determinado gobierno solicita que le sea delegado el manejo y la administración del TLD nacional de su respectivo país, lo obtendrá sin objeción alguna, y tendrá la primera opción si son varios los postores.

Los dominios regionales o nacionales se someten de forma directa o indirecta a una política nacional que puede entrar a regular todo aquello que no halla sido regulado por la ICANN siempre y cuando no vaya en contra de las directrices establecidas por la misma.

4.3 NECESIDAD DE CAMBIAR EL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE DOMINIOS O DNS

El DNS ha mostrado las limitaciones y deficiencias que tiene, por lo cual se ha hecho necesario diseñar un proceso de reformas y cambios sobre el particular.

Los principales problemas que se presentan con el DNS son: a) que el Sistema de Nomenclatura de Dominios carece de la capacidad suficiente para abordar los millones

de registros que se pretenden hacer en el TLD “.com”, ya que es el dominio más atractivo por su fácil forma de ser recordado y por la popularidad que ha alcanzado; y b) que no hay armonía entre el DNS y la legislación marcaria. Los dominios tienen presencia a nivel internacional y las marcas solamente a nivel nacional, no existen marcas internacionales; lo más cercano a este concepto es el registro internacional de la OMPI.

Se han formulado diferentes propuestas para armonizar el DNS y la legislación marcaria dentro de las cuales las más importantes son:

- Abolir los Nombres de Dominio y establecer un sistema de directorio en Internet, de tal forma que el usuario pueda acceder en su pantalla a un directorio donde encontrará todos los “sites” o sitios web que comparten un mismo nombre en particular.
- Sacar del sistema los TLD genéricos, y montar todo el sistema sobre la base de los TLD regionales, ya que estos obedecen a un concepto de soberanía nacional que permite armonizar el DNS con la legislación marcaria propia de cada país.

Dentro de esta propuesta se plantean los siguientes aspectos: la necesidad de modificar la legislación marcaria y establecer que dominios de segundo nivel o SLD idénticos pero con diferente dominio regional puedan coexistir sin constituir

infracción alguna. Se rechaza rotundamente la propuesta de crear nuevos TLD genéricos, puesto que esto llevará a aumentar el ya creado conflicto entre marcas y Nombres de Dominio.

- Hay quienes consideran que es necesario crear más TLD genéricos para que se aumenten las posibilidades de acceder a lo que se ha convertido un recurso escaso.

El mercado y el comercio tienen preferencia por los dominios genéricos y estos son indispensables en la globalización de servicios como los de telecomunicaciones.

Los partidarios de esta tesis lógicamente están en desacuerdo con la propuesta que pretende abolir los TLD genéricos, y para defender su postura argumentan que sería imposible repartir los registros del “.com”, “.net” y “.org” entre los dominios territoriales.

La creación de nuevos TLD genéricos no cambiará la idea arraigada actualmente en la mayoría de personas, de que el “.com” es el lugar donde se debe estar. Posiblemente con el crecimiento e importancia que están adquiriendo los motores de búsqueda en Internet (Lycos, Infoseek, Altavista, Yahoo etc.) y el paso de los años hará cambiar la idea de que la única forma de ser fácilmente encontrado en la

red es estando en el “.com”, y seguramente otros dominios serán los que se pondrán de moda.

- Otro grupo de personas cree indispensable enfatizar en los dominios de tercer nivel para dar solución a todos los problemas que actualmente se están presentando en torno al tema del DNS. Según esta tesis usando dominios de tercer nivel y superiores, además de economizar el trabajo de los servidores primarios y de ahorrarle trabajo al administrador de dominios de primer nivel o TLD, expanden el espacio del Nombre de Dominio como dirección electrónica y reduce la presión de los TLDs. En este orden de ideas, cada individuo o empresa no tendrá que apropiarse de más de dos dominios de primer nivel. Por ejemplo la Compañía de muñecos “Hasbro”, titular del Nombre de Dominio “*hasbro.com*” debería recurrir a dominios de tercer nivel para registrar como Nombres de Dominios sus marcas representativas, y en consecuencia debería solicitar el registro de la denominación “CLUE” de la siguiente forma: “*clue.hasbro.com*” y no “*clue.com*”. De la segunda forma le podría estar quitando el acceso a Internet a otra empresa que use la denominación CLUE como ocurre con “Clue Computing”.

Es claro que hay que cambiar el DNS y determinar cual será el trato que la ley debe darle a los Nombres de Dominio para poder romper la tensión que existe entre el mundo real y el ciberespacio, y acabar con los conflictos entre las marcas y los Nombres de Dominio.

La comunidad de Internet y la comunidad legal representada por los órganos legislativos de cada país, han podido observar que estas nuevas figuras, los Nombres de Dominio, están desarrollando un nuevo concepto de propiedad y de prácticas comerciales que les exige cooperar para armonizar las diferencias de los dos sistemas.

5. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA REGULACIÓN Y EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

El Internet tiene sus propias reglas de juego, no es un fenómeno aislado sin ningún tipo de regulación; existen organismos o entidades de naturaleza privada que se encargan de coordinar su funcionamiento.

La administración y el manejo del Sistema de Nomenclatura de Dominios está a cargo de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), entidad que establece las normas o directrices de carácter técnico sobre la materia; y el registro de los Nombres de Dominio es llevado a cabo por organizaciones o entidades aprobadas por la ICANN para cumplir esta función.

En este capítulo se hará alusión a la naturaleza y estructura interna de la ICANN como órgano máximo competente, y las entidades que se encargan de registrar los Nombres de Dominio.

Así mismo se hará una breve referencia a la empresa privada New.net Inc. que ha diseñado un novedoso software que permite registrar dominios usando 20 nuevos TLDs, diferentes a los establecidos por la ICANN.

5.1 LA ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS)

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) participó activamente en el proceso de creación de la ICANN; presentó una interesante propuesta donde incorporó una lista de nueve (9) personas para conformar la Cúpula Inicial o “Initial Board” de esta organización. Los nueve candidatos se seleccionaron por poseer los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria y por pertenecer a diversos lugares geográficos, permitiendo así la representación de los diferentes intereses mundiales; sin embargo, en realidad el grupo de la mesa directiva no fue tan representativo porque no se incluyeron candidatos de Africa y de Latino América.

La ICANN se formó en noviembre de 1998, y antes de esa fecha las funciones técnicas esenciales de coordinación del Internet fueron manejadas por el gobierno de Estados Unidos o sus contratantes (Network solutions, Inc. – NSI), o voluntarios.

El crecimiento comercial y la importancia internacional del Internet hizo necesaria la creación de un cuerpo técnico y policivo con participación mundial pero sin injerencia directa de ningún gobierno u organización gubernamental.

Según los autores Cristal y Greenfield²⁷, la ICANN tiene la responsabilidad de operar el Internet en las siguientes cuatro áreas:

- 1.- Sistema de Nomenclatura de Dominios – DNS.
- 2.- Asignación de direcciones IP (Protocolos de Internet).
- 3.- Manejo del sistema del servidor primario.
- 4.- Coordinación de las asignaciones de los números de protocolos.

Esta entidad es una sociedad privada sin ánimo de lucro, con domicilio principal en Marina del Rey, California, donde antes estaba ubicada IANA, funciones de la cual la ICANN entró a asumir.

5.1.1 Estructura de la ICANN. Tanto la estructura de la ICANN como la forma de desarrollar sus operaciones están regladas en un estatuto o reglamento.

I. Cúpula de Directores de la ICANN

Este organismo se encarga de la toma de decisiones. En la fase inicial o de creación de la ICANN estuvo conformada por solo 9 directores, actualmente está conformada por 19 directores: nueve (9) directores elegidos por las organizaciones de soporte, nueve (9) elegidos por miembros de la comunidad de Internet y el Presidente.

²⁷ CRISTAL, Lisa E. y GREENFIELD, Neal S. Trademark law & the Internet – Supplement, october 2000. Nueva York: INTA.

II. Organizaciones de Soporte- Sos (“Supporting Organizations”)

Estas organizaciones tienen un carácter especializado y se consideran miembros independientes de la ICANN. Las Sos tienen autonomía para establecer sus propias reglas de juego o estatutos.

Cada una de las organizaciones de soporte escoge tres directores de la Cúpula de la ICANN; y sirven de consejo primario a la Cúpula en cada una de las áreas especializadas que a cada una compete.

Las organizaciones de soporte son tres (3):

- a) La Organización de Soporte en Direcciones – ASO (“Address Supporting Organization”).

La ASO tienen como objetivo principal hacer recomendaciones a la ICANN relacionadas con la política y estructura del sistema de direcciones IP. Sus funciones se encuentran reguladas en el Memorando de Entendimiento entre la ICANN y los tres registradores regionales de Internet.

La ASO²⁸ está conformada por los tres registradores de Internet: APNIC (Asia Pacific Network Information Center), ARIN (American Registry for Internet Numbers), y RIPE NCC (Réseaux IP Européens – Network Coordination Center).

b) La Organización de Soporte en Nombres de Dominio – DNSO (“Domain Name Supporting Organization”).

La DNSO es la organización de soporte de mayor importancia para los titulares de derechos de propiedad industrial. Ésta se encarga de desarrollar y hacer propuestas formales con relación a las políticas que deben regir el Sistema de Nomenclatura de Dominios – DNS a través de grupos de trabajos que funcionan en su interior.

La DNSO ha sido la primera en desarrollar propuestas o recomendaciones en temas como la Política de Resolución de Conflictos entre Nombres de Dominios y marcas, la creación y/o adopción de nuevos TLDs y la protección marcaría en los nuevos TLDs.

Existen siete (7) organizaciones o grupos representativos que conforman la DNSO, a saber:

- Las organizaciones o entidades que manejan y administran los dominios de primer nivel nacional o TLDn.
- Representantes del sector comercial.

²⁸ <http://www.apnic.net/>, <http://www.arin.net/>, y <http://www.ripe.net/>

- Proveedores de servicios de Internet.
- Propietarios de Nombres de Dominios con intereses no comerciales.
- Compañías o entidades que actualmente prestan el servicio de registro de Nombres de Dominios.
- Representantes de entidades cuyos intereses son la protección de la propiedad industrial en Internet, tales como INTA y FICPI, entre otros

Existe un organismo que trabaja directamente con la DNSO y cumple funciones de gran envergadura. Este organismo se conoce con el nombre de El Consejo de Nombres (Names Council), y es responsable principalmente del proceso de consenso al interior de la DNSO.

El Consejo de Nombres ha permitido la participación de los titulares de marcas y de derechos de propiedad industrial en el desarrollo de las políticas relacionadas con el Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS; participación a través de comités y grupos de trabajo e investigación, o presentando comentarios o sugerencias a las propuestas formales que se ponen a disposición del público.

Cada organización o grupo representativo que conforma la DNSO elige tres (3) individuos para que por el término de dos (2) años representen al grupo respectivo en el Consejo de Nombres.

c) La Organización de Soporte en Protocolo – PSO (“Protocol Supporting Organization”)

La PSO se encarga de la asignación de números de protocolo de Internet que permiten el intercambio de información entre las diferentes computadoras conectadas a la red, y en consecuencia aconseja a la ICANN con relación a los parámetros que deben establecerse para efecto de las asignaciones de los protocolos.

III. Comités Consultores de la ICANN

La Cúpula de la ICANN ha creado cuatro (4) comités consultores:

- a) Membership Advisory committee – MAC. Este Comité, como ya se mencionó anteriormente, se encarga de elegir nueve (9) directores de la Cúpula de la ICANN.
- b) Comité Consultor Gubernamental – GAC (“Governmental Advisory Committee”). El GAC está conformado por representantes elegidos por los gobiernos nacionales, organizaciones gubernamentales multinacionales y organizaciones de tratados. Su principal función es la de representar los intereses de los diferentes gobiernos en la Cúpula de la ICANN, pero sin tener ningún tipo de autoridad legal sobre ésta.
- c) Comité Consultor de Revisión Independiente – IRAC (Advisory Committee on Independent Review). Este comité es de gran importancia, dado que se encarga de hacer una revisión independiente sobre las decisiones que toma la ICANN, y así

establecer si están acordes con los estatutos y las limitaciones técnicas que determinaron la creación de la ICANN.

- d) Comité Consultor del Sistema del Servidor Primario – RSSAC (“Root Server System Advisory Committee”). Es responsabilidad de este comité aconsejar a al Cúpula de la ICANN en los asuntos relacionados con la operación del sistema de los servidores primarios del Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS.

Es órgano consultor en todo lo que tienen que ver con: la capacidad de “host” del hardware, sistemas de operación, versiones del software del servidor de nombres, la conexión con la red y el entorno físico. Examina y revisa todos los temas de seguridad del servidor primario de nombres y su distribución y asignación numérica.

5.2 ENTIDADES REGISTRADORAS DE NOMBRES DE DOMINIO

La Fundación Nacional para la Ciencia o “National Science Fundation” (NSF), La Sociedad de Internet o “Internet Society” (ISOC) y La Autoridad para la Asignación de Números en Internet o “Internet Assigned Numbers Authority” (IANA) crearon el “InterNic” (Internet Network Information Center), una organización virtual para proveer servicios de Internet en Estados Unidos.

A través de “InterNic” el gobierno de Estados Unidos celebró un contrato con la compañía privada Network Solution, Inc.(NSI) para que ésta se encargara de administrar el registro de los dominios genéricos o “Top Level Domains”; en virtud de

este contrato desde 1993 y hasta 1998 el registro de los Nombres de dominio genéricos estuvo a cargo del gobierno de Estados Unidos.

En principio La Fundación Nacional para la Ciencia o NSF subsidió el registro de los dominios, pero el crecimiento desproporcionado de los registros, dada la comercialización del Internet, llevaron a reformar el acuerdo o contrato con el objeto de que Network Solutions, Inc. (NSI) quedara habilitado para cobrar una tarifa anual por el registro de cada dominio a partir del 14 de septiembre de 1995.

Cuando el gobierno decidió privatizar el Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS y entregar todo su manejo a la ICANN, consideró oportuno también implementar un sistema de registro competitivo, para lo cual tuvo que terminar el contrato de exclusividad que tenía con NSI.

La ICANN (“Internet Corporation for Assigned Numbers”) se encargó de regular todo lo relacionado con el tema de competitividad en el sistema de registro para que las entidades que querían convertirse en operadores de registro tuvieran la oportunidad de presentar aplicaciones y demostrar sus capacidades y condiciones para asumir esa función.

Actualmente existen varias entidades que han sido aprobadas por la ICANN para que presten el servicio de registro; las entidades registradoras aprobadas por la ICANN y las

están esperando serlo pueden ser encontrados en la siguiente página de Internet:

http://www.ican.org/registrars/accredited_list.htm.

La competencia en el mercado norteamericano y europeo entre las entidades registradoras que están coexistiendo se fundamenta en las tarifas y los servicios adicionales que se ofrecen, como por ejemplo el servicio de alojamiento o “hosting” de la página que se va a colocar en el dominio registrado.

Las entidades registradoras conocidas como “NICS (Network Information Centers)”, son organizaciones que desarrollan las operaciones de registro y mantenimiento de los Nombres de Dominio, entidades que en su mayoría han querido voluntariamente asumir este rol.

Las entidades registradoras de carácter nacional generalmente están afiliadas a universidades o a agencias gubernamentales, y las entidades registradoras que administran los TLD genéricos son empresas privadas que dadas sus capacidades técnicas y financieras han sido acreditadas por la ICANN para desempeñar tales funciones.

La ICANN tiene un control limitado o restringido sobre las entidades de carácter regional o “country code domain name registries” – cc TLDs -. Los registradores locales tienen que someterse a las normas técnicas de carácter general para efectos del

registro y el manejo de los dominios nacionales, pero tienen toda la libertad para entrar a regular todo aquello que no vaya en contra de las políticas y directrices de la ICANN.

Vale la pena puntualizar que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos o UDRP de la ICANN vincula obligatoriamente a todas las entidades registradoras de TLD genéricos, es decir que éstas necesariamente deben incluirla dentro del contrato de adhesión que se celebra entre el solicitante del dominio y la entidad registradora; de tal forma que si se presenta algún conflicto entre el dominio registrado y una marca de propiedad de un tercero se debe recurrir al mecanismo alternativo de solución de conflictos de la UDRP.

Las entidades registradoras de carácter nacional no tienen la obligación de adherirse a la UDRP, algunas lo han hecho voluntariamente, y otras han diseñado políticas propias para regular el tema de las controversias entre marcas y dominios.

Sobre el particular viene al caso mencionar el caso de Chile, donde la entidad local registradora²⁹ (Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile) ha establecido un procedimiento de mediación y arbitraje propio para dar solución a los conflictos que se presenten con el registro de Nombres de Dominio nacionales (".cl").

²⁹ <http://www.nic.cl>

5.2.1 NIC-Colombia. A cargo de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) de la Universidad de los Andes, institución privada de educación superior sin ánimo de lucro, se encuentra el registro de los nombres de dominio regionales del .co.

Según se anuncia en la propia página del NIC-Colombia, esta entidad fue escogida para ejercer tal función, por las siguientes razones:

- “Por ser el primer “nodo” (ANDESCOL) de la red universitaria colombiana “RUNCOL.
- Por administrar el enlace internacional de RUNCOL con la red académica educativa mundial BITNET (Because It`s Time of Networks)
- Por llevar a cabo la primer conexión “nodo-a-nodo” entre su biblioteca general y la biblioteca Luis Angel Arango para tener acceso al catálogo CEBRA de dicha biblioteca.
- Por implantar la primera red de datos universitaria con plataforma abierta TCP/IP en Colombia.
- Por participar activamente en las actividades iniciales de divulgación de la Sociedad de Internet (Internet Society) en 1992.
- Por asumir un rol protagónico en el proceso de integración del país a Internet, con el apoyo de entidades con intereses comunes como EAFIT, ICFES, COLCIENCIAS y UNIVALLE.”

El Nic-Colombia no ha tomado ninguna postura con relación a la UDRP, ni tampoco ha optado por establecer una política propia para resolver los conflictos entre dominios y

marcas; simplemente se ha limitado a aclarar en su página institucional que la responsabilidad sobre el registro de un dominio que viole derechos de propiedad industrial de terceros es enteramente del solicitante, y que cualquier controversia sobre el particular deberá resolverse conforme a las normas legales existentes sobre la materia.

Sería importante entrar a definir si el servicio que prestan las entidades que se encargan del registro de Nombres de Dominio podría entenderse como un servicio público dada la importancia que con el tiempo ha cobrado esta actividad; sin embargo, este tema no será desarrollado en el presente trabajo dado que su profundidad amerita que sea tratado en otro estudio.

En Colombia, o en general en los dominios regionales, sería aconsejable que los requisitos y el procedimiento de registro fueran regulados por el Estado bajo las garantías propias del derecho administrativo, con el objeto de evitar abusos tanto para quienes solicitan el registro del dominio, como para los terceros titulares de derechos de propiedad industrial.

Si el NIC-Colombia fuera una entidad estatal, sus decisiones estarían sometidas al procedimiento propio del derecho administrativo, esto es, existiría la posibilidad tanto para el solicitante del dominio, como para terceros, de ejercer los recursos de la vía gubernativa y de considerarlo, tendrían acceso a la jurisdicción de lo contencioso

administrativo. Teniendo en cuenta que el NIC-Colombia es una entidad de carácter privado, no existe un procedimiento reglado, que garantice el ejercicio de tales derechos para los interesados, en consecuencia las decisiones que adopte no están sujetas a ningún tipo de control, con los riesgos obvios que esto genera.

5.2.2 New.net Inc. ³⁰ En marzo de 2001, esta empresa privada de Pasadena California presentó a la comunidad de Internet un novedoso software en virtud del cual los usuarios de Internet podrán acceder a veinte (20) Top Level Domains o TLDs diferentes a .com, .org, .net y .edu, dentro de los cuales están: .chat, .club, .family, .free, .game, .gmbh, .hola, .inc, .kids, .law, .ltd, .med, .mp3, .shop, .sport, .travel, .video, .tech, .soc, .xxx.

Los TLDs a los cuales se puede acceder a través del software de New.net coexistirán con los TLDs establecidos por la ICANN y para ello se usará la misma infraestructura del Sistema de Nomenclatura de Dominios existente actualmente.

New.net Inc. cobra una tarifa anual por el registro de un dominio, pero además de este pago es necesario instalar un software especial para poder acceder a los dominios registrados bajo esta entidad.

³⁰ <http://www.new.net/>

El nacimiento de este sistema o cualquier otro nuevo sistema que surja, constituye un nuevo riesgo para la protección de signos distintivos, y al mismo, deben aplicársele todos los criterios aquí establecidos.

La política de resolución de conflictos adoptada por esta compañía privada es una transcripción de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de la ICANN o UDRP, pero la importancia del mismo consiste en que cada día están surgiendo nuevos sistemas para el manejo de los dominios en Internet, que exige una claridad conceptual para su manejo.

6. CONFLICTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

En este capítulo se hará referencia a las partes que intervienen en los conflictos entre signos distintivos y dominios, y a los conflictos en sí mismos considerados desde dos perspectivas: i) Conflictos que no constituyen infracción; y ii) Conflictos que constituyen infracción.

I. Partes que intervienen en los conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominios.

En esta clase de conflictos son tres (3) las partes que participan, y que conforman lo que se conoce como el triángulo de disputas entre los dominios y los signos distintivos:

- ***El propietario del Nombre de Dominio.-*** Como los Nombres de Dominio no son figuras jurídicas protegidas por la ley, los propietarios de dominios que han procedido de buena fe se han enfrentado al reto de encontrar la fórmula que les garantice la protección de sus derechos. Hasta ahora la única forma de conservar la titularidad de sus dominios es: no estar incurriendo en ninguna infracción, y además poseer derechos de propiedad industrial sobre una denominación equivalente a la registrada como dominio.

- **El titular del signos distintivos.-** Las normas existentes para garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial en muchos casos han resultado insuficientes.

Por su parte la Política Uniforme de Resolución de Conflictos – UDRP – diseñada por la ICANN regula parcialmente el conflicto entre los signos distintivos y los Nombres de Dominio en Internet, ya que establece normas de juego para algunos conflictos (solamente regula ciertos conflictos entre marcas y dominios), y aunque aporta soluciones al problema su alcance reducido deja latente la necesidad de una regulación completa sobre el particular que pueda dar una plena garantía a los titulares de derechos de propiedad industrial.

- **La entidad registradora.-** Las entidades registradoras como parte dentro del conflicto entre Nombres de Dominios y marcas, han sido víctimas de demandas y se han visto directamente envueltas en las disputas legales.

Generalmente cuando el titular de una marca demanda al propietario de un dominio incluye en calidad de demandada a la entidad registradora. Aunque el demandante usualmente solicita que se condenen a los demandados al pago de daños y perjuicios, en ninguno de los casos se ha condenado a las entidades registradoras al pago de los mismos como responsables. Las controversias se deciden sin

condenar a nadie al pago de daños y perjuicios y solo se ordena a las entidades registradoras someterse a la decisión de la corte cuando se trata de cancelar o transferir los dominios objeto de las controversias. Como las entidades registradoras no tienen la obligación de investigar si el registro de un dominio determinado está atentando contra derechos de propiedad industrial de terceros, están eximidas de toda responsabilidad.

II. **Clasificación de los conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio.**

a) **Conflictos que no constituyen infracción.**

Las limitaciones de carácter técnico que presenta el Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS generan un grave inconveniente que es motivo de conflicto; qué pasa cuando dos personas que tienen derechos de propiedad industrial quieren registrar el mismo Nombre de Dominio en Internet?

La situación mencionada anteriormente se presenta cuando:

- Las dos personas desarrollan actividades diferentes en el mercado pero se identifican con el mismo signo distintivo ya que dada la diferencia entre los productos o servicios que ofrecen el público no puede confundirse.

- Las dos personas están en el mismo ramo de negocios, es decir, ofrecen los mismos productos o servicios, pero en territorios diferentes. Cada uno es su país tiene el derecho al uso exclusivo.

En estos casos quien primero solicite el registro del dominio podrá reflejar su signo distintivo en el comercio virtual; aquel que quedó por fuera tendrá que tomar alguna de las siguientes opciones si quiere acceder a Internet:

- Registrar una denominación semejante a su signo distintivo. Lo importante es que haga alguna variación, porque dominios idénticos no pueden ser registrados.
- Registrar su signo distintivo en un diferente TLD genérico. Si el mismo dominio ya está registrado en el “.com” no podrá registrarlo en ese mismo espacio o nivel salvo que le haga una modificación, como se indicó anteriormente, pero si podrá registrarlo en cualquier otro dominio genérico como el “.org” o el “.net”, o en el TLD nacional de su país.

Cuando entre los dos titulares de derechos de propiedad industrial existe ánimo de cooperación y ambos quieren emplear el mismo signo distintivo en Internet, pueden recurrir al depósito de dominios compartidos.

Según el Doctor Joan T. Pinare³¹, esta figura es una creación de la empresa Internet One; invención que ofrece una solución salomónica para todos esos casos de empresas que tienen signos distintivos idénticos y que quieren coexistir en Internet de la misma forma como lo están haciendo en el mundo real.

Tal es el caso del Nombre de Dominio “scabble.com” donde se colocó una página oficial que le permite al usuario escoger entre Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, ya que los derechos de propiedad industrial sobre la marca “SCABBLE” dependiendo del país le pertenecen a empresas diferentes; en Estados Unidos los derechos marcarios son de Hasbro, Inc., en Canadá son de Hasbro Canada, Inc. y en el resto del mundo son de J.W. Spear & Sons, PLC., una subsidiaria de Mattel, Inc. que no tiene relación alguna con las compañías Hasbro.

Los “links” o ventanas usados en Internet para comunicar varias páginas entre sí, también pueden ser de gran ayuda cuando dos empresarios son titulares de signos distintivos idénticos. Un caso que sirve de ejemplo para ilustrar como opera esta figura es el del dominio “bbc.com” donde en la primera página del sitio de Internet aparece el nombre de la empresa Boston Busines Computing, Ltd y un letrero informando lo siguiente: “Esto no es British Broadcasting Corporation” (BBC), al lado del cual está el icono o texto resaltado para hacer el “link”, a través del cual el usuario puede trasladarse directamente a la página de la BBC.

³¹ PINAIRE, Joan T. “Salomon’s solution: split the domain name”. En: Boetín de noticias de INTA. Nueva York. Vol. 54. No. 5 (1, marzo, 1999); p. 5.

b) Conflictos que constituyen infracciones.

Los conflictos entre signos distintivos y Nombres de dominio pueden darse por cualquiera de los siguientes motivos:

- *Por el registro de un Nombre de Dominio idéntico o similarmente confundible con un signo distintivo de propiedad de un tercero. Con el objeto de ofrecerlo en venta al titular del signo distintivo o a su competidor, a un precio muy elevado (lo que se conoce como dominios de engorde).*

Bajo esta hipótesis el propietario del dominio está incurriendo en infracciones de ciberocupación o “cybersquatting”, también conocidos como supuestos de especulación, y en actos de competencia desleal que se pueden reprimir aplicando la UDRP, la Ley Estadounidense de Ciberocupación o “Cybersquatting Act” (ACPA), o las normas de competencia desleal.

- *Por el registro y el uso de un Nombre de Dominio idéntico o similarmente confundible con un signo distintivo de propiedad de un tercero, bien sea porque el dominio se emplea como correo electrónico o como sitio de Internet.*

El uso del dominio idéntico o fácilmente confundible con el signo distintivo puede constituir una usurpación o una dilución del signo distintivo y actos de competencia desleal. Estas conductas se pueden sancionar a través de la UDRP, las normas de competencia desleal, las normas de propiedad industrial, y las leyes Estadounidenses de Dilución Marcaria (FTDA) y de Ciberocupación o “Cybersquatting” (ACPA).

- *Por uso de un Nombre de Dominio que no necesariamente presente identidad o semejanza con signos distintivos; pero por medio del cual se emplean las figuras de “links”, “framing” y “metatags” para violar derechos de terceros.*

En esta hipótesis se pueden presentar infracciones de usurpación o dilución de signos distintivos y actos de competencia desleal que pueden reprimirse de la misma forma que en el caso anterior, haciendo la salvedad de que la UDRP solo se podría aplicar si el dominio y el signo distintivo son idénticos o fácilmente confundibles.

“Links o vínculos”. - A través de este mecanismo se pueden comunicar múltiples sitios o páginas de Internet. El propietario del sitio crea un ícono o un texto resaltado que es programado con un software de “Hypertext Reference Link” (HRL) para que una vez se haga click en éste el usuario sea transportado instantáneamente a otra locación que

puede ser un punto en particular en el mismo sitio de Internet o a otro sitio totalmente diferente.

Con este sistema se pueden violar derechos de propiedad industrial y configurarse actos de competencia desleal cuando los links se hacen sin autorización del titular de la página o sitio con la cual se quiere hacer el vínculo, ya que así se puede generar confusión en el público consumidor , quien puede creer que existe alguna relación o vínculo empresarial entre los sitios de Internet comunicados cuando no es así.

“Framing o vínculos profundos”.- Dentro de las posibilidades técnicas que tiene un propietario de un sitio de Internet al realizar un “link” con otro sitio, es el de traer a su sitio un fragmento o ventana del sitio de Internet de otro.

Esta figura permite que el navegante esté presente en varios sitios de Internet a la vez, y es usado por los propietarios de sitios de Internet para beneficiarse de los contenidos de sitios de terceros.

Hay casos donde al traer la ventana o “frame” de otro sitio de Internet se omite incluir la publicidad del sitio del que se esta tomando la ventana, lo cual puede ocasionarle al titular del sitio del que se extrajo la ventana un grave perjuicio si este tiene un acuerdo de publicidad con base en el número de visitantes al sitio.

A través de este mecanismo es muy fácil incurrir en actos de competencia desleal y violación de derechos de propiedad industrial cuando se realiza sin autorización del titular del sitio de Internet del cual se extrae la ventana o “frame”.

“Metatags”.- Son parámetros de software de “Hypertext Markup Language” (HTML) que son solamente visibles para los motores de búsqueda. A través de este mecanismo los propietarios de sitios de Internet manipulan los resultados de búsqueda que los usuarios de la red solicitan a los motores de búsqueda.

Consiste en introducir a la página o sitio de Internet palabras claves con el propósito de incrementar los chances de que el usuario acuda al sitio. Como generalmente las palabras claves o “tags” que se usan no tienen nada que ver con el contenido del sitio de Internet, el navegante encontrará que muchas páginas que aparecen dentro del resultado arrojado por el motor de búsqueda no tienen relación alguna con lo buscado.

Las infracciones de propiedad industrial y de competencia desleal se presentan cuando el propietario del sitio de Internet ha incluido como palabras claves o “tags” signos distintivos de terceros, generando desviación de la clientela y confusión del público consumidor.

7. POLITICAS PARA SOLUCIONAR DISPUTAS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

En este capítulo se hará referencia a las regulaciones implementadas para dar solución a los conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio: la política de resolución de conflictos diseñada por NSI (“Network Solutions, Inc.”) antes de que la ICANN asumiera la responsabilidad de manejar y administrar el Sistema de Nomenclatura de Dominios o DNS, y la Política Uniforme de Resolución de Conflictos emitida por la ICANN, vigente actualmente

Es importante tener presente que la política implementada por NSI quedó derogada cuando entró en vigencia la UDRP de la ICANN, y que actualmente ésta es la única que tiene un alcance global con las limitaciones y restricciones que se verán más adelante.

7.1 Políticas del “Network Solutions, Inc.” (NSI) para solucionar conflictos entre marcas y Nombres de Dominio. En razón de los crecientes enfrentamientos y conflictos que habían venido surgido entre los titulares de marcas y los propietarios de Nombres de Dominios, en julio de 1995 NSI (“Network Solutions, Inc.”) instituyó una política alternativa que pretendía solucionar de alguna forma esta situación.

La necesidad de crear una política de resolución de conflictos pretendía no solo solucionar las disputas entre marcas y dominios, sino evitar que NSI siguiera siendo demandado como parte en estos conflictos.

Se caracterizó esta política por ser demasiado benéfica para los titulares de marcas, y en consecuencia una gran amenaza para los propietarios de dominios. En menos de un año se le hicieron tres (3) reformas, pero a pesar de ello fueron muchas las falencias que la hacían inconsistente y que finalmente llevaron impulsar la creación de una nueva regulación sobre la materia: La Política Uniforme de Resolución de Conflictos, que entro en vigencia en agosto de 1999.

La política de resolución de conflictos de NSI facultaba al titular de la marca para solicitar a esta entidad la desactivación de un Nombre de Dominio, para lo cual el titular de la marca solo tenía que enviar una carta o reclamación informando y acreditando que se era propietario de una marca idéntica al dominio registrado por un tercero. Recibida la reclamación NSI podía desactivar el dominio solicitado pasados 30 días desde la fecha de recibo.

La desactivación o suspensión no era una buena solución para ninguna de las partes involucradas; era perjudicial para el propietario del dominio por cuanto éste seguía siendo de su propiedad pero no podía usarlo, y para el titular de la marca que en la mayoría de los casos quería apropiarse del dominio y por esta vía no lo lograba.

La suspensión o desactivación solo le servía al titular de la marca para ejercer presión sobre el propietario del dominio, quien al no poderlo usar terminaba por acceder a cederlo. Si el propietario del dominio no accedía a cederlo al titular de la marca, situación que rara vez ocurría, éste tenía la opción de recurrir a una acción legal y solicitar que le fuera traspasado el dominio.

Los titulares de marcas sin necesidad de incurrir en los costos y riesgos de un proceso judicial podían obtener su cometido, y apropiarse del dominio. Lamentablemente de ésta forma los titulares de marcas ganaron casos que de ninguna forma hubieran podido ganar en una corte, ya que en muchos casos los titulares de dominios no estaban incurriendo en infracción alguna, pero como no tenían una marca que respaldara su derecho, no pudieron conservar el dominio.

La desactivación o suspensión como se consagró en principio era desfavorable a los propietarios de dominios, porque no se estableció la forma en que éstos pudieran evitar la pérdida o disminución de sus derechos.

La primera reforma a la política de resolución de conflictos estableció que el propietario del dominio podía evitar la suspensión acreditando ante el NSI, en el término de treinta (30) desde la fecha en que recibía la reclamación formulada en su contra, que era titular de un registro marcario de cualquier país del mundo. Posteriormente en otra

reforma se agregó a lo anterior, que el registro marcario que debía acreditar el propietario del Nombre de Dominio para conservar su derecho y evitar la suspensión debía ser anterior a la fecha de presentación de la reclamación.

Los propietarios de dominios se vieron obligados a entablar demandas legales en contra los titulares de marcas y NSI para evitar que les fueran suspendidos o desactivados sus dominios cuando sin estar incurriendo en infracción alguna no eran titulares de ningún registro marcario.

Para obtener el registro de una marca los propietarios de dominios usualmente recurrían a países como Tunes, donde en 48 horas accedían a uno que les servía de garantía para conservar su derecho; no obstante, resultaba absurdo incurrir en los gastos de solicitar un registro en donde no se estaba desarrollando ningún negocio o donde no estaba en los planes hacerlo.

Otra dificultad que enfrentaban los propietarios de Nombres de Dominios que veían la necesidad de poseer un registro marcario, era la legislación marcaria interna de cada país. Hay legislaciones (como la de Estados Unidos) donde para obtener el registro de una marca debe probarse que la denominación que se pretende registrar como marca está siendo usada en el mercado local para identificar productos y/o servicios; hecho que generalmente no podía ser acreditado por los propietarios de dominios, porque muchos dominios no se usaban con fines comerciales, o si lo hacían no era para

identificar productos y/o servicios sino para hacer referencia a un empresario o a una actividad en particular, o simplemente aún no habían iniciado negocio alguno, o lo estaban haciendo en el exterior.

Hay aspectos importantes sobre la política de resolución de conflictos vigente hasta agosto de 1999 que merecen ser destacados, como críticas desde una perspectiva jurídica:

- La política era aplicable a los casos donde el Nombre de Dominio era idéntico a una marca registrada, pero nada decía con relación a los dominios que no eran idénticos a las marcas registradas pero que dada la semejanza generaban confusión entre el público consumidor.
- En la política siempre se hablaba de “marca registrada” para reconocer el derecho sobre una marca, desconociendo que los derechos sobre una marca en algunos países también se pueden adquirir con el uso.

7.2 Política Uniforme de Resolución de Conflictos o “Uniform Dispute Resolution Policy ” (UDRP) de la ICANN. Como se mencionó anteriormente, en el “White Paper” emitido por el gobierno de Estados Unidos en junio de 1998 se establecieron las bases para la creación de la ICANN y se delegó a la WIPO la función de estudiar los conflictos entre marcas y Nombres de Dominios con el objeto de que sus recomendaciones sirvieran de base para la creación de una política de resolución de conflictos.

La organización de soporte DNSO a través de grupos de trabajo examinó las recomendaciones presentadas por la WIPO para luego presentarlas al Consejo de Nombres. El 26 de agosto de 1999 se entregó el compendio de directrices titulado Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) a la Cúpula de la ICANN, y el 26 de agosto del mismo año fue aprobado.

Con el objeto de complementar la UDRP la ICANN promulgó dos (2) documentos:

- Una declaración a las entidades registradoras para que se acogieran a esta política.
- Un compendio de reglas de procedimiento para regular la UDRP.

En los procesos de arbitraje en línea las comunicaciones entre las partes y los árbitros se realizan a través de correo electrónico y las decisiones finales se publican en línea. Si no es posible notificar al demandado opera la figura jurídica de la contumacia y en consecuencia el árbitro emite un fallo con base en los argumentos y pruebas presentados en la demanda.

Los tribunales virtuales funcionan con gran éxito, y como ya se puede hablar de una jurisprudencia extendida ésta ha sido objeto de estudio en este trabajo.

Bajo la UDRP los nombres de dominio no pueden ser suspendidos por la entidad registradora, y quien haga uso de ella en calidad de querellante o demandante debe acreditar que es titular de un derecho marcario, de lo contrario la demanda será

rechazada. En el caso D2000-0261 de Frank Wagner & Son, el demandante acreditó que usaba su nombre para identificarse como empresario desde 1947, y que había incorporado el nombre en su logotipo y en su slogan, pero como no demostró que ese mismo nombre lo usaba como marca, el árbitro ateniéndose al literal del párrafo 4 (a) (i) de la UDRP que exige como presupuesto de admisión de la demanda que el demandante sea titular de una marca, rechazó la demanda.

Esta política es aplicable a toda clase de marcas (tanto adquiridas por registro como por uso) y todo Nombre de Dominio idéntico o similarmente confundible con la marca; no obstante lo anterior, no es aplicable a toda clase de disputas entre dominios y marcas.

La UDRP está incorporada por referencia en la solicitud que se llena al momento de registrar el TLD genérico, con el propósito de que toda disputa futura con relación al dominio registrado se resuelva por vía de la UDRP.

Este mecanismo alternativo de resolución de conflictos ha sido adoptado por todos los registradores acreditados para registrar y administrar Nombres de Dominio de primer nivel genéricos “.com”, “.net” y “.org”, y por varios registradores locales que voluntariamente la han acogido, tales como: Estados Unidos (.us), Guatemala (.gt), Filipinas (.ph), Rumania (.ro) y Venezuela (.ve) .

Bajo la UDRP las transferencias, modificaciones y cancelaciones de Nombres de Dominios se hacen solamente en los siguientes casos:

- Cuando se recibe una instrucción expresa de quien aparece como titular del registro, o de su agente autorizado bajo los términos requeridos por la ley o de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de registro (se entiende que una vez se presenta la solicitud existe un acuerdo de voluntades formal).
- Cuando se reciben instrucciones u ordenes de un Juez o de un tribunal de arbitramento de jurisdicción competente, o de un panel administrativo.

En el parágrafo 1 de las reglas de la UDRP se define lo que debe entenderse por jurisdicción competente. Es de jurisdicción competente el juez o el árbitro que pertenece al domicilio principal de la entidad que registró el dominio o el que pertenece al domicilio del propietario del dominio (el domicilio del propietario del dominio se determina con base a la información que aparece en la base de datos de la entidad registradora).

El parágrafo 4to de la UDRP es el más significativo porque hace referencia a los presupuestos de admisibilidad de la demanda. Todos los requisitos que aquí se establecen deben cumplirse a cabalidad para que la demanda sea aceptada; si alguno de los requisitos no es probado por el demandante o si las pruebas y argumentos del demandante no son aceptados por el árbitro se negará la demanda.

Los requisitos o presupuesto de admisibilidad de la demanda son:

- I. Que el Nombre de Dominio registrado sea idéntico o similarmente confundible a la marca sobre la cual el demandante o querellante tiene derechos anteriores.

Aplicando la UDRP se encontraron fonéticamente similares el Nombre de Dominio “buyerchoice.com” y la marca “BYERS CHOICE” (NAF FA0092015 Frank Pearson) y el Nombre de Dominio “budgetsaver.com” y la marca “BUDGET\$AVER” (WIPO D-2000-0039 Ziegenfelder).

Se hace necesario establecer con claridad la forma como debe interpretarse el término “similarmente confundible” ya que resulta demasiado ambiguo y amplio; no existen pautas o criterios como los hay para analizar la identidad y semejanza entre marcas o signos distintivos. Prácticamente queda al sano criterio del panelista determinar cuándo la identidad o semejanza entre un dominio y una marca puede generar confusión entre el público consumidor.

Como cada panelista a su sano juicio establece cuándo existe identidad o semejanza entre una marca y un dominio, sin tener reglas o criterios en las cuales basarse, es común encontrar casos con las mismas situaciones de hecho, pero que han sido fallados por distintos panelistas de forma diferente.

En dos casos de la empresa Kittinger se presentaron diferencias sustanciales en los fallos cuando las situaciones de hecho eran iguales; en un caso el panelista encontró que el Nombre de Dominio “kittinger.com” era idéntico a la marca “KITTINGER”, pero que “kittingercollector.com” no era idéntico ni fácilmente confundible con la mencionada marca (DEC AF-0107 a y b Kittinger Company); en el otro caso, los Nombres de Dominio “kittenger.com” y “kittengerfurniture.com” fueron encontrados similarmente confundibles con la marca “KITTINGER” (nótese que en este caso había una variación entre la escritura de los dominios y la de la marca: *KITTENGER* vs *KITTINGER*) (DEC AF-0108 a y b Kittinger Company).

Agregar un término descriptivo no hace al dominio menos parecido o similar a la marca, y por ende los Nombres de Dominio “icqsms.com” y “icqguide.com” fueron encontrados similares a los registros marcarios “ICQ” (NAF FA0092016 y NAF FA0093563). Así mismo los dominios “bbcde Londres.com”, “bbcenespanol.com”, “bbcenespanol.net” y “bbcenespanol.org” fueron hallados por el panelista similarmente confundibles con registro marcario “BBC” (WIPO D-2000-0050 British Broadcasting Corporation).

Para efectos de evitar una similitud con una marca no sirve de nada adicionar una letra al dominio; por eso el Nombre de Dominio planetrx.com fue encontrado similarmente confundible con la marca “PLANETRX.COM” (NAF FA0092973 PlanetRx.com, Inc).

Cuando en un dominio se combinan dos o más marcas del mismo titular se ha establecido que la denominación compuesta es similarmente confundible con las marcas, como ocurrió con el Nombre de Dominio “gilbarcoeclipse.com” que contenía dos de las marcas registradas de Marconi Commence System: “GILBARCO” y “ECLIPSE” (NAF FA0093560 Marconi Commence System).

Si el Nombre de Dominio tiene como único elemento diferenciador con la marca un guión, el panelista los encontrará similares; por eso el dominio “euro-tunnel.com” fue declarado similarmente confundible con la marca “EUROTUNNEL” (WIPO D 2000-8038 The Cannel Tunnel Group Ltd).

Los sufijos y prefijos bien conocidos han sido protegidos por los panelistas de la UDRP, y por eso los Nombres de Dominio “infopaq.com” y “smartpaq.com” fueron hallados similarmente confundibles con la marca “COMPAQ” y las demás marcas de Compaq Computer Corporation que contienen la expresión “PAQ” (WIPO D 2000-0042 Compaq Computer Corporation).

- II. Que el demandado carezca de derecho o legítimo interés en relación con el Nombre de Dominio.

El propietario de un dominio que recibe una reclamación o demanda tiene la oportunidad de demostrar que tiene un derecho o legítimo interés sobre el Nombre de Dominio.

La UDRP provee la forma en que puede acreditarse el legítimo interés:

- a) El propietario del dominio debe probar que antes de recibir la noticia de la reclamación hizo las correspondientes preparaciones para usar, o que efectivamente usó el dominio en Internet o el nombre que corresponda al dominio en el mercado real, para efectos de ofrecer bienes y servicios en el mercado.
- b) Quien es titular del dominio deberá acreditar que el dominio es comúnmente conocido por los usuarios de Internet o el público en general, aunque el dominio no esté reflejado en un derecho marcario.
- c) El propietario del Nombre de Dominio deberá demostrar que está haciendo un uso legítimo y justo de carácter no comercial, y que no tiene interés de obtener rentabilidad alguna con el dominio, ni de crear confusión entre el público, o de diluir la marca del demandante.

III. Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

Este requisito en realidad no es uno sino dos, por cuanto hace referencia a dos exigencias: el demandante debe acreditar la mala fe del demandado en el registro y en el uso del Nombre de Dominio, de lo contrario la demanda será rechazada. El concepto

de uso del dominio bajo la UDRP tiene una connotación bastante amplia; uso no solamente es colocar un sitio de Internet en el dominio, sino también ofrecerlo en venta a quien es titular de derechos de propiedad industrial sobre la denominación registrada como dominio, o a un tercero.

En la UDRP se hace referencia de forma ilustrativa y no taxativa a hechos de los cuales se presume la mala fe del demandado o propietario del dominio:

- a) Cuando el Nombre de Dominio ha sido registrado con el propósito de transferirlo a quien es titular de derechos marcarios sobre una denominación idéntica o semejante o al competidor de éste, por un valor considerable muy por encima del costo de adquisición inicial del dominio.
- b) Cuando con el registro del dominio se pretende impedir a quien es titular de una marca idéntica la posibilidad de usarla en Internet como Nombre de Dominio.
- c) Cuando el dominio es usado con el propósito de desorganizar el negocio del competidor.
- d) Cuando el propietario del Nombre de Dominio aprovechando la confusión que se crea en razón de la semejanza que existe entre el dominio y la marca, atrae usuarios a su página de Internet y obtiene una ganancia comercial beneficiándose del buen nombre y reconocimiento que ha adquirido el titular de la marca.

Al revisar varios casos que se han fallado por la UDRP hasta la fecha, se pueden mencionar los siguientes aspectos con relación al concepto de mala fe:

- Se considera presunción de mala fe el hecho de que el propietario del dominio lo ofrezca en venta al demandante (propietario de una marca idéntica o semejante) antes de iniciarse el trámite administrativo, como sucedió en el caso WIPO D00-0004 American Vintage Winw Biscuit, Inc., donde el árbitro consideró que hubo mala fe por parte del propietario del dominio porque éste no logró acreditar un uso de buena fe del dominio y lo había ofrecido en venta al titular de la marca.

En el caso AF-0684 Corporación de Ahorro y Vivienda Avvillas (entidad financiera Colombiana), donde el Señor Luis F. Botero después de haber registrado el dominio “avvillas.com” a su nombre ofreció cederlo a la Corporación de Ahorro y Vivienda Avvillas a cambio de diez mil dólares (US \$10.000); dada la mala fé del demandado el panelista ordenó transferir el dominio a favor de la entidad financiera. El caso D200545 entre la entidad financiera Colombiana Bancolombia S.A. y la sociedad Panameña Elpidia Finance Corporation, en el cual la sociedad Panameña demandada ofreció a la entidad financiera Colombiana la venta del dominio “bancolombia.com” por un valor de doscientos mil dólares (US \$200.000) se resolvió de igual forma dado que se encontró probada la mala fé del demandado. Estos dos casos muestran que en determinado momento el mayor o menor valor exigido por el titular del dominio puede pasar a un segundo plano, pues lo que se tiene en cuenta es que se exija una valor que exceda sustancialmente el valor pagado para registrar el dominio.

El solo hecho de ofrecer el dominio en venta puede llevar al árbitro a presumir la mala fe del propietario del dominio en aquellos casos donde se registra como dominio una marca famosa o conocida y se ofrece en venta a un precio exorbitante al titular del derecho marcario; pero en los demás casos donde los dominios registrados no equivalen a marcas famosas el árbitro tiene que tener en cuenta más hechos para poder determinar si hubo o no mala fe del propietario del dominio.

En el caso WIPO D2000-0046 Avnet, Inc. el propietario del dominio logró acreditar que tenía un legítimo interés en el sitio de Internet o “website” que operaba bajo el Nombre de Dominio involucrado en la disputa, y como el dominio registrado no correspondía a una marca notoria o famosa el árbitro decidió que a pesar de que el dominio se había ofrecido en venta no había mala fe del demandado.

En los casos donde el propietario de un dominio genérico como por ejemplo “love.com”, ofrece venderlo al titular de una marca en cuyo signo está incluida la expresión genérica, como podría ser la marca “LOVEDRUGSTORE”, los árbitros han concluido que si uno y otro desarrollan actividades diferentes no existe mala fe del propietario del Nombre de Dominio al ofrecerlo en venta.

- Bajo ciertas circunstancias el no uso del dominio puede constituir mala fe; en el caso WIPO D00-0003 Telstra Corporation Ltd, la posesión pasiva del dominio y la

ocultación de información relevante por parte del demandado llevó al árbitro a presumir la mala fe. El propietario del dominio no hacía uso alguno de éste, y además no pudo ser contactado dentro del proceso administrativo porque al momento de llenar la solicitud de registro no anexó la información requerida.

En el caso WIPO D00-0004 American Vintage Wine Biscuit, Inc., el demandado “Big Daddy’s Antiques”, el árbitro concluyó que aunque el dominio “americanvintage.com” se acomodaba a la descripción del negocio del demandado, la falta de uso de éste por más de dos años desde la fecha del registro, hacía suponer la mala fe

- Se presume mala fe del propietario del Nombre de Dominio cuando éste lo usa para confundir al público consumidor, bien sea con el objeto de sacar ventaja comercial del good will del propietario de la marca haciendo creer que tiene con éste algún tipo de vinculación empresarial

En el caso NAF FA0009-2048 Facetime Communications, el árbitro determinó que había mala fe del propietario del dominio dado que ambas partes prestaban los mismos servicios y el demandado estaba usando el dominio sin ningún interés legítimo, solo buscaba desorganizar el negocio de su competidor (el demandante o titular de la marca).

- Puede entenderse como mala fe el hecho de que el demandado o propietario del dominio no halla contestado la reclamación o demanda instaurada en su contra.

Por ejemplo en WIPO D2000-0041 Reef Industries, Inc., el propietario del dominio no contestó la demanda presentada en su contra, y este hecho llevó al árbitro a fallar con base en los argumentos expuestos por el demandante o titular de la marca y concluir que el demandado estaba usando el dominio “rollassing.com” como “website” o dirección electrónica con el firme propósito de desorganizar el negocio del competidor.

- Se considera que existe mala fe en el demandado cuando ha registrado como Nombres de Dominio, marcas y nombres pertenecientes a terceros que no tienen relación alguna con él; siempre y cuando este hecho constituya un patrón constante en la conducta del demandado.

No se ha establecido de forma clara aún cuál es el número de registros que constituyen un patrón de conducta, y en consecuencia queda al criterio del árbitro determinarlo.

En el caso WIPO D2000-0034 ISL Marketing AG and Federation International de Football Association, el hecho de que el demandado hubiera registrado como dominios trece (13) variaciones de un nombre para impedir que terceros con

legítimo interés accedieran a un espacio en Internet hacía presumir su mala fe. Si el propósito del demandado era prestar servicios de buena fe no tenía porque haberse apropiado de trece (13) dominios, porque con uno solo habría sido suficiente.

En otro caso, WIPO D2000-0022 Parfums Christian Dior, el árbitro llegó a la conclusión de que existía mala fe en el demandado dado que éste registró varios Nombres de Dominio que hacían referencia a marcas notorias y conocidas de propiedad de terceros, tales como GUCCI, VERSACE, GIORGIO ARMANI, LOUIS VUITTON, LEVIS, etc.

- Otro hecho que hace presumir la mala fe es cuando el demandado registra a su nombre un dominio que corresponde a una marca o al nombre comercial de la empresa para la cual trabaja o trabajaba.

En NAF FA0092529 Philips India Limited el demandante había encargado al demandado el diseño y desarrollo de su “website”; éste último en vez de llenar la solicitud de aplicación del registro del dominio a nombre de quien lo contrató, lo hizo a su nombre. Este hecho hizo presumir la mala fe del propietario del dominio.

En el caso NAF FA0092976 Fishtech, Inc, se encontró que hubo mala fe del demandado ya que éste registró el Nombre de Dominio a su nombre cuando

actuaba en calidad de agente del demandante, y además nunca informó que así lo había hecho.

- Hace presumir mala fe el hecho de que el demandado conociendo el derecho prioritario en cabeza del demandante, registre como dominio una denominación idénticas o una variación de la marca del demandante o el nombre de éste.

En el caso NAF FA0093560 Marconi Commerce System, Inc., el árbitro concluyó que había mala fe en el demandado pues éste registró como dominio una denominación que no era otra cosa que una variante de la marca y nombre comercial adoptada hacía poco por el demandante.

En otro caso, DEC AF-0137 Columbine JDS Systems, Inc., se encontró mala fe en el demandado pues el Nombre de Dominio registrado era una denominación idéntica a la registrada como marca por el demandante, y a pesar de conocer el demandado esta situación no hizo nada para corregirlo o evitarlo.

Haciendo un análisis de la jurisprudencia encontrada, vale la pena mencionar bajo qué circunstancias una reclamación o demanda no prospera en favor del demandante o propietario de la marca:

- Cuando el demandado o propietario del Nombre de Dominio logra acreditar que ha hecho preparativos para usar de forma legítima el dominio. En el caso WIPO D00-0005 Telaxis Communications Corporation, se encontró que aunque el dominio del demandado y la marca del demandante eran fácilmente confundibles, el primero tenía un legítimo interés porque no solo había evidencia de que estaba haciendo los preparativos para usar un “website” antes de que se le notificara de la reclamación en su contra, sino que además el demandado había registrado el dominio antes de que el demandante cambiara de nombre a “TELAXIS” (denominación objeto de disputa). Como el demandante no pudo demostrar que el Nombre de Dominio fue registrado y usado de mala fe la demanda no prosperó.

Igual que en el caso anterior, en WIPO D2000-0040 Phone-N- Services Bermuda Ltd, el árbitro encontró que el demandado tenía un interés legítimo sobre el dominio, ya que antes de haber sido notificado de la demanda en su contra había empezado a hacer preparaciones para usar un nombre que correspondía al dominio “phonenphone.com” para ofrecer servicios de buena fe.

- Cuando el propietario del Nombre de Dominio tiene negocios activos o planes concretos de negocios antes que los del demandante, y en consecuencia registró el dominio antes de que aquel iniciara su actividad comercial.

En el caso WIPO D2000-0008 Digitronics Inventioneering Corporation, el registro del dominio por parte del demandado era anterior a cualquier uso que el demandante hubiera podido hacer de su marca en desarrollo de su actividad, por eso las pretensiones de la demanda no prosperaron.

- Cuando el uso del Nombre de Dominio que se hace en Internet ya le ha dado a su propietario un reconocimiento propio entre el público, se entiende que existe un legítimo interés en el demandado, y en consecuencia no prosperan las pretensiones de la demanda.

A manera de ejemplo se puede citar el NAF FA0093631 Step-Tone Entertainment Corporation, donde el demandado demostró tener un legítimo interés argumentando que desde hacía más de diez (10) años venía usando el dominio en Internet, y por ello hoy en día tenía credibilidad y reconocimiento.

- Cuando el demandante no puede demostrar que el Nombre de Dominio objeto de discusión se identifica única y exclusivamente con sus negocios, su marca o su nombre comercial.

Si la denominación usada como Nombre de Dominio es empleada por varios empresarios para identificar productos y/o servicios o su actividad, y el demandado

ha registrado y usado de buena fe el dominio tendrá un interés legítimo para enervar las pretensiones del demandante.

En el caso NAF FA0094361 Soccerplex, Inc., el árbitro resolvió la disputa a favor del demandado pues el demandante no pudo acreditar que el nombre “SOCCERZONE” se identificara exclusivamente con sus negocios.

- El demandado podrá acreditar que tiene un legítimo interés siempre que esté haciendo un justo uso del dominio por ser proveedor del demandante o por estar legítimamente autorizado para ofrecer los bienes y servicios del demandante.

En el caso WIPO D2000-0006 Adaptive Molecular Technologies, Inc. se llegó a la conclusión de que el propietario del dominio tenía un legítimo interés, ya que usaba el dominio para identificar los productos que con permiso del demandante vendía en su sitio de Internet.

Otro ejemplo puede ser el caso WIPO D2000-0232 Al Anon Family Group Headquarters, Inc., en el cual el árbitro no encontró mala fe del propietario del dominio porque éste informaba a los usuarios de Internet que su página no era la oficial de AL-ANON/ALATEEN y había establecido un link a la página del demandante (Al Anon Family Group Headquarters, Inc.)

- El registrar como Nombres de Dominio expresiones genéricas o descriptivas no es indicio de mala fe. Se entiende que es legítimo registrar dominios genéricos e inclusive ofrecerlos en venta.

Es importante anotar en este punto, que a diferencia de la legislación marcaría, en Internet las expresiones genéricas son susceptibles de apropiación por cualquier particular.

- Cuando el demandado registró como Nombre de Dominio el apodo o nombre por el cual se le conoce tiene un legítimo interés.

En el caso de John Walker & Son Ltd. V. Betthea, 305 F. Supp. 1302 (S.D.Da. 1969) donde el árbitro negó la pretensión del titular de las marcas “GUMBY” y “POKEY” de que le fuera transferido el dominio “pokey.org” de manos de los padres de un niño que registraron ese Nombre de Dominio por obedecer al apodo de su hijo.

7.2.1 Ventajas y desventajas de la UDRP. El trámite del proceso administrativo de la UDRP es expedito y sus costos generalmente son menores a los de cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral. Es una buena herramienta para los titulares de marcas que son víctimas de la Ciberocupación o “cybersquatting”.

La UDRP ha recibido críticas de los propietarios de dominios y de marcas porque consideran que el enfoque de ésta es demasiado restringido, es decir, tiene un alcance

muy limitado y no abarca todas las situaciones que originan enfrentamientos entre Nombres de Dominios y signos distintivos. La UDRP solo se puede aplicar a ciertos y determinados conflictos entre dominios y marcas, excluyendo el resto de conflictos entre dominios y marcas, y los conflictos de dominios con nombres comerciales, enseñas comerciales o lemas comerciales.

Otra crítica que se le hace a la UDRP, es que a los casos no se les da la correspondiente publicidad y en consecuencia el público no puede tener acceso a ellos.

La crítica más contundente hace referencia a los árbitros que conocen de los casos; es evidente que quienes conocen de conflictos entre marcas y Nombres de Dominio deben tener cierto grado de experticio o especialización en materia de propiedad industrial e Internet, de lo contrario se seguirán presentando fallos absurdos o erróneos. Deberían establecerse condiciones y/o requisitos más exigentes para quienes quieran ser árbitros en este tipo de disputas.

7.3. Reglas de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos o UDRP de la ICANN. El procedimiento para iniciar un tramite bajo la UDRP está consagrado en este conjunto de reglas aprobadas por la ICANN el 24 de octubre de 1999. Estas reglas se complementan con las reglas propias de cada proveedor de servicios acreditado por la ICANN para prestar el servicio de arbitraje bajo la UDRP.

Después de presentada la demanda a un proveedor de servicios, puede tardarse aproximadamente unos 60 días para que se profiera una decisión de fondo; su costo está alrededor de mil doscientos dólares americanos (\$ 1.200 US), tarifas que varían según el proveedor.

A continuación se hará referencia a las reglas de la UDRP de mayor importancia:

I. Reglas sobre la Reclamación o Demanda

La demanda o reclamación debe presentarse al proveedor de servicios tanto en “hard copy” como por vía de e-mail, y debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Debe estar en armonía con lo establecido en la UDRP y sus reglas, de lo contrario no se podrá entrar a decidir de fondo.
2. Nombre completo, dirección y e-mail del demandante y del demandado.
3. Especificar cuál será el método de comunicación que se aplicará en el transcurso del proceso administrativo.
4. Determinar el número de árbitros que se quieren para conocer del caso.
5. El Nombre de Dominio o Dominios involucrados.
6. La entidad ante la cual se registraron los dominios.

7. Derechos marcarios con base en los cuales el demandante acredita su derecho para iniciar el trámite administrativo de la UDRP.
8. Descripción detallada de los hechos y las correspondientes pruebas para fundamentarlos, con base en los cuales el demandante establece sus pretensiones. En este orden de ideas el propietario de la marca o demandante debe acreditar que existe identidad o semejanza entre el Nombre de Dominio del demandado y su marca o marcas, que el propietario del dominio no tiene un legítimo interés sobre el mismo y que el registro y uso del dominio ha sido de mala fe.
9. Determinar cuales son los remedios o soluciones para el caso. El demandante puede solicitar que sea cancelado el dominio o cedido.
10. Informar si existe en curso un proceso judicial.
11. Debe entregarse un original de la demanda (para el árbitro) y una copia (para el demandado).
12. Manifestar expresamente que el demandante acepta someterse a la jurisdicción del domicilio de la entidad registradora, o la del domicilio del propietario del dominio en el evento de que el demandado no quiera acogerse a la decisión del árbitro e inicie una acción legal.
13. El demandante debe certificar que se obliga a no iniciar ningún tipo de acción en contra del árbitro, del proveedor de servicios, de la entidad registradora o de la ICANN.

14. Anexar toda evidencia o prueba que se pretenda hacer valer, una copia de la política aplicable vigente, y copias de los registros marcarios en que se basa el demandante para proceder si sus derechos corresponden a marcas registradas.

II. Reglas sobre los Proveedores de Servicios

El trámite administrativo de la UDRP gira en torno a las organizaciones que se conocen con el nombre de Proveedores de Servicios; éstas reciben las reclamaciones o demandas y luego de hacer una revisión de tipo formal, las remiten a los árbitros inscritos en sus listas.

Actualmente existen cuatro (4) proveedores acreditados por la ICANN:

- a) CPR – Institute for Dispute Resolution.
- b) Dec – Disputes.org/eResolution Consortium.
- c) NAF – The National Arbitration Forum.
- d) WIPO – World Intellectual Property Organization.

Las tarifas entre los diferentes proveedores de servicios pueden variar entre uno y otro; así mismo se encuentran diferencias a nivel de procedimiento porque cada uno de ellos tiene la autonomía para crear sus propias reglas particulares.

Hasta agosto del año 2000 la mayoría de los casos habían sido manejados por WIPO, dado que su especialidad en materia de propiedad industrial la hacía llamativa en este tipo de conflictos. El segundo proveedor más usado fue NAF, y seguramente ello se le debe a la publicidad que han hecho garantizando que quienes conocen de los casos son árbitros que tienen el mismo experticio que un juez (todos los árbitros son jueces retirados pero generalmente no tienen el conocimiento especializado en materia de propiedad industrial).

III. Reglas sobre árbitros o panelistas

Los árbitros deben ser imparciales e independientes; son escogidos de la lista que cada proveedor de servicios publica en su página de Internet, donde de forma breve se hace referencia a las calificaciones y experticio de cada uno de ellos.

El demandante es quien hace la selección del proveedor de servicios, y en la demanda o reclamación que remite debe informar el número de árbitros que quiere que entren a conocer del caso.

Si tanto el demandante como el demandado están de acuerdo en que solamente un (1) árbitro conozca del caso, el demandante cubre todos los costos y el proveedor de servicios escoge al árbitro dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que demandado contesta la demanda.

El demandado, en el momento de dar respuesta a la reclamación puede solicitar que sean tres (3) los árbitros aunque el demandante hubiere escogido a uno solamente, y en este caso los costos de los árbitros se dividen entre las dos partes; pero si el demandante escoge tres árbitros, éste corre con todos los costos.

Si se escogen tres árbitros el proceso de selección de los mismos es de la siguiente forma: cada una de las partes presenta una lista de tres candidatos de la lista del proveedor de servicios; y de la lista que cada parte presenta el proveedor de servicios se escoge a un árbitro. Para escoger al tercer árbitro el proveedor de servicios les presenta a las partes una lista de cinco árbitros para que ellos la organicen en orden de preferencia. Luego, éste hace un balance de la clasificación hecha por cada una de las partes y escoge el último árbitro.

En la mayoría de los casos se escoge solamente un árbitro, si el caso es fácil de ganar no tiene sentido invertir más dinero, pero si el caso es difícil pueden necesitarse más árbitros para mejorar las probabilidades de triunfo.

IV. Reglas sobre la Contestación de la Reclamación o Demanda

Si el demandante pagó la tarifa que cobra el proveedor de servicios, y la reclamación o demanda cumple con los requisitos formales exigidos se le corre traslado de la misma

al demandado. Una vez notificado el demandado si existen deficiencias en la demanda el demandante tendrá cinco (5) días calendario para subsanarlas.

Se entiende que el trámite comienza cuando el proveedor envía la demanda al demandado, y éste tiene 20 días calendario para contestarla vía e-mail y en "hard copy".

La contestación de la demanda o reclamación debe contener lo siguiente:

1. Dar respuesta a los argumentos que se exponen en la demanda.
2. Nombre completo del demandado, dirección, e-mail etc, toda la información necesaria para ser contactado.
3. Indicar si se quiere más de un árbitro, y de ser así hacer los pagos correspondientes.
4. Especificar el medio de comunicación que debe emplearse durante el proceso.
5. Informar si existe algún otro trámite legal en curso.
6. Enviar un original (para el árbitro) y una copia (para el demandante) de la contestación.
7. Manifestar que el contenido de la contestación es verdadero y que está procediendo de buena fe.
8. Anexar cualquier evidencia o prueba que se quiera hacer valer en el proceso administrativo.

Si el demandado no contesta la demanda o reclamación en su contra, el árbitro tomará la decisión con base en los argumentos y pruebas presentadas por el demandante.

Si se conoce que antes o durante el trámite administrativo de la UDRP se ha iniciado un trámite judicial entre las mismas partes y por la misma causa, queda a discreción del árbitro suspender, terminar o continuar y proferir una decisión.

El árbitro tiene un término de catorce (14) días desde la fecha en que es elegido para proferir una decisión, y el proveedor tiene un término de tres (3) días desde que ésta es emitida por el árbitro para remitirla a cada una de las partes, a ICANN y a la entidad registradora.

Cualquiera de las partes que este inconforme con la decisión del árbitro puede iniciar una acción legal. Si el árbitro ordenó cancelar o transferir el Nombre de Dominio a favor del demandante, el demandado inconforme tiene un término de diez 10 para enviar al proveedor de servicios copia del documento oficial que acredite que se interpuso una acción legal en cualquiera de las siguientes jurisdicciones: el domicilio de la entidad registradora (si en el contrato de suscripción el propietario del Nombre de Dominio quedó sometido ésta jurisdicción), o el domicilio del demandado o propietario del dominio según la información que se encuentra en la base de datos "WHOIS" de la entidad registradora).

Es importante mencionar que mientras está pendiente el trámite de la UDRP o 15 días después de éste haber finiquitado el titular del dominio no podrá cederlo a ningún título a un tercero, ni transferirlo a otra entidad registradora para que se encargue de su administración y manejo.

Así mismo no es posible ceder a un tercero el Nombre de Dominio objeto de disputa mientras el trámite legal o el de un proceso de arbitramento distinto al de la UDRP esté en curso, salvo que el tercero al que se le vaya a ceder el dominio acepte someterse a la suerte que éste corra en el proceso. Por otro lado, si el titular del dominio decide transferir la administración y el manejo del mismo a una entidad registradora diferente, ésta tendrá que acatar las ordenes que con relación al dominio se impartan.

8. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN CASOS DE DISPUTAS QUE INVOLUCRAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET.

Antes de entrar a analizar las diferentes normatividades que se pueden aplicar a los casos de conflictos entre Nombres de Dominio y marcas es importante aclarar lo siguiente:

Como las normas tienen un ámbito de aplicación territorial y los dominios desbordan todo concepto de territorialidad, el Doctor Peña³² considera que es importante determinar cuándo la ley nacional se aplica a actos cometidos por medio de sitios de Internet ubicados en servidores localizados fuera del territorio nacional, es decir, cuándo los actos que tienen repercusión en el territorio nacional se cometen a través de dominios obtenidos ante entidades registradoras extranjeras.

El párrafo 3 de la UDRP estudiada anteriormente, establece que si la entidad registradora recibe una orden de un árbitro, juez o autoridad de jurisdicción competente puede cancelar, transferir o modificar un Nombre de Dominio; entendiendo como

³² PEÑA VALENZUELA, Op. cit., p. 65

jurisdicción competente la del domicilio principal de la entidad registradora o la del domicilio del propietario del dominio.

En este orden de ideas, si se quiere demandar al propietario de un dominio en el país donde se están generando infracciones de derechos de propiedad industrial o de competencia desleal, tendrá que tenerse en cuenta lo establecido en la UDRP con relación a la jurisdicción competente; lo anterior con el objeto de que la orden impartida por la autoridad nacional competente de ese país, de traspasar, cancelar o modificar el Nombre de Dominio, pueda hacerse efectiva.

Por otro lado es importante tener en cuenta que solamente las entidades registradoras de dominios genéricos y las entidades registradoras de dominios locales que se acojan a la UDRP, podrían proceder a cancelar o transferir el dominio por orden de cualquier autoridad que se entienda competente bajo las reglas de la UDRP.

Cabe anotar, que las entidades registradoras locales que no han adoptado la UDRP solamente cancelaran o transferirán un dominio local o TLDn cuando reciban una orden por parte de una autoridad de su propia jurisdicción.

8.1 ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los diferentes sistemas de protección de marcas, no están acordes con la tendencia de globalización del comercio internacional, ni con el nuevo concepto de uso de marcas a escala global que se está realizando a través del Internet.

Las regulaciones legales actuales en materia de propiedad industrial deben ajustarse y modificarse de tal forma que sean compatibles con los nuevos criterios y parámetros del Internet, que en la actualidad es el medio por el cual se están desarrollando las actividades comerciales.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) está promoviendo la celebración de un tratado internacional que regule el uso de las marcas en Internet, sin embargo el proceso se ha estancado porque en el seno de la organización ha surgido el dilema de si será más conveniente en vez de promulgar un tratado, redactar una ley modelo que sirva para que las leyes nacionales y supranacionales de propiedad industrial se adapten al contexto del Internet.

Dentro del proceso de cambios y ajustes que deberán hacerse, se hace indispensable que la OMPI modifique la clasificación internacional de marcas de productos y servicios, ya que con el advenimiento de la era digital han aparecido nuevos productos informáticos cuyo origen y destinación exclusiva es el Internet. De la misma forma se han creado en la nueva sociedad de la informática nuevos servicios que deben ser regulados dentro de la clasificación internacional de Niza.

Bajo la actual clasificación internacional de productos y servicios quien quiera usar en Internet una marca tendrá que escoger entre alguna de las siguientes clases para registrarla, encontrando que la clasificación resulta precaria e incompleta en la mayoría de los casos: clase 9 (para proteger programas de computador y bases de datos), clase 35 (para proteger gestión de negocios), clase 38 (para proteger servicios de telecomunicaciones), clase 41 (para proteger servicios de educación, información y esparcimiento) y clase 42 (que por ser la clase de servicios que ampara los no incluidos en las demás categorías, está siendo usada por las empresas de Internet que han creado negocios en línea con el fin de proteger sus signos distintivos).

Las normas actuales en materia de propiedad industrial parecen quedarse cortas para dar solución a los conflictos entre Nombres de Dominios y marcas, principalmente por las siguientes razones:

- Las marcas se rigen por el principio de la territorialidad y los Nombres de Dominio desbordan ese concepto, lo que hace difícil que normas de carácter nacional y con ámbito de aplicación restringida sean un mecanismo eficiente para enfrentar situaciones tan complejas.

Los inconvenientes saltan a la vista: si el propietario del dominio y el titular de la marca son de países diferentes, y el segundo instaura en su domicilio una demanda

de usurpación marcaria contra el primero, la decisión del juez no tendría jurisdicción sobre el propietario del dominio, ya que una orden de éste solo será válida y vinculante dentro del territorio de su jurisdicción. Por otro lado, sería injusto pretender que el titular de una marca tenga que ir al país del propietario del dominio para instaurar una demanda bajo leyes que desconoce y que no son las mismas que le han otorgado su derecho.

- En la mayoría de las legislaciones de propiedad industrial, las acciones que tienen los propietarios de marcas deben instaurarse en contra de una persona determinada, es decir que es indispensable que exista un demandado infractor.

En los conflictos de dominios y marcas con frecuencia se hace imposible identificar al verdadero titular del dominio, porque en el formulario de registro se proporciona información falsa, incorrecta o incompleta.

- Las normas de propiedad industrial protegen los derechos marcarios por dos vías: por vía de usurpación o por vía de dilución marcaria, y en ambos casos se exige que el demandado halla hecho uso de la marca idéntica o de la denominación similarmente confundible.

En el caso de usurpación marcaria debe acreditarse que el infractor estaba haciendo uso de una marca idéntica o denominación similarmente confundible para

identificar bienes o servicios idénticos o relacionados con los del titular de la marca, causando o pudiendo causar confusión entre el público consumidor.

Así mismo, en el caso de dilución marcaría debe probarse que el demandado estaba usando una denominación idéntica o similarmente confundible a la marca famosa o notoria, causando una dilución de la fuerza y el valor distintivo de la misma. En los casos de la dilución marcaría no se exige que el demandado esté haciendo un uso comercial, como si se exige en los casos de infracción marcaría.

Con la normatividad de propiedad industrial tal y como está prevista, los casos de “dominios de engorde” no pueden atacarse, porque en estos no se presenta uso alguno. En los casos de “dominios de engorde” una persona solicita el registro de Nombres de Dominios que corresponden a marcas de terceros, con la fraudulenta intención de impedir que los propietarios de las mismas puedan acceder a Internet a través de estas denominaciones. Evidentemente el sólo registro de un dominio no constituye uso alguno, y en consecuencia no hay forma de que los titulares de las marcas procedan en contra del propietario del dominio.

Tampoco es fácil atacar con acciones marcarias los casos donde al dominio idéntico o similarmente confundible con la marca se le da un uso no comercial (como cuando se usa para direccionar un correo electrónico o “e-mail”) ya que en estos casos no es evidente el riesgo de confusión entre el público consumidor, y menos cuando no son marcas conocidas o notorias.

- Además de las limitaciones que presenta la normatividad de propiedad industrial para abordar los diferentes conflictos que se están generando entre marcas y dominios, existe otro inconveniente que vale la pena mencionar: el juez que entraría a conocer de las controversias. Si el juez no es especializado no podría comprender la situación de hecho real para entrar a determinar hasta donde puede o no haber infracción o dilución de los signos distintivos. Se necesitan jueces que comprendan el funcionamiento del Internet, su naturaleza y su comercialización.

8.1.1 El Convención de París y el Sistema Internacional de Registro marcario de la OMPI. Este Convenio es el instrumento de mayor alcance universal en materia de propiedad industrial firmado en la ciudad de París el 20 de enero de 1883, y aprobado por Colombia en 1994 mediante la ley 178 del mismo año.

Como lo explica el Doctor Peña³³, los países adherentes forman un territorio único ficticio para la aplicación de las disposiciones de la Convención; en este orden de ideas la solicitud de registro de una marca en un país miembro le otorga al solicitante un plazo de seis meses de prioridad, que se cuentan desde la fecha de la solicitud.

Bajo las disposiciones de la Convención de París los registros de marcas tienen un alcance local con excepción de las marcas notorias; ya que a éstas por gozar de

³³ PEÑA VALENZUELA, Op. cit., p. 44 – 45.

reconocimiento y fama dentro del público consumidor se les otorga una protección más amplia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 bis de la Convención.

Bajo el acuerdo y protocolo de Madrid firmado por 47 países dentro de los cuales no están Estados Unidos, Japón, y Colombia, se estableció la posibilidad de registrar una marca ante la WIPO para efectos de facilitar el registro en los demás países signatarios; este registro no es un registro internacional, solo otorga derecho a que se reconozca un derecho de prioridad a quien hizo el registro. Cualquier signatario está facultado para rechazar el registro nacional aunque exista ya el registro ante la WIPO si la solicitud no cumple con los requisitos locales exigidos.

Bajo el Convenio de París el registro marcario sigue teniendo un alto contenido nacional y por ende para obtener la protección legal de una marca en un territorio de la unión se debe tener el registro de esa jurisdicción.

Es evidente que con el proceso de globalización e internacionalización de la economía, se hace indispensable la creación de un sistema internacional de registro marcario. El desarrollo y la evolución del comercio a través del Internet está exigiendo la existencia de un registro marcario internacional para garantizar una adecuada protección de los derechos de propiedad industrial.

Tal vez el marco del Convenio de París y el antecedente del incipiente registro internacional que actualmente opera por medio de la OMPI en virtud del Acuerdo de Madrid, sirvan de cimientos para crear un verdadero sistema de registro internacional con dimensiones supranacionales, que permita abolir los registros locales o nacionales.

8.1.2 El Régimen Andino y la Acción de Cancelación o Modificación de Nombre de Dominio. Con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en 1969 y el tratado de integración sub-regional Andina (Protocolo de Trujillo, 1996) Colombia transfirió a una institución supranacional denominada “Comisión” la potestad de regular la materia de propiedad industrial.

Las Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sucesivamente han regulado lo relacionado con la propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina.

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula la forma de adquisición del derecho sobre los signos distintivos, la forma de su ejercicio, sus limitaciones, la forma en que se permite el uso válido por terceros, y los mecanismos de protección en cabeza de los titulares de derechos de propiedad industrial.

La nueva Decisión que entró en vigencia el primero de diciembre del 2000 dentro del capítulo XIII de los signos distintivos notoriamente conocidos consagra una acción de

cancelación o modificación de Nombre de Dominio en favor del titular de un signo distintivo notorio cuyo signo ha sido registrado como dominio sin autorización, en alguno de los países miembros, de la siguiente forma:

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país miembro como parte de un dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

El Doctor Peña³⁴ tiene razón al decir que no es claro el texto legal cuando se refiere a la autoridad nacional competente que ordena cancelar el registro del dominio; hay quienes creen que es la Superintendencia de Industria y Comercio, como ente encargado del registro marcario quien debe conocer de estos casos, y otros incluso consideran que debe ser el propio NIC- Colombia quien adelante el proceso.

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 273 de la Decisión citada, debe entenderse como Autoridad Nacional Competente el órgano que halla sido designado para tal efecto por la legislación interna; en consecuencia se debe concluir que son los jueces nacionales quienes deberán decidir de las acciones de cancelación de dominio con fundamento en signos distintivos notorios, porque el Art. 17 del Código de Procedimiento Civil les concede competencia para tal efecto.

³⁴ PEÑA VALENZUELA, Op. cit., p. 62 – 63.

El registro del Nombre de Dominio será cancelado o modificado por la Autoridad Nacional competente toda vez que con el mismo se esté generando confusión con relación a los establecimientos, productos o servicios del titular del signo distintivo notorio. Así mismo será motivo de cancelación o modificación el hecho de que el uso del dominio esté causando cualquiera de los siguientes efectos, sin importar si el dominio se usa para identificar establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido o si el uso que se le da al dominio no es comercial:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) Daño económico comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El artículo 233 de la Decisión 486/2000 es de carácter restringido por cuanto la acción solo es procedente para cancelar o modificar dominios de carácter nacional o territorial (ccTLD), no siendo extensible a los dominios genéricos.

8.2 ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL

El concepto de competencia desleal puede variar de una legislación a otra según los criterios que se tomen en cuenta para calificar de desleal un determinado acto en el mercado.

Como el tráfico económico está en constante evolución y las formas de competir al igual que las conductas desleales varían con el tiempo, la mayoría de legisladores han optado por utilizar las llamadas cláusulas generales.

Las cláusulas generales son normas de preceptos amplios y elásticos que permiten que la legislación se adapte a las diferentes conductas desleales que van surgiendo, y evita que las normas de represión de la competencia desleal queden obsoletas con el correr del tiempo.

El concepto de competencia desleal es sensible a la evolución de factores políticos, sociales y económicos de una sociedad, y por lo tanto puede variar con los cambios que sufre la estructura de la sociedad.

Según los Doctores Juan Jorge Almonacid y Nelson Gerardo García³⁵, con la utilización de cláusulas generales se entiende que las conductas desleales son aquellas que son contrarias a criterios tan amplios como: las buenas costumbres (en la ley Alemana y Austríaca), los principio de corrección profesional (Código Civil Italiano), la buena fe (en

³⁵ ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y GARCIA LOZADA, Nelson Gerardo. Derecho de la competencia. Bogotá: Legis Editores, 1998. P. 252.

la ley Suiza), y los usos honestos en materia industrial y comercial (Convenio de París, art. 10 bis).

El criterio valorativo de la ilicitud de las conductas desleales adoptado por las leyes contemporáneas se resume en definiciones omnicomprendivas de todas las definiciones concretas de deslealtad, lo cual permite no solo incluir las prácticas más comunes, sino también las que tienen un carácter extraño o marginal.

Los autores citados anteriormente³⁶, consideran que la competencia desleal, incorrecta o indebida, implica una disconformidad con la práctica usual de los negocios, o un abuso o un error de conducta en el ejercicio del derechos a competir en el mercado.

El concepto de competencia desleal en el mercado Colombiano está consagrado en una cláusula general, en el artículo 7 de la Ley 256/96 de Competencia Desleal. Allí se establece una prohibición general y se hace una enumeración de supuestos concretos de comportamiento que se entienden como competencia desleal:

Art. 7.- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a

³⁶ Ibid., p. 253.

afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

Bajo la Ley 256/96 el acto desleal se califica objetivamente, y por lo tanto no es necesario analizar la intención del agente que incurre en la conducta. Solamente se debe verificar que el acto se halla llevado a cabo con fines concurrenciales, y la finalidad concurrencial del acto se presume, según Juan Jorge Almonacid y Nelson García³⁷, cuando las circunstancias en que éste se realiza revelan que es idóneo para incrementar o mantener la participación del agente en el mercado.

En consecuencia el agente que ha sido acusado de competencia desleal deberá demostrar que no mantuvo ni incrementó su participación en el mercado a través de tales prácticas. No pudiendo argumentar en su favor ningún criterio subjetivo.

Las normas de competencia desleal han sido herramientas de gran importancia para combatir la infracción marcaria y los abusos que en Internet se presentan con el uso y registro de los Nombres de Dominio.

Los actos desleales que se realizan a través del uso y registro de dominios en el mercado virtual del Internet generalmente van encaminados a afectar los medios de captación y conservación de la clientela, y los más comunes son:

³⁷ Ibid., p. 255

- Actos de confusión. – Todos aquellos actos que crean confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Actos de engaño.- Cuando se hacen indicaciones o aseveraciones en el ejercicio del comercio que pueden inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, etc. de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Actos de imitación.- Toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos.
- Actos de explotación de la reputación ajena.- Cuando se presenta un aprovechamiento de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquiridas por el competidor.
- Actos de descrédito.- Cuando se hacen aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio que sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Actos que lesionan derechos de propiedad industrial.- El empleo no autorizado de signos distintivos ajenos. Se incluye dentro de este punto lo que se conoce con el nombre de competencia parasitaria, que es cuando se utilizan marcas ajenas no para distinguir productos o servicios competitivos entre sí, si no para identificar productos o servicios no competitivos.

Existe otra conducta desleal muy común realizada a través de dominios que además de afectar a los competidores del mercado, atenta principalmente contra el interés colectivo de los consumidores:

- La publicidad desleal.- Afecta en primer lugar a consumidor al manipular abusivamente su libertad de decisión y de formación de criterio, y puede asumir diferentes formas siendo las más usuales las siguientes:
 - a) La publicidad empleada para difamar o denigrar la buena reputación de un competidor, las características y calidad de sus productos, servicios o establecimientos, etc., lo cual lleva a una desviación injustificada de los consumidores hacia otras prestaciones.
 - b) La publicidad utilizada con engaño o falsedad que atrae al consumidor sobre la base de un error. (metatags)
 - c) La publicidad subliminal con la que se manipula el inconsciente humano, que inhibe la capacidad volitiva y racional y lleva al consumidor a una elección inconsciente manipulada totalmente.

Las acciones por vía de competencia desleal pueden resultar más efectivas que las acciones de propiedad industrial, principalmente en los casos donde se están menoscabando derechos de propiedad industrial pero no se puede acreditar una infracción marcaria porque no existe un uso efectivo del dominio.

Cuando se ha registrado como Nombre de Dominio una marca o a un nombre comercial de propiedad de un tercero, el titular de derechos de propiedad industrial no puede interponer una acción por vía de propiedad industrial si no hay uso alguno del dominio. Con el solo registro del dominio no puede alegarse confusión entre el público consumidor, o riesgo de asociación con el titular del signo distintivo con relación a sus establecimientos, actividades, productos o servicios.

Por vía de competencia desleal el solo registro del Nombre de Dominio idéntico o similarmente confundible con un signo distintivo, podría constituir un acto de competencia desleal si se realiza con fines concurrenciales, como ocurre cuando “A” para evitar que su competidor “B” acceda al mercado virtual de Internet, le bloquea la entrada registrando como dominio el signo distintivo de propiedad de “B”, y aunque no le da ningún uso el solo registro impide que B use su signo distintivo en la red para desarrollar sus actividades comerciales (ya que no es posible que se registren dos Nombres de Dominios idénticos).

8.3 ANÁLISIS DE LAS NORMAS EXTRANJERAS DE MAYOR RELEVANCIA

8.3.1 Ley Federal de Dilución Marcaria en Estados Unidos o “US Federal Trademark Dilution Act” (FTDA)

En 1995 el Congreso de Estados Unidos expidió la Ley Federal de Dilución Marcaria, que complementó la ley americana de marcas (Lanham Act).

La teoría de la antidilución pretende eliminar todo riesgo de erosión del poder identificador de una marca fuerte, y protegerla del uso que cualquier tercero pueda hacer para disminuir su distintividad.

El FTDA otorga mayor protección a las marcas famosas para defenderse de actos de dilución; para ello dota a los titulares de las marcas notorias de acciones y les permite solicitar la pertinente indemnización de perjuicios cuando estos se han causado.

Se puede instaurar la acción aunque las partes no sean competidores directos y se dediquen a actividades diferentes, es decir que no comercialicen los mismos productos o servicios. La dificultad para que prospere la acción, radica en lograr acreditar que la marca tiene la categoría de famosa para gozar de la amplia protección que esta ley ofrece.

La marca famosa genera un poder de asociación en la mente del consumidor tal, que cualquier uso aunque sea no competitivo por parte de un tercero puede disminuir su fuerza y valor distintivo.

No exige el FTDA probar la mala fe del demandado, ya que una marca puede ser inocentemente diluida, pero si es necesario acreditar que el demandado está haciendo un uso comercial.

No todo uso de una marca famosa por parte de un tercero constituye dilución; solo puede hablarse de dilución cuando el consumidor asocia los productos o servicios que ambos empresarios comercializan con una sola fuente. Hay dilución cuando el tercero que usa la marca famosa está siendo asociado con el titular de la marca que ha logrado el status de renombrada y prominente.

Esta ley resulta de gran utilidad en los casos de enfrentamientos de dominios y marcas, pero solo cuando se trata de marcas notorias.

Han sido muchos los casos de dilución marcaria en Internet que han sido condenados por vía del FTDA. Al estudiar los casos que se han fallado, encontramos que la forma más usual de diluir marcas es registrando como dominios marcas mal deletreadas, es decir denominaciones que no son idénticas en sentido estricto a la marca sino que tienen una pequeña diferencia en su escritura. El caso *Paine Webber, Inc. v. www.paineweber.com*, CIV.A. N.99-0456-A US Dist Lexis 6550, puede ilustrar claramente como suelen ocurrir este tipo de infracciones.

El Señor Rafael Fortuny registró el Nombre de Dominio “www.paineweber.com”, y usaba el dominio para redirigir visitantes a un sitio de Internet de pornografía. La empresa Inversiones Paine Webber, Inc. demandó al Señor Fortuny por dilución de la fuerza y el valor distintivo de su marca “PAINEWEBBER”, y la Corte Federal de USA ordenó al demandado cesar el uso de dicho dominio y cederlo al demandante.

8.3.2. Ley Estadounidense de Ciberocupación y Protección al Consumidor o “Anticybersquatting Consumer Protection Act” (ACPA)

El creciente número de casos de piratería a través de Internet que violan derechos de propiedad intelectual llevó a que el Congreso de Estados Unidos a finales de 1999 promulgara la Ley de Ciberocupación y Protección al Consumidor o “Anticybersquatting Consumer Protection Act” (ACPA); norma que también fue incorporada a la legislación marcaría de ese país.

Esta norma se creó para prohibir todas las modalidades de ciberocupación o piratería cibernética en Internet, estableciendo criterios claros para su aplicación y sanciones para los infractores. El ACPA reprime las siguientes conductas:

- El registro de Nombres de Dominio que sean idénticos a marcas de propiedad de terceros, con el único objetivo de chantajear al legítimo propietario de las mismas, exigiéndole grandes sumas de dinero a cambio de los dominios que le permiten reflejar sus derechos marcarios en Internet.

- Usar un Nombre de Dominio para crear confusión entre el público consumidor, empleándolo como sitios pornográficos o para realizar actos de competencia desleal.
- Registrar como Nombres de Dominio marcas notorias de propiedad de un tercero.
- Realizar cualquier tipo de acto de fraude al consumidor.
- Registrar como Nombres de Dominio nombres de personas vivas, o nombres que sean confundibles o similares sin el permiso de esas personas, cuando se pretende ofrecerlos en venta a los propietarios de los nombres o a terceros. Se protegen nombres registrados como marcas, así como cualquier nombre completo de cualquier particular.

El titular de una marca tiene una importante herramienta a su alcance para proteger sus derechos cuando están siendo menoscabados o vulnerados a través del registro o el uso de Nombres de Dominios en Internet.

Para iniciar una acción a través del ACPA el titular de la marca debe probar la mala fe del demandado (propietario del Nombre de Dominio) cuando éste halla intentado beneficiarse del registro o del uso del dominio que: a) sea idéntico o similarmente confundible con una marca que era distintiva antes de ser registrado el Nombre de Dominio; b) sea idéntico o similarmente confundible a una marca que era famosa al momento de ser registrado el Nombre de Dominio; y c) que infrinja marcas o nombres protegidos la ley tales como el símbolo Olímpico, o el de la Cruz Roja.

Según lo establecido en el ACPA los criterios con base en los cuales el juez debe determinar la mala fe del demandado son nueve; los primeros cuatro le permiten al juez establecer si hay ausencia de mala fe, y los cinco siguientes le ayudan a determinar si hay mala fe:

- a) El juez debe estudiar si el demandado (propietario del dominio) es titular de derechos marcarios o de propiedad intelectual relacionados con el nombre de dominio registrado. Se entiende que hay buena fe si el propietario del dominio es titular de derechos marcarios o de propiedad intelectual que tengan relación con el dominio registrado.
- b) Así mismo deberá verificar el juez si el Nombre de Dominio obedece al nombre legal o al nombre por el que comúnmente se conoce el propietario del dominio.

Se reconoce que quienes registran como dominios sus apodos o nombres de pila tienen un legítimo interés, pero esto ha llevado a que usurpadores de derechos marcarios se escuden bajo este argumento. Tal es el caso del individuo que en Estados Unidos se cambió el nombre por el de Mr. Oxford University para justificar el registro del dominio "oxforduniversity.com". En este caso era demasiado evidente la mala fe del demandado y por ello se le condenó a transferir el dominio a la Universidad Oxford.

Es razonable la posición que están asumiendo los jueces concluyendo que los propietarios de dominios demandados por titulares de marcas pueden interponer este argumento como excepción siempre y cuando se trate de su nombre de pila o apodo, pero que no podrán hacerlo si se trata de un apodo o nombre de pila de un tercero o de una mascota.

c) Es importante que el juez verifique si el propietario del Nombre de Dominio ha hecho un uso prioritario del mismo, de buena fe, para ofrecer bienes y servicios.

d) También debe analizarse si el uso no comercial que el propietario da al dominio es de buena fe y justo.

Un uso no comercial puede consistir en usar el dominio para montar una página de noticias, de crítica, de opinión, etc, o emplear el dominio como “e-mail”.

e) El juez debe comprobar si la intención del propietario del dominio es crear confusión con el sitio de Internet del demandante (propietario de derechos marcarios sobre la misma denominación que registró como dominio) y el “site” del demandado que opera bajo un Nombre de Dominio similarmente confundible con el dominio y la marca del demandante.

Sobre el particular vale la pena mencionar que cuando la intención del demandado es crear confusión entre el público, éste en el fondo persigue perjudicar el “good-

will” del demandante, obtener ganancias comerciales aprovechando el prestigio y reconocimiento del demandante, o diluir la fuerza y el valor distintivo de la marca del demandante, y por eso se presume la mala fe.

- f) Otro aspecto que el juez estudia es si el propietario del Nombre de Dominio ha ofrecido vender el mismo al titular de la marca o a un tercero, para obtener ganancias, sin haber usado o haber intentado usar el dominio de buena fe.

Se considera que no hay mala fe cuando el demandado a pesar de haber ofrecido en venta el dominio, puede demostrar por hechos concretos que hay una intención de uso del Nombre de Dominio o que no lo está usando en la actualidad de buena fe.

- g) El juez debe entrar a estudiar si la información allegada por el propietario del dominio en el formulario de registro es fidedigna. Se presume que si se adjunta información falsa se pretende evitar ser identificado, y por lo tanto hay mala fe en el propietario del dominio.

- h) Se debe verificar si el demandado es de las personas que hacen registros múltiples de Nombres de Dominios que corresponden a marcas de terceros, o denominaciones similarmente confundibles con éstas, con el objeto de diluirlas.

En el ACPA está consagrada una figura que se denomina la jurisdicción “in rem”, en virtud de la cual la jurisdicción es determinada por el bien objeto del litigio y no por la persona del demandado, que se instaura en el domicilio de la entidad registradora que registró el Nombre de Dominio.

En este orden de ideas, el demandante (titular de la marca) puede iniciar la acción en contra del Nombre de Dominio como bien intangible solicitando la transferencia o cancelación del mismo, sin importar las condiciones, características y domicilio del propietario del dominio.

Se estableció la posibilidad de iniciar la acción por jurisdicción “in rem” dado que en los casos de Nombres de Dominio es común enfrentarse ante la imposibilidad de identificar al demandado, ya que en para efectos del registro del dominio los solicitantes suelen actuar bajo “alias” o con identificaciones falsas.

La figura de la jurisdicción “in rem” es de carácter subsidiario, en la medida que solamente puede recurrirse a ella si se puede acreditar que se ha hecho el intento hasta donde ha sido posible de localizar al propietario del dominio sin lograrlo, o probar que es imposible proceder por jurisdicción “in personam” porque no se puede identificar al propietario.

El ACPA le permite al demandante solicitar en la demanda una indemnización por daños y perjuicios causados cuando se procede por vía de jurisdicción “in personam” (que puede ir desde US\$ 1.000 a US\$ 100.000 dólares), y el reembolso de las ganancias que el demandado con su conducta abusiva halla obtenido aprovechándose de la fama y reputación ajena.

En el ACPA se estableció una limitación a la responsabilidad de las entidades registradoras, de tal forma que éstas pueden llegar a ser responsables de los daños y perjuicios que se causen al demandante cuando no obedecen las decisiones del Juez de transferir, suspender o modificar el dominio mientras está pendiente el litigio, o si no colaboran con la justicia poniendo a disposición del juez rápidamente la información que éste necesita para ejercer control del dominio mientras se desenvuelve el proceso.

9. CONCLUSIONES

El comercio electrónico rompe con la visión tradicional del uso de signos distintivos, y por eso se hace necesario establecerse pautas y criterios claros para regular la forma en que estos deben usarse en Internet; así mismo la clasificación internacional de Niza debe ajustarse a la nueva realidad y en consecuencia debe incluir los nuevos productos y servicios informáticos que tienen origen y destinación exclusiva en la red.

Sería de gran utilidad crear un sistema de registro marcario internacional que sirva para proteger globalmente los derechos de propiedad industrial, ya que la protección territorial que ofrecen los sistemas actuales resulta precaria en el mundo global del Internet.

Los Nombres de Dominio no deben consagrarse legalmente como signos distintivos autónomos porque no todo Nombre de Dominio cumple funciones de signos distintivos en Internet. Deben estipularse que son figuras de hecho que cuando cumplen funciones de signos distintivos se asimilan a los mismos y en consecuencia tienen protección legal. Conforme al régimen Andino vigente actualmente, puede entenderse que los dominios que se empleen en Internet para identificar empresarios o establecimientos de comercio pueden asimilarse a signos distintivos ya que los derechos sobre el Nombre Comercial y la Enseña Comercial se adquieren con el solo uso. Por otro lado, se

establece que el derecho sobre las marcas se adquiere con el registro de las mismas ante la Oficina Nacional Competente, por lo tanto quien desee emplear en Internet un dominio para identificar productos y/o servicios, debe ser titular de un registro marcario de lo contrario estaría infringiendo las normas legales. En este orden de ideas los dominios pueden ser también asimilados a las marcas y protegidos como signos distintivos siempre que la denominación que se use como dominio esté registrada como marca.

Evitar conflictos entre signos distintivos y dominios locales o nacionales no es una labor imposible. El procedimiento de registro de los dominios locales debe ser regulado por el derecho administrativo para otorgar garantías a los usuarios. Las entidades registradoras de dominios nacionales no pueden seguir asumiendo un papel pasivo y casi mecánico, éstas deben tener unas funciones definidas de vigilancia y control.

Dada la estrecha relación que existe entre los dominios y los signos distintivos se haría necesario un trabajo de cooperación e integración entre la Oficina Nacional de Registros de Signos Distintivos de cada país y el NIC local, de tal forma que antes de registrarse un dominio se pudiera verificar si se están violando derechos de propiedad industrial de terceros.

Por otro lado dentro del procedimiento de registro del dominio local se debería establecer un término para que los terceros que consideren que sus derechos se

pueden ver menoscabados con el registro del dominio presenten oposiciones a la solicitud.

Debe establecerse como una obligación para las entidades registradoras de dominios locales bien sea adherirse a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos UDRP de la ICANN, o establecer un mecanismo alternativo propio de resolución de conflictos.

El sistema legal vigente en materia de propiedad industrial no contempla todas las diferentes hipótesis de infracciones de signos distintivos; las infracciones a través de Internet no están reguladas y por ello las acciones consagradas resultan insuficientes, ineficaces o inapropiadas para garantizar los derechos de propiedad industrial en estos casos, por lo tanto se hace indispensable introducir modificaciones sobre el particular.

Es importante que como complemento a la normatividad de propiedad industrial se regule el tema de la ciberocupación o “cybersquatting” en Internet para dar más protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

La UDRP como mecanismo alternativo de solución de conflictos cumple un papel fundamental actualmente a pesar de su reducido alcance. Es importante ampliar la cobertura de la UDRP para que esta sea aplicable no solo a los casos de conflictos entre marcas y dominios, sino también a los casos donde se infrinjan otros signos distintivos (nombres comerciales, enseñas comerciales, denominaciones de origen o lemas comerciales).

Tanto en la UDRP como en cualquier otra política de mecanismos alternos de solución de conflictos a la cual se someten, por contratos de adhesión, las personas que adquieren la titularidad de un dominio, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: i) si se aplican retroactivamente las modificaciones que se hagan a la política, debe evitarse causar daño o perjuicio a quienes obtuvieron su registro de buena fe y bajo otras condiciones: ii) todas las modificaciones de las políticas deben ser comunicadas de forma diligente a los propietarios de dominios para que estos sepan cuales son las reglas de juego aplicables; y iii) debe darse la publicidad adecuada a los casos que se resuelvan bajo la política.

Las infracciones de derechos de propiedad industrial a través de dominios genéricos son prácticamente inevitables mientras no se establezcan requisitos más estrictos para quienes deseen apropiarse de dominios genéricos o internacionales.

El inconveniente que existe con relación a los dominios genéricos es que estos gozan de una difusión internacional, y al sobrepasar fronteras violan derechos de propiedad industrial adquiridos por terceros en determinados territorios. Si cualquier persona sin importar su condición o nacionalidad puede registrar dominios internacionales o globales (".com", ".org", y ".net") serán muchas las infracciones y los conflictos que se generarán, pero si se restringe el acceso a los dominios genéricos solamente para empresas de carácter internacional que tengan presencia en varios territorios (y por ende derechos de propiedad industrial) se reducirían sustancialmente los conflictos.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEMAN, Marco Matías. Marcas – Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios. Bogotá: Top Management International.
- ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y GARCIA LOZADA, Nelson. Derecho de la competencia. Bogotá: Legis Editores S.A, 1998.
- BARRET, Thomas. “Best practices for trademarks on the web: how e-commerce has changed the rules”. En: “Domian Names Supplement”. Londres. (abril, 2000); p. 26
- BURSHTEIN, Sheldon y otros. “The use of another’s trademark – Review of the law in United States, Canada and Western Europe”. Nueva York: INTA, 1997.
- COHEN, Elizabeth H. “Domain name liability and litigation strategy: who or what to sue”. En: “Domian Names Supplement”. Londres. (mayo, 1999); p. 22-24.
- CRISTAL, Lisa E. y GREENFIELD, Neal S. “Trademark law & the Internet”. Nueva York: INTA, 1999.

- CRISTAL, Lisa E. y GREENFIELD, Neal S. "Trademark law & the Internet". Nueva York: INTA, suplemento de Octubre del 2000.
- DAVIS II, James R. "A comparition of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and the US Anticybersquatting Consumer Protection Act". En: "Domain Name Supplement". Londres. (abril, 2000); p.14-16.
- GÓMEZ LEYVA, Delio. De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1998.
- HORNICK, John F. y GELCHINSKY, Jon. "Evolving Internet Intellectual Property Issues". En: "Trademark World". Londres. No. 113 (dic – ene. 1998/1999); p. 26-33.
- INTA. "The Internet". En : "The Trademark Reporter". Nueva York. Vol 87, No. 5 (sept – oct. 1997).
- KAHIM, Brian y KELLER, James H. "Coordinating the Internet". Massachusetts: Publicación de Harvard Information Infrastructure Proyect, 1997.
- MILLER, Arthur R. y DAVIS, Michael H. "Intellectual Property – Patents, trademarks, and copyright". Minesota: West Publishing Co., 1990.

- PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de propiedad industrial. Bogotá: Editorial Témis, 1984.
- PEÑA VALENZUELA, Daniel. Aspectos legales de Internet y del Comercio electrónico. Bogotá: Dupre Editores Ltda, 2001.
- PINAIRE, Joan T. "Salomon's solution: split the domain name". En: Boletín de INTA. Nueva York. Vol. 54. No. 5 (1, marzo, 1999); p. 5.
- RIOS RUIZ, Wilson Rafael. Los nombres de dominios (direcciones en Internet) y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual. En: La Propiedad Inmaterial. Bogotá. No. 1; (diciembre 2000); p. 69 - 80
- SARRA, Andrea Viviana. Comercio electrónico y derecho. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000.
- SCHURTZ TAYLOR, Jane. "The Internet: A new platform for counterfeiters". En "Trademark World". Londres. No. 126 (abril, 2000); p. 39 - 42.
- SCHWIMMER, Martin B. "Closing in on Target: The Internet and personal jurisdiction". En : "Domain Names Supplement". Londres. (mayo, 1999); p. 17-20.

- SHANKMAN, Ellen y otros. "US Anticybersquatting Act and the ICANN UDRP: A side-by-side comparison". En: Boletín de INTA. Nueva York. Vol 55. No. 2 (15, enero, 2000); p. 5.
- SOBREVIELA, Teresa. El dominio ¿un nuevo signo distintivo?. En: Boletín de noticias de Interdomain. Madrid. No. 2 (1998); p.1.
- WYATT, Allen L. La magia del Internet. México: McGraw-Hill, 1995.