



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

**FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR**

**REGULACION JURIDICA DE LOS
NOMBRES DE DOMINIO**

300451

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADA EN DERECHO**

P R E S E N T A :

**LA PASANTE DE DERECHO
PEGUI CARLOTA ESPINDOLA VARGAS**



MEXICO, D. F.

2001



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

27 DE NOVIEMBRE DE 2001.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **PEGUI CARLOTA ESPINDOLA VARGAS**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

“REGULACION JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO”

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

DRM*amr.

GRACIAS

A DIOS,
POR ESTA OPORTUNIDAD DE VIDA.

A MI MADRE,
POR SU EJEMPLO DE LUCHA
CONSTANTE.

A JANISSE, DENISSE, KARLA, CARLOS,
CRISTY Y VALE, POR SER MIS AMORES.

A MARY,
POR SU EJEMPLO DE
PROFESIONALISMO, APOYO Y AMISTAD
INCONDICIONAL.

A KARLA, LUPITA, KAREN, YOLA,
GLORIA, LUIS FE, RAFA Y JORGE, POR
ANDAR EL CAMINO CONMIGO.

PEGUI
DICIEMBRE 2001

... Internet se había convertido rápidamente en una fuerza poderosa. Para los recién llegados, parecía inmenso, extraño y atemorizante. Los novatos estaban impresionados y dispuestos a creer casi cualquier cosa, incluyendo historias descabelladas. Otros estaban listos para inventar una mitología que pudiera explicar las cosas.

Comer E. Douglas.
El Libro de Internet.

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
--------------	---

CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES DE INTERNET Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

I.- Antecedentes de Internet	10
1. ARPAnet	10
2. NSFnet	14
3. INTERNET	16
II.- Conceptos fundamentales de los Nombres de Dominio	25
4. Sistema de Nombres de Dominio	25
5. Nombres de Dominio	27
6. Componentes o estructura del Sistema de Nombres de Dominio	29
a) Protocolo Internet (PI)	29
b) Nombre de Dominio	30
7. Funciones	33
a) Técnica	33
b) Identificador comercial	34
8. Clasificación de los Nombres de Dominio	37
a) Dominios de Nivel Superior Genéricos (gTLD)	37
b) Abiertos (.com, .net y .org)	38

c) Restringidos (.int, .edu, .gov y .mil)	38
ch) Dominios de Nivel Superior correspondientes a códigos de países (ccTLD)	38
9. Asignación de Nombres de Dominio	44
a) A Nivel Internacional	44
b) Network Solutions, Inc. (NSI)	45
c) Internet Network Information Center (InterNIC)	45
ch) En México	46
d) Network Information Center México (NIC-México)	46

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTELECTUAL

1. Propiedad Intelectual en sentido amplio	48
2. Propiedad Industrial	51
3. Signos Distintivos	53
4. Marcas	53
5. Nombres Comerciales	64
6. Propiedad Intelectual en estricto sentido o derechos de autor. ...	68	
7. Reservas de Derechos. Definición, uso y función	75

CAPITULO TERCERO

PRINCIPALES CONFLICTOS JURIDICOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Ciberocupación. Competencia Desleal con Nombres de Dominio.	81
2. Causas:	96
a) Naturaleza Jurídica de las figuras involucradas	96
b) Principios que rigen las figuras involucradas:	97
c) Los derechos de Propiedad Intelectual:	
Territorialidad y Especialidad	97
ch) Los Nombres de Dominio: Universalidad	99
d) Función de las figuras involucradas:	100
e) De los signos distintivos:	100
- Distinción	100
- Protección	100
- Indicación de procedencia	101
- Social o de Garantía	101
- Propaganda	101
3. De los nombres de dominio	101
a) Técnica	101
b) Identificador comercial	102
4. Clasificación	103
5. Competencia del otorgamiento	104
a) Entidades gubernamentales	104
b) Entidades privadas	104
6. Jurisdicción aplicable en la solución de controversias	105
a) Por Territorio	105

b) Por Materia	106
7. Regulación de la Competencia Desleal en México	106
a) Infracciones en Materia de Propiedad Industrial	107
b) Infracciones en Materia de Comercio	115

**CAPITULO CUARTO
PROPUESTA DE REGULACION DE LOS
NOMBRES DE DOMINIO**

1. Exposición de motivos	119
2. Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial	127

**CAPITULO QUINTO
CASOS PRACTICOS PRESENTADOS Y RESUELTOS POR EL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1. Caso NESTLÉ	128
a) Las partes	128
b) Nombre de dominio	128
c) Entidad registradora	128
ch) Signo distintivo involucrado	129
d) Historia del procedimiento	129
e) Decisión	131
2. Caso NICK	132
a) Las partes	132
b) Nombre de dominio	132
c) Entidad registradora	132
ch) Signo distintivo involucrado	132

d) Historia del procedimiento	133
e) Decisión	135
3. Caso PEDIGREE	136
a) Las partes	136
b) Nombre de dominio	136
c) Entidad registradora	136
ch) Signo distintivo involucrado	136
d) Historia del procedimiento	137
e) Decisión	139
4. Caso YANBAL	140
a) Las partes	140
b) Nombre de dominio	140
c) Entidad registradora	140
ch) Signo distintivo involucrado	140
d) Historia del procedimiento	140
e) Decisión	144
5. Caso YAHOO	144
a) Las partes	144
b) Nombre de dominio	144
c) Entidad registradora	144
ch) Signo distintivo involucrado	144
d) Historia del procedimiento	146
e) Decisión	150
CONCLUSIONES	151
BIBLIOGRAFÍA	154

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mundo en general vive lo que consideramos como una etapa de la era de la comunicación electrónica, derivado del desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías, concretamente del fenómeno denominado Internet, que ha generado una cantidad innumerable de situaciones nuevas y temas inimaginables, los cuales suponen un cambio para la ciencia del derecho y una adecuación de los ordenamientos legales.

Uno de esos temas, que resulta novedoso y actual, es el relativo a los nombres de dominio, término poco conocido y del que se tiene una idea somera, más bien “de oídas”, e incluso se puede decir que resulta desconocido para aquellos que utilizan Internet frecuentemente, ya sea para buscar alguna información en periódicos, efectuar alguna compra, o realizar cualquier otra actividad académica, comercial o de entretenimiento; sin embargo esta figura es utilizada a cada momento por los usuarios de los servicios de Internet, incluso en el correo electrónico.

Al hacer uso de cualquier servicio de Internet, el usuario está en contacto con los nombres de dominio y puede percibir una de las funciones que cumple esta figura para que tales servicios sean amigables para él, ya que en Internet, todas las computadoras manejan direcciones únicas, sin embargo, resulta engorroso recordar cifras de ocho o más dígitos y, por el contrario, es más sencillo emplear denominaciones fáciles de recordar o asociar con algo en concreto (ya sea el nombre comercial de una empresa o su marca), a las que precisamente se les conoce como nombres de dominio.

Pues bien, es entonces cuando resulta delicado el hecho de que sea escasa la información que se tiene respecto a la figura de los nombres de dominio, toda vez que ello dificulta su entendimiento y no

permite ver con claridad la gran relevancia que tienen en cuanto a los conflictos que con ellos se pueden generar frente a los derechos de propiedad intelectual, tales como nombres comerciales, marcas y reservas de derechos.

En este sentido, el presente trabajo se encuentra influenciado por la inquietud y temor de quien es titular de los citados derechos de propiedad intelectual y de pronto se encuentra ante una nueva realidad que constituye una amenaza a sus derechos, específicamente por el registro de éstos como nombres de dominio, y la incertidumbre de hallar una protección efectiva de los mismos frente a esa figura.

Es por ello, que elegimos exponer los elementos más trascendentes para el entendimiento de los nombres de dominio, así como los principales conflictos que con el empleo de tal figura se pueden presentar cuando ésta resulta ser igual o semejante en grado de confusión a una marca, nombre comercial o a una reserva de derechos de un tercero; todo ello para precisamente enfocarnos a estimar, que a través de los nombres de dominio se pueden llegar a cometer actos de competencia desleal, sancionados no sólo por nuestro país sino por gran parte de los países del mundo que reconocen los derechos de propiedad intelectual.

Así pues esperamos, que en lo futuro, nuestro trabajo sirva para dos fines básicamente: el de introducción o documentación y como punto de partida para la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de adición a la legislación de la propiedad industrial en el capítulo relativo a las infracciones administrativas, con base en los argumentos e ideas que en el presente trabajo se exponen, a fin de mantener incólumes los derechos de propiedad intelectual ante esta compleja figura de los nombres de dominio.

Con mira en los objetivos antes mencionados, decidimos dividir el trabajo en cinco capítulos cuyo contenido se describe a continuación:

En el Primer Capítulo, presentamos los antecedentes de Internet a efecto de ubicar en el tiempo y espacio a la figura de los nombres de dominio, se describe lo que es el Sistema de Nombres de Dominio, se proporciona una noción de sus componentes (el Nombre de Dominio y el Protocolo IP), y se expone su organización; asimismo damos a conocer la clasificación de los Nombres de Dominio y las entidades encargadas de su registro, tanto a nivel internacional como nacional.

En el Segundo Capítulo, se exponen los conceptos fundamentales de las dos disciplinas que conforman a la Propiedad Intelectual en amplio sentido, esto es, la propiedad industrial y la propiedad intelectual en estricto sentido, también denominada derechos de autor; asimismo se presentan de manera general las figuras que integran ambas disciplinas, y de manera particular, se analizan las marcas, los nombres comerciales y las reservas de derechos.

En el Tercer Capítulo, se plantean los elementos que nos llevan a suponer la existencia de actos de competencia desleal con el uso de nombres de dominio, igualmente se advierten las principales causas de los conflictos que por la figura de nombres de dominio se han generado.

En el Cuarto Capítulo, se exponen las razones por las cuales se estima necesaria una adición a la legislación de la propiedad industrial, a fin de sancionar el uso de un nombre de dominio cuando con éste se lesionen derechos de terceros; y se realiza una propuesta concreta de adición de una causal de infracción en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente en el Quinto Capítulo, se muestran los casos que por conflictos entre nombres de dominio y marcas se han presentado y

substanciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que sientan un precedente de las cuestiones que serán motivo de análisis a lo largo del desarrollo del presente trabajo.

CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES DE INTERNET Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

I.- Antecedentes de Internet.

1.- ARPAnet.

A mediados de la década de los sesenta, en plena posguerra, la investigación norteamericana a cargo de las universidades, se dio a la búsqueda de un sistema o mecanismo para mantener la hegemonía científica de los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente con respecto a la investigación en el ámbito de la comunicación militar. Inmediatamente dicha iniciativa se vinculó al temor inminente de otra guerra y con ello, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos se concentró en la creación de un sistema de comunicación expedito, seguro e indestructible, que en caso de un ataque nuclear generado por una guerra o sencillamente ante cualquier tipo de catástrofe, mantuviera intercomunicados a los científicos, investigadores y bases militares con sus centros de mando, que se encontrasen en diversos ámbitos territoriales, en virtud de que resulta imposible ser partícipe de una guerra sin medios de comunicación efectivos entre los centros de mando del ejército y las unidades de combate.

En ese sentido, se pensó en un sistema de comunicación absolutamente descentralizado, en una especie de red o telaraña indestructible al ataque sobre alguno de sus puntos de interconexión, es decir, capaz de funcionar en caso de destrucciones parciales; que empleara los mecanismos de operatividad ordinarios para la

comunicación, tales como el teléfono y la electricidad, y que además, fuera lo suficientemente grande para soportar densas cargas de información.

Dicha red, para ser eficaz, debía contar con las siguientes cualidades:

En primer lugar, debía ser redundante, esto es, "... que la información debía poder encontrar más de una ruta desde su origen hasta su destino, obviando cualquier "hueco" que se pudiera producir en la red."¹

En efecto, resultaba indispensable que la información al ser enviada, pudiera encontrar diversas rutas de acceso a partir de su origen hasta el lugar en que se ubicara su destinatario, evitando de ese modo, interrumpir su transmisión por cualquier ruptura que se pudiera producir en la red.

En segundo lugar, debía ser descentralizada, toda vez que su funcionamiento no tenía que depender de supervisión alguna ni de ningún centro de control, que lógicamente podría ser blanco u objetivo fácil a eliminar.²

En tercer lugar, debía ser extensible³ y fácil de implementar,⁴ dado que esa red requería tener la capacidad de extenderse infinitamente, utilizando la infraestructura y recursos materiales existentes tales como electricidad, teléfonos y computadoras.

¹ LÓPEZ GUAJARDO, Rafael, Internet ¿Cómo empezó todo?, disponible en la dirección <http://clubs.infosel.com/i-commerce/referencia/conceptos/2718/>

² *Idem.*

³ *Derecho de la Propiedad Intelectual, Una perspectiva trinacional*, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público, Núm. 26, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998, p. 197-198.

⁴ LÓPEZ GUAJARDO, Rafael, *op.cit.*

Por último, debía ser autónoma, de manera que fuesen las mismas computadoras, responsables de establecer sus propias conexiones, logrando que al enviar información contenida en diversos archivos, llegara en forma correcta a su destinatario con sólo indicarse el origen y destino de la misma. Para alcanzar esta característica, la información tenía que viajar en forma separada, no en un solo paquete sino en varios, en los cuales se incluía la dirección unívoca de la computadora en que debían descargar esa información.⁵

Como fruto de las premisas citadas, Larry Roberts, en el año de 1963, quien participó en el proyecto de investigación para computadoras llamado ARPA, denominación formada por las siglas en inglés de la Agencia Avanzada de Proyectos de Investigación del Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (Department of Defense's Advanced Research Project's Agency), desarrolló la idea embrionaria del sistema imaginado, de ahí la creación de ARPAnet, que significa la *red* de la ARPA, la cual comenzó su implementación y desenvolvimiento para el año de 1969 en la Universidad de California, en Los Angeles (UCLA), como prototipo para el enlace e intercambio de información entre redes de cómputo del ejército y laboratorios de científicos de las universidades que hacían investigaciones sobre la defensa.

El *software*⁶ empleado para la elaboración de la ARPAnet se compone de dos partes denominadas *protocolos*,⁷ a saber, el Protocolo Internet (IP), y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), por

⁵ *Derecho de la Propiedad Intelectual, op.cit.*, p. 198.

⁶ "Conjunto de programas de ordenador y técnicas informáticas". Enciclopedia Microsoft Encarta 98, 1993-1997, Microsoft Corporation.

⁷ "En telecomunicaciones y sistemas de redes, un grupo de estándares para cambiar la información digital entre computadoras o terminales. Los protocolos son establecidos por los fabricantes de equipo y por organizaciones internacionales". FLORES OLEA, Víctor, *et al.*, *Internet y la revolución cibernética*, (El Ojo Infalible), Editorial Océano, México, 1997, p. 120. El Protocolo Internet (IP), es el soporte informático empleado para controlar y proporcionar la comunicación del sistema de redes, especifica el camino a seguir de la información desde la computadora emisora hasta la receptora; y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), verifica que la información enviada llegue a su destino, de lo contrario, hace que se vuelva a enviar.

consiguiente, las siglas TCP/IP, identifican al conjunto total de estándares que componen el software de comunicación de ARPAnet.

En virtud de estos dos protocolos de comunicación, los mensajes enviados se dividirían en paquetes, los cuales viajarían a través de diversas rutas hasta llegar a su destino y, en caso de que alguna de éstas hubiera sido destruida, el paquete encontraría otro camino o sería rerutado a su punto de origen en segundos.

En sus inicios, la ARPAnet enlazaba sólo máquinas pertenecientes a académicos e investigadores, miembros de la ARPA, órganos de gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ciertas universidades y a la Fundación Nacional para las Ciencias o NSF (National Science Foundation), sin embargo, como quedó señalado en párrafos anteriores, el objetivo que motivó la creación de ARPAnet, lo fue el temor al estallido de otra guerra, idea que con el paso del tiempo, siendo ya la década de los setentas, se fue desvaneciendo por ser poco probable que ocurriera, y ante tales circunstancias, se observó que era un verdadero desperdicio limitar el uso de esa red a un determinado grupo de personas, en virtud de los beneficios que se generarían no sólo a las comunidades científicas y universitarias, sino también a otras organizaciones, por lo cual ARPAnet fue reducida al dominio público para su libre utilización, de manera que inicialmente servía para conectar redes entre universidades y determinados laboratorios, posteriormente para compartir archivos de contenido informativo y finalmente para enviar correspondencia, en forma de un incipiente correo electrónico.

En la medida en que aumentó el número de usuarios de ARPAnet, se fue expandiendo su demanda, no sólo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en países como Inglaterra y Escandinavia, quienes implementaron el protocolo IP de ARPAnet en todo tipo de computadoras, situación que fue favorecida, toda vez que la red fue diseñada precisamente para emplear diferentes tipos de equipos de

cómputo, en forma tal que tanto universidades, como centros de investigación y otras organizaciones entablaron conexiones disponiendo de los medios y recursos existentes, aunque, es preciso remarcar que el uso de la red en este periodo de desarrollo era casi exclusivamente para correo electrónico.

Para el año de 1983, la revolución de la informática permitió la aparición de las computadoras personales, a las cuales cada vez más empresas, organizaciones e individuos tenían acceso, propiciándose la conexión entre sí al usar el protocolo TCP/IP de ARPAnet, y con ello se fueron creando redes locales denominadas LANs⁸ y redes remotas denominadas WANs,⁹ hasta multiplicarse al grado en que se tomó conciencia de los enormes beneficios que se podrían obtener de lograr una conexión de todas y cada una de esas redes.

2.- NSFnet

Para el año de 1986, la Fundación Nacional para las Ciencias (National Science Foundation), conocida por sus siglas en inglés NSF, con el financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, creó cinco *supercomputadoras*¹⁰ de investigación, que posteriormente decidió unir empleando los protocolos TCP/IP, establecidos por la ARPAnet. A esta nueva red se le nombró NSFnet, y fue construida al conectar esos macrocentros de cómputo mediante líneas telefónicas, y para evitar los altos costos por comunicación de larga distancia, dichos centros de

⁸ "Siglas en inglés de Local Area Networks. Interconexión entre minicomputadoras en empresas o Redes de Área Local." DOUGLAS, Comer E., *El Libro de Internet*. 2ª edición, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México, 1998, p. 49.

⁹ "Siglas en inglés de Wide Área Network o Redes de Área Amplia o redes de trayectos largos. Redes que conectaron varias computadoras a través de grandes distancias geográficas, para ello se comprende una pequeña computadora dedicada en cada sitio que se conecta a la línea de transmisión y mantiene operando la red independiente de las computadoras que la utilicen. Sirve como receptora de mensajes y lo entrega a una computadora local." *Idem*.

¹⁰ Término empleado para designar a las computadoras sofisticadas y de alta velocidad que emplean los científicos.

supercómputo se conectaron a los centros de cómputo de universidades y de investigación más próximos, los que a su vez se encontraban interconectados con otros campos cercanos. Esta red se expandió inmediatamente aglutinando otras redes principalmente de universidades, con finalidades académicas y de investigación, dando como resultado una conexión global que permitía a los universitarios el acceso a los recursos informáticos especializados de la NSF, así como a las demás redes que se incorporaron paulatinamente.

Fue aquí en donde inició la organización de lo que se conoce como nombres de dominio o dominios, de los cuales se hablará a profundidad más adelante, sin embargo, es oportuno señalar que hasta el momento histórico en que nos situamos, a fin de llevar a cabo las interconexiones, esto es, para que los ordenadores de una red pudieran localizar a las computadoras de otras redes, a cada una de esas máquinas se asignaba un valor numérico denominado Dirección IP o Internet Protocol address, compuesto por diez dígitos en forma decimal, por ejemplo, 123.45.67.89; y como originalmente el número de ordenadores o máquinas conectadas a la red era limitado, resultaba factible el empleo y uso de un listado, contenido en un fichero (HOST.TXT), de todas y cada una de esas direcciones, que residía en cada una de las computadoras integrantes de la red; sistema que se tornó inviable a medida en que la conexión entre redes se expandió, fue así como se hizo necesario establecer un método que resultara más sencillo de memorizar y teclear correctamente, a diferencia de una larga cadena de números; de ahí que a cada Dirección IP se le asignó un único nombre compuesto por letras del alfabeto, por ejemplo, abogados.com, al que se le llama Nombre de Dominio. Este mecanismo conocido como Sistema de Nombres de Dominio o DNS (Domain Name System), fue creado por Paul Mockapetris.¹¹

¹¹ Véase Internet Society (ISOC) Todo acerca del Internet: Una Historia abreviada del Internet, disponible en la dirección http://www.intec.edu.do/~bistec/Internet/Una_historia_abreviada_del_Internet.htm

La NSFnet llegó a sustituir a su antecesora ARPAnet en el año de 1990, debido a que desarrolló otras funciones tales como correo electrónico o *e-mail*, transferencia de ficheros, sonidos e imagen; sin embargo, el lapso de funcionamiento de la red de la NSF fue corto, dado que para el año de 1991, era imposible que el gobierno norteamericano continuara financiando los gastos de la red en forma indefinida, de manera que las empresas, *IBM*, fabricante de computadoras, *MCI*, compañía de líneas telefónicas de larga distancia y *MERIT*, formaron una empresa no lucrativa denominada Redes y Servicios Avanzados, cuyas siglas fueron ANS, derivado de las siglas en inglés de Advanced Networks and Services, la cual construyó y operó una nueva red denominada ANSNET, que reemplazó a la NSFnet y que constituye la columna vertebral de INTERNET.

3.- INTERNET

Siendo ya la década de los noventas, el protocolo denominado Transmisión Control Protocol/Internet Protocol, fue perfeccionado por miembros del Consejo Europeo de Investigación Nuclear, CERN (Centre European Pour la Recherche Nucléaire), logrando que las computadoras conectadas en esta clave (TCP/IP), pudieran recibir e interpretar imágenes, y más tarde, sonidos y video, empleando para ello una tecnología numérica o *digital*.¹²

Los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, ya se encontraban unidos mediante este nuevo medio de comunicación por computadora,

¹² Es todo aquel medio tecnológico que reduce imágenes, textos y sonidos, empleando un lenguaje binario, es decir, el 0 y el 1, logrando homogeneizar la información para así transmitirse por una misma red a través de impulsos electrónicos. Véase QUINTANILLA-MADERO, Carmen, "La tecnología digital y el derecho de autor: Lo que debe modificarse y lo que debe mantenerse", Memoria del Simposio Mundial de la OMPI sobre Derechos de Autor en la Infraestructura Global de la información, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Secretaría de Educación Pública de México, ciudad de México, 22 al 25 de mayo de 1995, pp. 37-40.

también denominado “*en línea*”,¹³ que emplea los protocolos TCP/IP ya perfeccionados. Paralelamente en el resto del mundo dicho sistema se fue expandiendo hacia el otro lado del Atlántico y en toda América, hasta llegar a formar una red lo suficientemente extensa para adquirir el carácter de internacional, y por ende, denominarse INTERNET, cuyo significado más sencillo es el de *red internacional*, y a la que se atribuyen sinónimos como los de “*mundo virtual*”, “*ciberespacio* o *espacio cibernético*”,¹⁴ entre otros.

Ahora bien, en términos técnicos a este fenómeno mundial se le define como “interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras comunicarse directamente”,¹⁵ efectivamente, porque enlaza miles de redes a través de las cuales se transmite información desde cualquier punto del mundo.

A Internet, también se le ha denominado como la “red de redes”,¹⁶ puesto que enlaza tres clases de redes, a saber, redes de área local denominada LAN (Local Area Network), redes de área metropolitana, conocidas como MAN (Metropolitan Area Network) y redes de área amplia o WAN (Wide Area Network), todas éstas permiten la conexión de sistemas de cómputo para el intercambio de información casi instantánea entre personas, instituciones, compañías y gobiernos de todo el mundo a través de redes telefónicas, líneas de alta velocidad, fibra óptica, satélites y microondas.

Este método de conexión entre redes vecinas locales con redes regionales que se agrupan a su vez para formar redes nacionales y

¹³ “En los sistemas de cómputo se refiere a la red o a otras conexiones que están en vivo o abiertas”, FLORES OLEA, Victor, *et al.*, *op. cit.*, p. 110.

¹⁴ El primero “describe la convergencia de tecnología para la comunicación mediatizada o entrelazada, por computadoras”; el segundo, es el “término referido a las redes de bases de datos interconectados, eslabones de telecomunicación que constituyen un nuevo espacio para la acción y la comunicación humanas.” *Ibid.*, pp. 109, 110 y 113.

¹⁵ Enciclopedia Microsoft Encarta 98.

¹⁶ BARRIOS GARRIDO, Gabriela, *et al.*, *Internet y Derecho en México*, Edit. Mc Graw Hill, México, 1998, p. 5.

después a nivel internacional, sin control central, y cuyo costo es financiado localmente para evitar que sea alto, ha contribuido a dar el carácter a INTERNET de descentralizado.

En un principio la INTERNET, al igual que sus antecesoras, era empleada únicamente para enviar y recibir correo electrónico y archivos de texto, aún no se creaba la aplicación principal de la red; sin embargo, en el año de 1993, el científico Tim Berners-Lee, quien trabajaba en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN), elaboró un sistema denominado de “hipertexto”,¹⁷ que permite a usuarios de redes con clave IP, como la Internet, *navegar*¹⁸ a través de una especie de colección de ficheros denominados web o páginas web, que contienen información en forma de textos, gráficos, sonidos y videos, y que a su vez activan vínculos para desplegar otros archivos; a este sistema se le conoce como *World Wide Web, WWW o web*, es una de las principales aplicaciones de la INTERNET, y por ende, causa de su desarrollo mundial a partir de la segunda mitad de la década de los noventas.

Ahora bien, para acceder físicamente a INTERNET, se requiere únicamente de una computadora personal con un *módem*¹⁹ conectado directamente a una línea telefónica a fin de enlazarse a través de ésta, a una red de un Proveedor de Servicios de Internet o ISP's (Internet Service Providers).

Una vez conectado, para recorrer o navegar en la web, es necesario usar aplicaciones que permiten ingresar con facilidad a las diversas páginas de contenido informático y otros recursos que se

¹⁷ “Describe un programa que nos ofrece varias alternativas a partir de un texto determinado; el usuario puede seguir los “puentes” ya establecidos en ese texto y vincularse a otra información relacionada, o puede explorar referencias cruzadas de una manera no lineal o al azar, “saltando” de una referencia a otra. El hipertexto es una manera de interactuar con textos.” FLORES OLEA, Víctor, *et al.*, *op cit.* p. 115.

¹⁸ “En computación se le llama así al proceso de encontrar los caminos para acceder los contenidos de programas de bases de datos, hipertextos o hipermedia”. *Ibid.*, pp. 120-121.

¹⁹ “Un aparato cuya función es cambiar la información de digital a analógica, y que enlaza las computadoras a las redes telefónicas, permitiendo que la información digital sea modulada para que ésta sea compatible con las señales analógicas transportadas por el sistema telefónico.” *Ibid.*, p. 119.

encuentran disponibles en la red, a dichas herramientas se les ha nombrado *navegadores* o *browsers*, los más conocidos en la actualidad son el llamado Navigator, de la empresa Netscape, y Explorer, de la empresa Microsoft.

Internet, que como ya hemos dicho, se encuentra constituida por infinidad de redes que existen en el mundo, también es denominada por algunos autores como "*autopista o supercarretera de la información*";²⁰ carece de una autoridad central reguladora y técnicamente no pertenece a nadie en particular, se ha convertido en un sistema de comunicación universal y la base de datos más grande del mundo perteneciente al patrimonio tecnológico de la humanidad. No existe institución académica, comercial, social o gubernamental que la administre, ni un lugar en el que se concentre la información que viaja a través de ella, puesto que son miles de computadoras o sistemas de cómputo que de manera independiente emplean los protocolos de recepción e intercambio de información de datos, para establecer comunicación con algún punto geográfico basta una llamada telefónica local, y precisamente al permitir una comunicación flexible entre computadoras, su estructura es universal.

En este sentido, podemos mencionar varias características que identifican a este fenómeno mundial conocido como Internet, no sin antes señalar que la primera de ellas es destacada por la autora Gabriela Barrios Garrido²¹ y las restantes por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial:²²

²⁰ MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A., Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la Sentencia dictada en el caso "Panavisión", disponible en la dirección: <http://www.dominiuris.com/problemática/articulo.htm>

²¹ BARRIOS GARRIDO, Gabriela, *et al.*, *op cit.* p. 10.

²² Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet del 30 de abril de 1999, disponible en la dirección <http://wipo2.wipo.int>

En primer término tenemos su interoperatividad, que consiste en la capacidad para lograr que varios equipos de cómputo o máquinas computadoras trabajen en forma conjunta para comunicarse entre sí.

En segundo término, debido a que la infraestructura de las telecomunicaciones mejora día con día y los costos de los equipos de cómputo disminuyen paulatinamente, la conexión a Internet se vuelve cada día más accesible a un mayor número de personas en todos los países, teniendo por consecuencia el que sea un medio de comunicación popular.

Asimismo, y derivado de lo anterior, se encuentra la multifuncionalidad de la red de redes, en virtud de que en ella se engloban todo tipo de actividades humanas que se llevan a cabo a lo largo del mundo, por ejemplo: educativas, académicas, de investigación, culturales, deportivas, económicas, entretenimiento y comercio de bienes y servicios.

Por otro lado, al no contar con una autoridad central por haberse desarrollado en forma espontánea y autónoma, Internet no pertenece a nadie y a la vez al mundo en general, ni existe instrumento jurídico alguno que lo regule.

Finalmente, toda vez que se puede tener acceso a Internet desde cualquier punto geográfico del mundo sin importar fronteras físicas y la información viaja con tan sólo señalar la dirección de su destinatario, se trata un medio de comunicación plurijurisdiccional.

Ahora bien, los servicios que ofrece INTERNET, son diversos, sin embargo, éstos se pueden reagrupar en tres categorías, como lo son la de comunicación e intercambio de información, la de documentación o acceso a la información disponible y la de comercio o intercambio de bienes y servicios.

A continuación, señalaremos como ejemplo algunos de los servicios de uso más común:²³

- Correo electrónico: Función que permite el envío y recepción de información gráfica e imágenes, de manera privada, a una o más personas conectadas a la red.
- Transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol). Permite la transmisión de archivos de texto, gráficas, hojas de cálculo, programas, sonido y video.
- Acceso remoto o recursos de cómputo por interconexión (Telnet). Herramienta que permite ingresar desde una computadora, a sistemas, programas y herramientas disponibles en otra computadora, generalmente ubicada a gran distancia.
- World Wide Web. Especie de colección de ficheros o archivos denominados web o páginas web, que contienen información en forma de textos, gráficos, imágenes, videos y sonidos, y que a su vez activan vínculos con otros ficheros.
- Grupos de discusión (Usenet). Permite que varias personas a la vez dialoguen e intercambien información con respecto a un mismo tema.
- Comunicación en tiempo real (IRC o Internet Real Chat). Permite que dos o más personas dialoguen

²³ BARRIOS GARRIDO, Gabriela, et al., *op. cit.*, pp. 6-7.

simultáneamente, en forma inmediata o en tiempo real, por escrito y sin importar el espacio geográfico en que se encuentren.

Por otra parte, cabe mencionar que INTERNET ha ido creando sus propios principios rectores, los cuales son reconocidos universalmente, tales como el hecho de que la información que viaja a través de la red es pública, libre y accesible a quien ingrese a ella.

Asimismo, debido a la libertad de información que circula en la red, actualmente se puede encontrar en ella información de todo tipo, películas, obras multimedia, música, sin que importen las fronteras físicas ni temporales.

En este contexto, se puede observar que Internet, como medio de comunicación internacional en el que se ha convertido, rebasa las ideas que lo gestaron como proyecto universitario, académico y de investigación, en la actualidad se concibe como un medio cuyo campo se manifiesta no sólo como un sistema que permita el progreso de la ciencia, que eduque, divierta o entretenga, sino también como un mecanismo que a nivel empresarial ha resultado ser un enorme mercado virtual para ofrecer productos y servicios a lo largo y ancho del mundo.

En México,²⁴ se puede hablar de Internet a partir del año de 1989, cuando el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se conectó con la escuela de medicina de la Universidad de Texas, en San Antonio (UTSA).

Posteriormente en el año de 1993, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se conectó vía

²⁴ Historia del Internet en México, disponible en la dirección <http://www.nic.mx/evol/historia.html>

satélite con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Boulder, Colorado, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Por su parte, la Universidad de las Américas (UDLAp) en Cholula, Puebla y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco, se enlazaron a Internet a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, campus Monterrey, cuya conexión permitía el acceso a correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto.

Después, la Universidad de Guadalajara se conectó a Internet a través de la Universidad de California, en Los Angeles. Mientras que otras instituciones como el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, Estado de México (COLPOS), el Centro de Investigación de Química Aplicada, con sede en Saltillo, Coahuila y el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de Xalapa, Veracruz, ingresaron a Internet mediante una conexión con el ITESM, campus Monterrey. Otras instituciones como la Universidad de Guanajuato lo hacían a través enlaces con la UNAM.

En aquél periodo existía un organismo denominado RED-Mex, formado por miembros de la academia, encargado de discutir las políticas, estatutos y procedimientos rectores de la red de comunicación de datos de México. De ahí, para 1992 surgió la red MEXNET, como asociación civil, cuyos participantes fueron el ITESM, la Universidad de Guadalajara, la universidad de las Américas, el ITESO, el Colegio de Posgraduados, LANIA, CIQA, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Mexicali.

A mediados de 1992, se notó el crecimiento de MEXNET, con el ingreso de otros usuarios como la UdeG, el IPN, CINVESTAV, la UadeC, UdeM, INAOE, y en el año de 1993, de la UAM, UAG, Universidad

Panamericana, CIMIT, UAP, UA de Chapingo, UAAAN COMIMSA, UASLP, Universidad Veracruzana, UANL y Universidad Autónoma de Puebla.

En el mismo año se forma la red denominada BAJAred, integrada por instituciones educativas de Baja California como el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM).

Asimismo, el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se conectaron a Internet a través del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Boulder, Colorado, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Inicialmente, la red mexicana se limitaba al campo académico, cultural y de investigación, posteriormente para el año de 1994, el campo se amplió al ámbito comercial y empresarial, debido a la unión MEXnet y CONACYT, que dio origen a la Red Tecnológica Nacional (RTN), que se consolidó en el año de 1995, agrupando diversas instituciones educativas a lo largo de la República Mexicana.

Finalmente, en el año de 1995, se estableció el Centro de Información de Redes de México (NIC-México), cuya sede se ubica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como organismo coordinador de los recursos de Internet en el país, tales como la regulación y administración de los nombres de dominio bajo las siglas .mx.

II.- Conceptos fundamentales de los Nombres de Dominio.

4. Sistema de Nombres de Dominio.

El Sistema de Nombres de Dominio o como se conoce por sus siglas en inglés DNS (Domain Name System), es definido como:

"... el sistema de cómputo utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones de (sic) IP y viceversa."²⁵

Asimismo, la autora Gabriela Barrios Garrido, lo conceptúa como:

"... método aceptado mundialmente sobre la clasificación de nombres y direcciones en Internet"²⁶

También nos dice que es:

"el sistema mundial de bases de datos de nombres y direcciones, mismo que puede traducirse a números conocidos como direcciones IP".²⁷

En efecto, para poder enviar o recibir información a través de Internet, cada computadora posee una dirección, y es precisamente el Sistema de Nombres de Dominio o DNS (Domain Name System), el método por el cual se organizan y traducen esas direcciones, las cuales se pueden representar tanto por una serie de números, como por un nombre en forma textual, los números y los nombres indican una misma dirección, sin embargo las computadoras emplean el número para

²⁵ Políticas Generales de Nombres de Dominio, disponible en la dirección <http://www.nic.mx>

²⁶ BARRIOS GARRIDO, Gabriela, *et al.*, *op cit.* p. 12.

²⁷ *Idem.*

conectarse, en tanto que el usuario de la red hace uso del nombre que le resulta fácil de recordar y teclear.

En este sentido, el Sistema de Nombres de Dominio es un mecanismo que coordina un método global de bases de datos que contiene las Direcciones IP (Internet Protocol address) o Protocolo Internet de las computadoras y los nombres conocidos como nombres de dominio; este método sustituye, para facilidad del usuario de la red, los códigos numéricos que forman esas Direcciones IP, por nombres fáciles de memorizar, compuestos por letras del alfabeto.

Este concepto se puede ejemplificar de la siguiente manera:

A una computadora le es asignada una dirección numérica tal como 123.45.67.89, asimismo, a ésta le corresponde un único nombre como *themis.com*. Ahora bien, el usuario de la red especifica el nombre de dominio, y es entonces cuando el software denominado Sistema de Nombres de Dominio actúa al traducir en cuestión de segundos ese nombre en la Dirección IP que le corresponde, a fin de encontrar la respuesta buscada, sin que para el interesado haya sido necesario memorizar la cadena numérica que integra esa dirección IP.

La finalidad a la que responde este sistema es principalmente el permitir el reconocimiento e individualización de cada computadora conectada a Internet en forma sencilla, para que de ese modo esté apta para recibir y transmitir información, dado que al existir innumerable cantidad de máquinas computadoras enlazadas en la red, se requiere de un mecanismo que las identifique, y que a su vez facilite a los usuarios la navegación en Internet.

Por otro lado, es necesario señalar, que el Sistema de Nombres de Dominio se encuentra organizado en forma jerárquica, a saber:

- A) Dominios de Nivel Superior, TLD (Top Level Domains), se encuentran en la parte alta, y son los que indican el carácter genérico, internacional o nacional de una página web; éstos a su vez se dividen en dos categorías, sin embargo, al no ser el motivo del presente apartado señalar cada uno de los dominios que integran este nivel, sino del que se denomina Clasificación de Nombres de Dominio, el cual será abordado con posterioridad, únicamente señalaremos de manera general que éstos se dividen en dos categorías:
- a) Dominios de Nivel Superior Genéricos o gTLDs (Generic Top Level Domains).
 - b) Dominios de Nivel Superior correspondientes a códigos de países o ccTLDs (Country Code Top Level Domains).
- B) Dominios de Segundo Nivel o SLDs (Second Level Domains), que constituyen en sí el elemento denominativo de un nombre de dominio, mediante el cual se identifica al titular de una página o sitio en Internet.
- C) Dominios de tercer nivel y sucesivos, que son de mínima trascendencia puesto que sirven para catalogar los servicios de mismo titular de una página web.

5. Nombres de Dominio

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece que los Nombres de Dominio son:

“... las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario”, o “... la dirección fácilmente

comprensible para el usuario, de un ordenador, normalmente en una forma fácil de recordar o de identificar, como www.wipo.int.”²⁸

Para la autora Silvia Arrut, los nombres de dominio son:

“denominaciones únicas asignadas a personas que desean tener un domicilio visitado por usuarios en la red.”²⁹

Por su parte el jurista Mario A. Sol Muntanola, sostiene que el nombre de dominio es

“la denominación que se da a la porción de “espacio” que se ocupa “ex novo” en el recién aparecido continente virtual, ...” y señala también que “es la dirección de una máquina conectada a la red ...”³⁰

Tomando como base los anteriores apuntamientos, desde nuestro particular punto de vista, los nombres de dominio son las direcciones electrónicas de Internet, compuestas por una palabra o secuencia de letras separadas por puntos, que resulta fácil de memorizar o recordar para el usuario de la red; o bien, el término que se aplica a la forma con la que una persona, empresa o institución identifica el espacio (virtualmente hablando), que ocupa en la red, por ejemplo:

cinemex.com.mx

²⁸ Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, *op. cit.*

²⁹ ARRAUT, Silvia, “Consideraciones legales sobre el empleo de nombres de dominio frente al régimen de marcas”, Memoria del Seminario Las Marcas en el Sistema de Propiedad Industrial en México, celebrado el 9 de septiembre de 1999, World Trade Center, Ciudad de México.

³⁰ SOL MUNTANOLA, Mario A., INTERNET: CONFLICTOS IDENTIFICATIVOS: Las colisiones entre el “DNS” (Domain Name System) y el derecho de marcas, disponible en la dirección <http://www.solmuntanola.com/textos/informacion3a.html>

6. Componentes o estructura del Sistema de Nombres de Dominio.

Como señalamos con antelación para garantizar la conectividad entre computadoras a través de Internet, a cada una de éstas le es asignada una dirección, que se puede representar de dos maneras, como una serie de números y como un nombre, ambos constituyen una misma dirección y son los elementos integrantes del DNS, conocidos respectivamente, como Protocolo Internet (IP) o Dirección IP y como nombre de dominio; a continuación explicaremos cada uno de ellos.

a) Protocolo Internet (IP)

A decir del jurista Javier A. Maestre, "para poder transmitir la información de un ordenador a otro, es necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos", en este sentido señala que "El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la red y el que asigna esas direcciones que son de carácter numérico."³¹

El Lic. Andrés Echeverría B., se expresa en el mismo sentido al afirmar que

"Los números IP son la resultante de la estructura técnica que se adopta para la comunicación de las computadoras."³²

Otra definición que aún cuando resulta más técnica nos parece importante conocer, a efecto de comprender mejor el componente del

³¹ MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A., *op.cit.*

³² ECHEVERRÍA B., Andrés, "Uso de Marcas y Nombres de Dominio", Ponencia en el Consejo de Administración y jornadas de trabajo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial ASIPI, en Panamá, 1999, p. 10.

Sistema de Nombres de Dominio que se analiza, es la que nos aporta el articulista Christian Hess, quien asevera que las direcciones IP

“... son las cantidades binarias de 32 bits por medio de las cuales las computadoras conectadas a redes TCP/IP (como Internet) se pueden localizar entre sí.”³³

De las breves definiciones que hemos transcrito, podemos desprender que todas las máquinas conectadas a Internet, como resultado de su estructura técnica, tienen una dirección numérica única e irrepetible, a la cual se le denomina Dirección IP o Protocolo IP, que sirve, además de entablar la comunicación entre una máquina y otras, para identificar a dichas computadoras.

Este elemento se forma por cantidades numéricas separados por tres puntos, es decir, contiene cuatro partes de diferentes dígitos, por ejemplo:

123.34.567.89

b) Nombre de Dominio

Es preciso retomar la definición que de ésta figura ya hemos señalado en líneas anteriores, y que a nuestro parecer es la más aceptable, pues nos da a entender con claridad el significado de la figura motivo de estudio.

Así pues, una vez asentado que los nombres de dominio son las direcciones electrónicas de Internet, compuestas por una palabra o secuencia de letras separadas por puntos, que resulta fácil de memorizar o recordar para el usuario de la red; o bien, el término aplicado a la

³³ HESS, Christian, Desafios de la propiedad industrial en Internet, disponible en la dirección <http://www.geocities.com/SiliconValley/Circuit/1491/dereinfo/art96-01.html>

forma con la que una persona, empresa o institución, identifica el espacio (virtualmente hablando), que ocupa en la red; podemos válidamente afirmar que el nombre de dominio constituye una herramienta de navegación en Internet que permite el acceso directo y adecuado a un sitio en esa compleja red.

Un nombre de dominio está compuesto por cadenas de caracteres alfabéticos separadas por puntos, derivado de ello, esta figura brinda la posibilidad de emplear expresiones que se asocien de modo sencillo a la identidad de las personas, empresas e instituciones que se ubican en la red, facilitando la identificación de éstas por las personas o usuarios de Internet, que por alguna u otra causa mantienen relaciones con dichos sujetos.

Por otro lado, debemos indicar que un nombre de dominio se encuentra conformado al menos dos porciones a las que se denomina subdominios, los cuales se identifican al contar de derecha a izquierda, así encontraremos que el subdominio de más alto nivel o dominio raíz, según la estructura del Sistema de Nombres de Dominio, se refiere al elemento que se encuentra en primer lugar, su longitud o extensión se limita al primer punto que se encuentra a la izquierda, así por ejemplo el nombre de dominio que identifica a la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es:

impi.gob.mx

En este caso la sigla .mx es el subdominio más alto de ese nombre de dominio, y corresponde al código de nuestro país como Dominio de Nivel Superior Genérico (ccTLD).

Ahora bien, los subdominios siguientes se identifican de la misma forma, después del primer punto ubicado a la izquierda del dominio raíz, encontraremos el dominio genérico que refiere al tipo de

organización que emplea dicho dominio, en el ejemplo, será .gob, que nos indica que se trata de una institución gubernamental y responde al nombre de Dominio de Nivel Superior Genérico (gTLD).

Posteriormente, encontraremos el dominio de segundo nivel que constituye en sí el elemento denominativo de nombre de dominio en cuestión, conformado como decíamos por ciertos elementos, caracteres, letras, marca, nombre comercial, razón social o versión reconocible de éstos o marca, mediante los cuales se identifica el agente de un sitio en Internet, en nuestro ejemplo se trata de la palabra "impi" que responde a las siglas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es pertinente hacer notar que existen dos elementos que no forman parte del nombre de dominio en sí mismo, empero se encuentran siempre en todas las direcciones electrónicas de Internet y es indispensable agregarlos al nombre de dominio correspondiente al acceder a la red, para lograr introducirnos al sitio deseado, ambos elementos cumplen una función técnica, nos referimos a las siglas *http* y *www*, que corresponden respectivamente a los términos en inglés "Hyper Text Transfer Protocol" y "World Wide Web", el primero tiene como finalidad crear un código de comunicación entre las computadoras conectadas a Internet y el segundo que viene a significar la "telaraña o red mundial"³⁴ que permite manejar hipertextos, imágenes y sonidos en Internet, saltando de una página a otra con simplemente señalar siguiente o atrás y sin tener que cerrar cada página a la que se ingresó en primer término.

De manera que hecha esta aclaración, continuando con el ejemplo de nombre de dominio utilizado, éste se escribe de la siguiente forma:

<http://www.impi.gob.mx>

³⁴ MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A., *op.cit.*

7. Funciones

Toda figura o herramienta es creada para cumplir con una determinada finalidad, los nombres de dominio no escapan a este hecho, pues bien podemos señalar que inicialmente el objeto principal de éstos, era la de desempeñar una función nemotécnica, sin embargo debido al desarrollo tecnológico han ido adoptando otra, como identificadores comerciales, a la cual se le puede denominar secundaria.

A continuación daremos una breve, pero clara explicación de ambas funciones:

a) Técnica

Nos dice el catedrático Enrique Bardales Mendoza, que "... la función que cumple el nombre de dominio en Internet, cual es identificar usuarios para un correcto proceso de comunicación y no distinguirlos".³⁵

Para el estudioso del tema Javier A. Maestre, "la labor de los nombres de dominio es la de evitar al ser humano tener que trabajar con números (direcciones IP) y poder utilizar otros caracteres, más fáciles de recordar que unas, siempre difíciles de evocar, cifras."³⁶

Las anteriores afirmaciones nos parecen acertadas, dado que para estar presente en la red, cualquier ente requiere de una dirección electrónica o domicilio único e identificable desde cualquier computadora, sin embargo, como hemos indicado con anterioridad, ésta dirección se puede representar tanto por un número como de teléfono, o por una cadena de letras; actualmente a fin de facilitar al hombre el contacto con las computadoras, y para evitar que el ser humano

³⁵ Revista Electrónica de Derecho Informático, Conflictos entre los nombres de dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas, disponible en la dirección http://publicaciones.derecho/redi/No_01_Agosto_de_1998/bardales

³⁶ MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A., *op.cit.*

memorice los números y cifras que constituyen la Dirección IP o Protocolo Internet (IP), se emplean otros caracteres más sencillos de recordar, tales como palabras que integran en el lenguaje común y corriente de las personas, y más aún, se emplean las palabras que constituyen el nombre comercial, las denominaciones o razones sociales así como marcas de las entidades o personas que tienen sitios en Internet.

De lo que se desprende que, la función técnica de los nombres de dominio, propiamente consiste en proporcionar direcciones a las computadoras, fáciles de recordar y memorizar, sin que se tenga que acudir a la dirección numérica o código numérico conocido como Protocolo Internet IP o Dirección IP; asimismo podemos agregar que dicho objetivo es principal.

b) Identificador comercial

Inicialmente, como señalamos en el apartado anterior, los nombres de dominio estaban destinados simplemente a facilitar la conectividad entre computadoras a través de Internet, sin embargo precisamente el resultado de esa función técnica del nombre de dominio, que permite el uso de elementos fácilmente identificables y recordables, es lo que ha dado al nombre de dominio otro destino que se puede designar complementario, esto es, como identificador comercial o personal.

En la actualidad, conforme han ido aumentando las actividades comerciales en Internet, los nombres de dominio se han convertido en un elemento importante para indicar la presencia de una empresa o de un negocio en esa compleja red, y por ende, de sus productos y servicios.

Esto es un hecho indudable, pues en la mayoría, sino es que en la totalidad de la publicidad que aparece a través de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, se advierte una dirección electrónica, esto es, un nombre de dominio, además de otros medios de localización como el nombre de la empresa, la marca, y los números tanto de teléfono como de fax. No obstante ello, el número de teléfono y de fax, al carecer de significado no guardan relación con la empresa, situación contraria a lo que ocurre con el nombre de dominio, que generalmente incluye el nombre de dicha empresa o de la marca que identifica los productos o servicios de aquélla.

Así lo estima la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al señalar que "el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar, con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios," y que "los nombres de dominio pueden ser utilizados para realizar la función de localizar empresas y sus marcas en Internet."³⁷

De esta manera las empresas han vuelto a esta figura parte de su sistema de publicidad, ya que aquellas se han comenzado a dar cuenta del gran potencial de los sitios web como medio para proporcionar información y ofrecer productos o servicios directamente a los consumidores, de ahí que precisamente opten por emplear a los nombres de dominio como una herramienta para identificar sus productos y actividades a través de Internet.

Las anteriores argumentos se refuerzan con la afirmación de la Licenciada Silvia Arraut, quien indica que a través de la comunicación vía Internet es factible "ofertar productos y prestar servicios al enorme mercado potencial que acude a los sitios en la red, mediante la

³⁷ Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, *op. cit.*

obtención de un nombre de dominio que refiera a los usuarios de la red a un sitio exclusivo destinado a promover sus bienes y/o servicios.”³⁸

La situación que aquí se expone, deriva de la manera en cómo se compone el nombre de dominio, en virtud de que como señalábamos antes, al estar constituido generalmente por letras o palabras, otorga la posibilidad de usar expresiones que en la mayoría de los casos guardan relación con el nombre real de los sujetos o entes que están en la red, tales como instituciones, compañías y empresas, lo que para el cibernauta o usuario de la red será, además de fácil de recordar, lo que provoque identificar y relacionar dicho nombre con los productos y servicios que comercializan tales agentes.

En este sentido, resulta de capital importancia para las empresas y en general, para los sujetos que participan activamente en la red, quienes desean tener presencia en Internet, el que el nombre de dominio que empleen para desarrollar sus actividades en ésta, sea el mismo o lo más parecido posible al nombre comercial, denominación, razón social o marca que emplean en la vida real y con el cual son conocidos por los consumidores en el mercado, pues es más fácil recordar el nombre de una compañía o cualquier signo distintivo de uso cotidiano que una serie de números como los que forman el fax o el teléfono.

Actualmente, son ya innumerables las empresas e instituciones que se presentan en Internet, con el nombre de dominio que nos remite al nombre de las mismas, a la marca o a su nombre comercial, ejemplos de ellas son:

kellogs.com

scotiabankinverlat.com

cocacola.com

lancome.com

³⁸ARRAUT, Silvia, *op. cit.*

comercialmexicana.com walmart.com.mx
todito.com.mx elektra.com.mx

8. Clasificación de Nombres de Dominio

Al referirnos al concepto del Sistema de Nombres de Dominio, mencionamos que los Dominios de Nivel Superior se clasifican en dos categorías, así pues de conformidad con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,³⁹ éstas son las siguientes:

a) Dominios de Nivel Superior Genéricos (gTLD).

Son conocidos por sus siglas en inglés gTLDs (generic Top Level Domains) y son siete, a saber:

.com	
.net	
.org	
.int	Uso exclusivo de organizaciones internacionales.
.edu	Uso limitado de universidades e instituciones de educación superior, con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales.
.gov	Uso restringido a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.
.mil	Uso exclusivo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica.

³⁹ Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, *op. cit.*

b) Abiertos (.com, .net y .org)

Se catalogan como abiertos, en virtud de que no existe limitación alguna con respecto a las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos, es decir, que los dominios .com, .net y .org, pueden ser obtenidos por cualquier persona o entidad.

En el mes de noviembre de 2000, se aprobó la creación de siete nuevos Top Level Domains que acompañarán a los citados .com, .net y .org. Los nuevos TLDs son .info y .biz, para usos generales; .pro, para profesionales; .name, para personas; .museum, para museos; .aero, para compañías aéreas, y .copo, para negociaciones cooperativas.

c) Restringidos (.int, .edu, .gov y .mil)

Se denominan también Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLDs - Special Top Level Domains), y son catalogados como restringidos, dado que limitan su registro a personas o entidades que satisfagan determinadas normas, esto es, los dominios .int, .edu, .gov y .mil, se encuentran reservados a entidades o personas que cumplan en cada caso ciertos requisitos, los dos últimos se reservan respectivamente al uso de órganos de gobierno y al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

ch) Dominios de Nivel Superior correspondientes a códigos de países (ccTLD)

Son identificados por sus siglas en inglés ccTLDs (country code Top Level Domains) o también denominados Dominios Internacionales o Territoriales de Nivel Superior.

Estos se encuentran constituidos por un código de país formado por dos letras, fijado por la Norma ISO 3166 de la Organización

Internacional de Normalización, el cual permite ubicar al dominio por consideraciones geográficas y son gestionados por cada una de las entidades delegadas a lo largo de todo el mundo.

De igual forma, algunos de éstos son abiertos y otros restringidos a personas que satisfagan determinados requisitos para que puedan registrar nombres con ellos, un ejemplo sería la condición de que se tenga domicilio dentro del territorio del país.

A continuación presentamos una lista que contiene en orden alfabético todos y cada uno de los nombres de dominio correspondientes a códigos de países:⁴⁰

.ad	Andorra	.al	Albania	.ar	Argentina
.ae	Emiratos Árabes Unidos	.am	Armenia	.am	America Samoa
.af	Afganistán	.an	Netherland Antilles	.at	Austria
.ag	Antigua y Barbuda	.ao	Angola	.au	Australia
.ai	Anguilla	.aq	Antartica	.aw	Aruba
.ba	Bosnia y Herzegov.	.bi	Burundi	.bs	Bahamas
.bb	Barbados	.bj	Benin	.bt	Bhutan
.bd	Bangladesh	.bm	Bermuda	.bv	Bouvet Island
.be	Belgium	.bn	Brunei Darussalam	.bw	Bostwana
.bf	Burkina Faso	.bo	Bolivia	.by	Belarus
.bg	Bulgaria	.br	Brasil	.bz	Belice
.bh	Bahrain				

⁴⁰ Domain name registries around the world, disponible en la dirección <http://www.norid.no/domreg-alpha.html>

.ca	Canadá	.ck	Cook Island	.cs	Checoslovaquia
.cc	Cocos (Keeling) Islands	.cl	Chile	.cu	Cuba
.cd	Zaire	.cm	Cameroon	.cv	Cape Verde
.cf	Central African Republic	.cn	China	.cx	Christmas Island
.cg	Congo	.co	Colombia	.cy	Cyprus
.ch	Switzerland	.cr	Costa Rica	.cz	Czech Republic
.ci	Cote d'Ivoire				
.de	Alemania	.dk	Dinamarca	.do	Rep. Dominicana
.dj	Djibouti	.dm	Dominica	.dz	Algeria
.ec	Ecuador	.eh	El Sahara del Oeste	.es	España
.ee	Estonia	.er	Eritrea	.et	Etiopía
.eg	Egipto				
.fi	Finlandia	.fk	Islas Falkland	.fo	Isia Faroe
.fj	Fiji	.fm	Micronesia	.fr	Francia
.ga	Gabon	.gi	Gibraltar	.gr	Grecia
.gb	Reino Unido	.gl	Groelandia	.gs	South Georgia and the South Sandwich Islands
.gd	Grenada	.gm	Gambia	.gt	Guatemala
.ge	Georgia	.gn	Guinea	.gu	Guam
.gf	French Guiana	.gp	Guadalupe	.gw	Guinea-Bissau
.gg	Guernsey	.gq	Guinea Ecuatorial	.gy	Guyana
.gh	Ghana				
.hk	Hong Kong	.hn	Honduras	.ht	Haití
.hm	Heard and	.hr	Croacia	.hu	Hungría

McDonald
Islands

.id	Indonesia	.in	India	.ir	Irán
.ie	Irlanda	.io	British Indian Ocean Territory	.is	Islandia
.il	Israel	.iq	Irak	.it	Italia
.im	Isla del Hombre				
.je	Jersey	.jo	Jordania	.jp	Japón
.jm	Jamaica				
.ke	Kenia	.km	Comoros	.kw	Kuwait
.kg	Kyrgystan	.kn	Saint Kitts and Nevis	.ky	Islas Caimán
.kh	Cambodia	.kp	Korea, Republica Democrática de	.kz	Kazakhstan
.ki	Kiribati	.kr	Korea, Republica de		
.ja	Laos, Republica Democrática de	.lk	Sri Lanka	.lu	Luxemburgo
.lb	Líbano	.lr	Liberia	.lv	Latvia
.lc	Santa Lucia	.ls	Lesotho	.ly	Libyan Arab Jamahiriya
.li	Liechtenstein	.lt	Lituania		
.ma	Marruecos	.mn	Mongolia	.mu	Mauritius
.mc	Monaco	.mo	Macau	.mv	Maldivies

.md	Moldova	.mp	Northern Mariana Islands	.mw	Malawi
.mg	Madagascar	.mq	Martinique	.mx	México
.mh	Marshall Islands	.mr	Mauritania	.my	Malasia
.mk	Macedonia	.ms	Montserrat	.mz	Mozambique
.ml	Myanmar	.mt	Malta		
.na	Namibia	.ng	Nigeria	.np	Nepal
.nc	Nueva Caledonia	.ni	Nicaragua	.nr	Narú
.ne	Niger	.nl	Países Bajos	.nu	Niue
.nf	Isla Norfolk	.no	Norway	.nz	Nueva Zelanda
.om	Oman				
.pa	Panamá	.pk	Pakistán	.ps	Palestina
.pe	Perú	.pl	Poland	.pt	Portugal
.pf	Polinesia Francesa	.pm	St. Pierre and Miquelon	.pw	Palau
.pg	Papua Nueva Guinea	.pn	Pitcairn	.py	Paraguay
.ph	Filipinas	.pr	Puerto Rico		
.qa	Qatar				
.re	Reunion	.ru	Rusia	.rw	Rwanda
.ro	Romania				
.sa	Arabia Saudita	.si	Slovenia	.sr	Surinam
.sb	Solomon Islands	.sj	Svalbard and Jan Mayen Islands	.st	Sao Tome and Principe
.sc	Seychelles	.sk	Slovakia	.su	USSR (former)

.sd	Sudán	.sl	Sierra Leone	.sv	El salvador
.se	Suecia	.sm	San Marino	.sy	Syrian Arab Republic
.sg	Singapur	.sn	Senegal	.sz	Swaziland
.sh	St. Helena	.so	Somalia		
.tc	The Turks & Caicos Islands	.tk	Tokelau	.tr	Turkey
.td	Chad	.tm	Turkmenistan	.tt	Trinidad y Tobago
.tf	Territorios Franceses del Sur	.tn	Tunisia	.tv	Truvalu
.tg	Togo	.to	Tonga	.tw	Taiwán
.th	Thailandia	.tp	East Timor	.tz	Tanzania
.tj	Tajikistan				
.ua	Ukrania	.um	United States Minor Outlying Islands	.uy	Uruguay
.ug	Uganda	.us	Estados Unidos	.uz	Uzbekistan
.uk	Reino Unido				
.va	Santa Sede (Vatican City State)	.vg	Virgins Islands British	.vn	Vietnam
.vc	Saint Vicent the Grenadines	.vi	Virgin Islands U.S.	.vu	Vanuatu
.ve	Venezuela				
.wf	Wallis and Furtuna Islands	.ye	Yemen	.za	Sudáfrica
.ws	Samoa	.yt	Mayotte	.zm	Zambia
		.yu	Yugoslavia	.zr	Zaire
				.zw	Zimbabwe

9. Asignación de Nombres de Dominio. Entidades.

a) A Nivel Internacional

El Inter.NIC., Internet Network Information Center, organismo patrocinado por la National Science Foundation (NSF) y administrado por Network Solutions, Inc., se encuentra encargado de la gestión y del registro de los nombres de dominio de segundo nivel bajo los dominios de primer nivel superior genéricos o abiertos: .com, .net y .org.

El dominio .int, es gestionado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en Ginebra, Suiza, está reservado a instituciones cuya creación sea producto de un tratado internacional, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas.

El dominio .edu, es gestionado por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF).

Los dominios genéricos .gov y .mil, están limitados al uso exclusivo, respectivamente de los órganos de gobierno y milicia de los Estados Unidos de Norteamérica. El primero, es administrado por la Federal Network Council, y el segundo es administrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los Dominios de Nivel Superior (ccTLD), son gestionados por cada una de las entidades delegadas a lo largo de todo el mundo ubicadas en el país respectivo; dichos dominios pueden ser obtenidos libremente o quedan limitados a quienes satisfagan determinados requisitos, dependiendo de la normatividad establecida en cada país.

Ejemplos de esas entidades delegadas, responsables de la asignación y registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de cada país a las que nos hemos referido lo son el DENIC, en

Alemania; el CENIAInternet, en Cuba; el NIC-Chile, en Chile; el ES-NIC, en España; el CIR-Internet, en Guatemala; el NIC-PY, en Paraguay; el PE-NIC, en Perú; el NOMINET UK, en Reino Unido.

b) Network Solutions, Inc. (NSI)

Inicialmente la autoridad encargada del registro de nombres de dominio de segundo nivel (SLDs) era la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), registraba únicamente bajo los seis Dominios de Nivel Superior (TLDs): .com, .edu, .org, .net, .mil y .gov; sin embargo en 1992, debido al desarrollo de la NSFnet, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), convocó a un concurso de proyectos que mejoraran los servicios de dicha red los cuales se denominaron Network Information Services Managers.

El proyecto ganador fue el de la compañía denominada Network Solutions, Inc (NSI), a quien la IANA concedió la facultad de prestar servicios de proveedor de números de Internet, conocidos como Internet Protocol (IP), la de crear nuevos números IP para cubrir la demanda mundial de los mismos, por sí o a través de órganos delegados, así como la de inscripción y registro de nombres de dominio.

La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), entregaba fondos a la Network Solutions, Inc., para realizar los proyectos, sin embargo para el año de 1995, se optó por asignar al registro de los nombres de dominio un costo.

c) Internet Network Information Center (InterNIC)

En el año de 1995, la compañía Network Solutions, Inc., elaboró un sistema de órganos de registro en forma jerarquizada, a la cabeza se encontraba la Internet Network Information Center o InterNIC, entidad de la empresa telefónica AT&T, como encargada del registro de los

Dominios de Nivel Superior (TLDs) .com, .org y .net, así como del Dominio de Nivel Superior de los Estados Unidos, el “.us”, misma que estableció una serie de reglas de asignación nombres de dominio conocida como la Política de Nombre de Dominio.

Del InterNIC, se desprendieron tres autoridades regionales ubicadas en áreas específicas a fin de cubrir la administración de números IP en todo el mundo, a su vez estas tres autoridades regionales delegaban en otras entidades a nivel nacional la facultad de administrar Dominios de Segundo Nivel (SLDs) bajo el Dominio de Nivel Superior relativo al código de cada país (ccTLD), en que se encontrara esa entidad delegada, de conformidad con la Norma ISO 3166.

ch) En México

A partir del año de 1989, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, mantuvo la actividad de administrar el registro de los nombres de dominio bajo las siglas .com.mx, .org.mx, .net.mx, .gob.mx y .mx,⁴¹ a partir de octubre de 1996, también para .edu.mx.

d) Network Information Center México (NIC-México)⁴²

El Centro de Servicios de Información y registro en Internet, conocido como NIC-México (Network Information Center México), dentro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, por delegación de la IANA (Internet Assigned Names and Numbers) e ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), es la entidad encargada actualmente del Registro de Nombres de Dominio bajo el ccTLD .mx, correspondiente a México.

⁴¹ Actualmente no se registran dominios directamente bajo las siglas .mx, ésta clasificación se usó hasta el mes de marzo de 1997 para los nombres de dominio de instituciones educativas y similares, las cuales ahora emplean las siglas .edu.mx

⁴² Políticas Generales de Nombres de Dominio, *op. cit.*

A la fecha los subdominios que existen bajo el dominio de primer nivel superior genérico (ccTLD) de código .mx, y que son objeto de registro se clasifican de la siguiente manera:

- edu.mx Para uso exclusivo de instituciones de educación o investigación en México.
- org.mx Para uso de asociaciones no lucrativas en México.
- net.mx Para proveedores de servicios de Internet con sede en México.
- gob.mx Para uso de instituciones u oficinas del Gobierno Federal Mexicano.
- com.mx Para el uso de cualquier entidad.

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTELECTUAL

1.- Propiedad Intelectual en sentido amplio.

Para iniciar el tema nos parece conveniente precisar que la protección al ingenio y la creatividad es una práctica antigua, y precisamente al referirnos a la Propiedad Intelectual o Derecho de la Propiedad Intelectual, hacemos referencia a dicha protección; pues bien, para estar en posibilidad de entender esta disciplina, es menester remitirnos las diversas definiciones que de ésta se encuentran en la doctrina.

En primer término daremos a conocer la que el maestro David Rangel Medina nos otorga, al señalar que:

“Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”⁴³

Continúa manifestando el citado maestro, que cuando dichas obras van dirigidas a la satisfacción de sentimientos estéticos o guardan relación con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las normas que las protegen integran la propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor, en tanto que si ese trabajo del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo industrial y comercial, o a la selección de

⁴³ RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, Editorial Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 1.

medios diferenciadores de establecimientos, productos o servicios, los actos son objeto de protección de la propiedad industrial.⁴⁴

Por su parte, el autor Carlos Viñamta Paschkes indica que :

“... el derecho de creación intelectual es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones pueden referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caerán en el campo del Derecho de autor y otras se referirán al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el ámbito de la propiedad industrial.”⁴⁵

Otros estudiosos de la materia, aducen que la propiedad intelectual es:

“el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos, productos y creaciones objetos de comercio.”⁴⁶

A nivel internacional encontramos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio; y que ésta se divide en dos

⁴⁴ *Idem.*

⁴⁵ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 1998, p. 12.

⁴⁶ CAMACHO VARGAS, Antonio, “La Propiedad Intelectual en México”, Memoria del Diplomado a Distancia Vía Satélite “Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicación en el contexto académico y empresarial”, organizado por la UNAM, EDUSAT y SEP, México, D.F. Septiembre- 1999.

categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.⁴⁷

Con base en las anteriores concepciones, podemos establecer que al área jurídica que se encarga de regular el conjunto de derechos derivados de las creaciones intelectuales del hombre, se le denomina derecho de la propiedad intelectual en sentido amplio. Este derecho confiere protección a las obras o creaciones que el hombre desarrolla al explotar su capacidad artística e inventiva, en tal virtud, comprende obras artísticas y científicas, dando cabida con ello, a dos disciplinas importantes en que para efectos didácticos se divide esta materia según sea su objeto de protección: la propiedad industrial y la propiedad intelectual en estricto sentido o derechos de autor. La primera, protege el aspecto inventivo dirigido al campo de la tecnología, la industria y el comercio; en tanto que la segunda, se encarga de las concepciones y expresiones estéticas, artísticas y literarias.

No obstante esta división meramente formal y con finalidades prácticas, se debe considerar a la propiedad intelectual como una unidad de carácter indivisible, de manera que se puede decir que el derecho de la propiedad intelectual en amplio sentido es el género y los dos ámbitos de protección señalados son la especie.

⁴⁷ Véase <http://www.wipo.int>

2.- Propiedad Industrial

La propiedad Industrial o Derecho de la Propiedad Industrial es definida por el ilustre Doctor David Rangel Medina, como:

“... el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, ...”⁴⁸

De igual forma, el maestro en cita, enuncia los cuatro grupos de instituciones que de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, integran esta disciplina, a saber: las creaciones industriales, los signos distintivos, la represión de la competencia desleal y, finalmente, los conocimientos técnicos o know how y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión.⁴⁹

De una forma más amplia, el jurista Carlos Viñamata Paschkes estima que:

“La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes

⁴⁸ RANGEL MEDINA, David, *op.cit.* p. 2.

⁴⁹ *Idem.*

inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infringen tales derechos.”⁵⁰

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos que esta última definición es bastante completa, puesto que abarca todos y cada uno de los aspectos relativos al ámbito jurídico que nos atañe.

En efecto, la propiedad industrial, es aquella disciplina jurídica que se encarga de regular el conjunto de derechos exclusivos que confiere el Estado a los creadores de innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales. El bien jurídico tutelado, como lo asienta el último autor citado, lo constituyen las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, los secretos industriales, las denominaciones de origen y los esquemas de trazado de circuitos integrados, respecto de los cuales la ley concede, a una persona física o moral, ya sea titular, causahabiente o usuario autorizado, el derecho a su uso y explotación exclusivo durante un lapso de tiempo determinado, que se puede entender como un monopolio temporal permitido por la Ley.

A su vez, los derechos de propiedad industrial suelen ser clasificados en dos importantes rubros que en seguida se enlistan de manera somera, con propósito exclusivo de información:

A) Las creaciones industriales:

- a) Patentes de invención,
- b) Registros de modelos de utilidad,
- c) Registros de modelos industriales, y
- d) Registros de dibujos o diseños industriales.

⁵⁰ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op.cit.* p. 123.

B) Los signos distintivos:

- a) Marcas,
- b) Nombres comerciales,
- c) Avisos comerciales, y
- d) Denominaciones de origen.

3.- Signos Distintivos

Recibe el nombre de signos distintivos aquél gran rubro de la propiedad industrial, que engloba los instrumentos que auxilian a los comerciantes, empresarios e industriales para diferenciar sus establecimientos, productos o servicios en el mercado, así como para colocarse en determinada posición de prestigio, es decir, para destacar y expandir su actividad en relación con el público consumidor; a su vez dichas figuras, son colaboradores de este último, dado que al adquirir determinado producto o servicio, cuenta con el respaldo de calidad y garantía de que goza el signo distintivo que aquellos ostentan.

Los signos distintivos existentes son: los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen y las marcas, mismas que en la actualidad han cobrado mayor importancia que antaño, en virtud de los múltiples beneficios que conllevan, llegando al grado de dejar de lado algunas de las otras figuras señaladas.

4.- Marcas

Las marcas son el signo distintivo por excelencia, en nuestros tiempos van ganando terreno en este campo, toda vez que no tan solo empresarios, industriales y comerciantes hacen uso de éstas, sino

también las diversas sociedades, asociaciones, instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas.

Existen variadas definiciones de esta notable figura de la propiedad industrial, dado que por la importancia que posee, ha sido motivo de análisis de diversos estudiosos de la materia, a continuación enunciaremos algunas de las más conocidas con sus respectivos sustentantes:

Para el jurista Justo Nava Negrete, la marca es:

“todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”⁵¹

El tratadista Carlos Viñamata Paschkes expresa, que en concordancia con la opinión del autor Brrera Graff, es posible definir a una marca como:

“el signo exterior generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, de los servicios que presta una persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el estado.”⁵²

⁵¹ NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las marcas*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1985, p. 147.

⁵² VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op. cit.*, p. 233.

Para el autor Jaime Alvarez Soberanis, la marca es:

"todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros."⁵³

Asimismo manifiesta dicho autor que, la principal función de la figura en estudio es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.⁵⁴

En este mismo sentido se expresa el jurisconsulto César Sepúlveda, quien asevera que:

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías y productos de la industria, o bien, servicios diferenciándolos de los de otros."⁵⁵

Sin duda, una de las opiniones al respecto más relevantes es la del célebre Doctor David Rangel Medina, quien sostiene que:

"Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores."⁵⁶

Otra noción que estimamos necesaria conocer es la contenida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN, en donde se define a la marca como:

⁵³ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979, p. 54

⁵⁴ *Idem.*

⁵⁵ SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2ª ed. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1981, p. 113.

⁵⁶ RANGEL MEDINA, David, *op.cit.* p. 62.

“cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose los nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque”.⁵⁷

Ahora bien, es pertinente señalar que en la materia, el ordenamiento positivo vigente mexicano que es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI),⁵⁸ establece que por marca se entiende:

“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”⁵⁹

En nuestra opinión, la anterior definición no obstante a que es breve, la estimamos adecuada para comprender la institución jurídica en cuestión, ya que ciertamente una marca es todo signo susceptible de apreciarse a través del sentido de la vista y capaz de diferenciar las mercancías o servicios para los cuales está destinado, de otros idénticos o semejantes.

Igualmente, debemos indicar que de conformidad con el ordenamiento nacional que rige la materia, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, son quienes tienen la facultad de hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, este derecho es potestativo de dichas personas, sin embargo, el derecho al uso exclusivo respecto de una marca se adquiere a través del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,⁶⁰ y los efectos que confiere ese registro tienen una vigencia

⁵⁷ Art. 1708.1 TLCAN.

⁵⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, y adicionada el 26 de diciembre de 1997.

⁵⁹ Art. 88 LPI.

⁶⁰ Art. 87 LPI.

de diez años, contados a partir de la fecha legal, es decir, del día de la presentación de la solicitud respectiva, y es susceptible de renovación indefinidamente por periodos iguales.⁶¹

Las marcas se clasifican de la siguiente manera:

- a) Marcas nominativas. Se componen de una o más palabras.
- b) Marcas figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. Están compuestas por dibujos, combinación de colores o figuras.
- c) Marcas tridimensionales, plásticas o formales. Son aquellas que amparan la forma de los productos, los envases, recipientes o envolturas de las mercancías.
- d) Marcas mixtas. Son aquellas que se componen por una o más palabras y/o un dibujo o una figura y/o una marca tridimensional, es decir, son el resultado de la combinación de los tres tipos de marcas antes señaladas.

Es pertinente indicar, que una marca requiere cumplir ciertas condiciones para estimarse como tal y alcanzar los fines a los cuales está destinada; que sin perjuicio de estudiarlos a fondo en el tópico respectivo de Funciones de la marca, dentro del Tercer Capítulo del presente trabajo, podemos enunciar de manera general que éstas son la de distinción, la de protección, la de indicación o procedencia, la de garantía de calidad y la de propaganda.

Ahora bien, continuando con lo anterior, como decíamos, pueden constituir una marca todos aquellos signos que reúnan determinados

⁶¹ Art. 95 LPI.

atributos o condiciones, respecto de los cuales en el ámbito doctrinario encontramos que la clasificación que se ha considerado más completa es la que hace referencia a las consecuencias jurídicas que origina la ausencia de alguno de ellos, los que a su vez se agrupan como sigue:⁶²

A) Requisitos esenciales, de validez o de fondo:

a) Distintividad. Este quiere decir que una marca debe diferenciar, individualizar y singularizar los productos o servicios a que se aplica de modo que se evite la confusión con respecto de otros iguales o similares.

b) Especialidad. Significa que para que una marca llame la atención del público al que se dirige, ésta debe ser original, distinta de cualquier otra. En este sentido, una marca es especial en cuanto a que se aplica únicamente respecto de los productos o servicios contenidos en la clase para la cual se registró, es decir, el uso exclusivo de una marca está limitado a los productos o servicios para los que se registra, en este sentido, una persona diversa podrá solicitar el registro de dicha marca siempre y cuando se aplique a productos o servicios diversos contenidos en clases distintas.

Cabe aclarar que existe una excepción que rompe con este atributo, también conocido como principio de especialidad, se trata de la *marca notoria*⁶³ cuya protección permite extenderse a los productos o servicios que se encuentren en clases distintas de aquella en que se encuentra registrada la marca que se estime posea tal cualidad.

⁶² RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, Las Marcas Industriales y Comerciales en México, México, 1960.

⁶³ De conformidad con el artículo 90 de nuestra vigente LPI, se entiende que una marca es notoria cuando determinado sector del público consumidor o de los círculos comerciales del país, conoce dicha marca como resultado de las actividades comerciales desarrolladas en el país o en el extranjero por una persona que usa dicha marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que de la misma se tenga en el territorio, a causa de la promoción o publicidad al respecto.

c) **Novedad.** Implica que el signo elegido para considerarse como marca, requiere que no haya sido conocido por el público al que se dirige, como signo distintivo de otra empresa competidora para distinguir los mismos productos o servicios.

d) **Licitud.** Para que una marca se considere lícita, no debe ser contraria a la moral, las buenas costumbres, ni a las leyes.

e) **Veracidad.** Este atributo se hace consistir en que el signo distintivo para constituirse como marca, no deberá inducir al público a error o confusión respecto de la procedencia, calidad y cualidades de los productos o servicios que ampare, en forma tal que a causa de ello el público consumidor se vea engañado en la elección de lo que pretende adquirir.

B) **Requisitos secundarios, accidentales o de forma:**

a) **Facultativo.** Expresa la potestad de cada ente, sea empresario o comerciante, de usar una marca para distinguir sus productos o servicios, así como el solicitar su registro para hacer uso de la misma en forma exclusiva, implica la libertad de emplear o no un elemento de identificación como auxiliar del empresario o comerciante en el mercado.

b) **No adherencia.** Deriva de la naturaleza de los productos o servicios a los cuales se aplica el signo distintivo, en virtud de que no en todos ellos se puede fijar de manera inseparable la marca, en éstos casos el signo se aplicará en el empaque o envase con el cual se comercialicen dichos productos.

c) **Apariencia.** Esta condición de la marca, se traduce en el uso del signo distintivo en forma visible sobre los productos o servicios que ampara.

d) Individualidad. Significa que la marca se encuentra destinada para amparar determinados productos o servicios, por ende, su uso únicamente puede llevarse a cabo por la persona física o moral a quien corresponda.

Como excepción a este atributo, encontramos a las marcas colectivas, las cuales derivan de una relación existente entre asociaciones o sociedades, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, quienes emplean en forma conjunta un mismo signo distintivo, ya sea en un mismo producto o en un mismo servicio.

Por otro lado, tenemos que la legislación vigente enlista los signos que pueden constituir una marca, del modo siguiente:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."⁶⁴

En contraste, la misma Ley de la materia, expresamente enuncia todo aquello que no es susceptible de registro como marca:⁶⁵

⁶⁴ Art. 89 LPI.

⁶⁵ Art. 90 LPI.

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes;
- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan protegerse, al igual que las palabras que se hayan convertido en la designación usual genérica éstos;
 - Las formas tridimensionales del dominio público o de uso común y las que carezcan de originalidad, lo mismo que la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función;
 - Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales descriptivas de los productos o servicios; incluyéndose las palabras que describan o indiquen la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, origen de los productos o la época de producción;
 - Las letras, números, y colores aislados;
 - La traducción a otros idiomas, el cambio caprichoso de su ortografía o la creación artificial de palabras no registrables;
 - Las reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, al igual que las denominaciones, siglas, símbolos y emblemas de organizaciones internacionales, de gobierno o no o de cualquier organización oficial, así como su designación verbal.
 - La reproducción o imitación de signos o sellos oficiales de control y garantía, así como las de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
 - La reproducción o imitación nominativa o gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios oficiales;
 - Las denominaciones geográficas, los mapas y los gentilicios, nombres y adjetivos, que puedan originar confusión sobre la procedencia de los servicios;
 - Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la manufactura de productos, para proteger éstos;

- Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de éstas o de su descendencia, si es que han fallecido;
- Los títulos de obras intelectuales o de reservas de derechos protegidos por la legislación autoral;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar o provocar error respecto de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan proteger;
- Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México;
- La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente o en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios;
- La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de un establecimiento cuyo giro sea la fabricación o venta de productos o prestación de servicios iguales a los que se pretendan amparar con la marca.

Finalmente, no debemos dejar de lado que como consecuencia del registro de una marca surgen a favor de su titular determinados derechos, así como determinadas obligaciones, a saber:

- Derecho al uso exclusivo de la marca;
- Derecho de conceder licencia de uso de la marca;
- Derecho de gravar y transmitir los derechos que deriven de una marca, en los términos y de acuerdo a las formalidades de la legislación común;
- Derecho de perseguir a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción;
- Derecho de solicitar la renovación de la marca;

- Derecho de solicitar la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos que invadan su esfera jurídica;

- Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación;

- Derecho de solicitar la declaración de las infracciones administrativas previstas en la Ley, y como consecuencia de ello, el derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad, derecho de solicitar se impida la circulación y se prohíba la comercialización de mercancías que se estima infringen los derechos de la marca, así como de solicitar el aseguramiento de éstas, derecho de aportar pruebas en el procedimiento y de que se emita la resolución correspondiente;

- Derecho de exigir la reparación del daño o indemnización por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción.

- Derecho de perseguir penalmente la violación a sus derechos marcarios en los casos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial.

- Obligación de usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos.

- Obligación de renovar la marca dentro del término que para ello concede la Ley.

- Obligación de usar la marca como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos.

- Obligación de dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI, en los casos previstos por el artículo 129 de la LPI.
- Obligación de usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R”, únicamente en los productos o servicios amparados por el registro o hacer del conocimiento público por cualquier otro medio que éstos se encuentran protegidos por un registro marcario.
- Obligación de inscribir en el IMPI el documento en el que conste las licencias de uso, franquicias, transmisión de los derechos que confiere la marca registrada, o cualquier otro gravamen de los derechos que ésta confiere.

5.- Nombres comerciales

El nombre comercial es otro de los signos distintivos protegidos por el derecho de propiedad industrial, el que a decir del Doctor David Rangel Medina:

“... corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.”⁶⁶

Y también señala, que la institución jurídica del nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.⁶⁷

De pensamiento similar es el tratadista Bernardo Gómez Vega, quien afirma que “el nombre comercial es el signo distintivo que utilizan

⁶⁶ RANGEL MEDINA David, *Derecho Intelectual, op. cit.*, p.82.

⁶⁷ *Idem.*

los comerciantes para identificar su negociación o establecimiento frente a terceras personas y para distinguirlo de otros del mismo o similar giro comercial.”⁶⁸

El Licenciado Enrique Correa M., se expresa de igual forma al señalar que:

“El nombre comercial es el signo adoptado por los industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, ya sean personas morales, para distinguir sus negocios de los de los demás que se dedican a una actividad del mismo género.”⁶⁹

Por su parte, el Licenciado Mauricio Jalife Daher, sostiene que la figura que nos ocupa “atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor”.⁷⁰

Finalmente, es de hacerse notar que la LPI es omisa al respecto, toda vez que no proporciona una definición de esta figura, simplemente en el capítulo respectivo indica:

“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial y de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la

⁶⁸ *Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Serie E. VARIOS, Núm. 96., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p. 186.

⁶⁹ CORREA M., Enrique, “Protección del Nombre Comercial”, *Revista de la Propiedad Industrial y Artística*, Año I, enero-junio de 1963, número 1, Editorial Libros de México, S.A., México, p. 23.

⁷⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, 4a ed., Editorial SISTA, México, 1998. p. 19

República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”⁷¹

La cita anterior nos permite advertir que tal como lo refieren las diversas definiciones de los autores citados, la institución jurídica del nombre comercial está destinada a distinguir el lugar en que físicamente se llevan a cabo determinadas actividades, esto es, un establecimiento o empresa.

Asimismo, que el derecho al uso exclusivo de esta figura se protege sin necesidad de registro, lo cual significa que basta que se este haciendo uso de un nombre comercial en una negociación mercantil para gozar de la protección legal, de hecho, el nombre comercial no es susceptible de registro sino de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cuyo único efecto es establecer una presunción de la buena fe en la adopción y uso de aquél, amén de que los terceros competidores tendrán conocimiento de la adopción de dicho signo como nombre comercial por otro.

De igual forma tenemos, que la protección que corresponde a un nombre comercial se circunscribe al ámbito territorial en que se ubica el establecimiento en cuestión y en el cual es reconocido por el público consumidor, esto es a lo que se refiere la Ley con “la zona geográfica de la clientela efectiva”, la cual podrá extenderse a nivel nacional, a causa de la difusión masiva y constante que del mismo se lleve a cabo.

No obstante lo anterior, debe indicarse que el nombre empleado, será susceptible de publicación en tanto posea carácter distintivo, de modo que permita al consumidor distinguirlo de los demás establecimientos dedicados a una actividad igual o similar, asimismo, no deberán concurrir en él ninguno de los impedimentos legales establecidos para las marcas.

⁷¹ Art. 105 LPI.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial tienen una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha legal, es decir, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y es susceptible de renovación por periodos iguales de manera indefinida.

A manera de crítica a esta figura, podemos referirnos a la opinión del maestro César Sepúlveda, quien estima que el hecho de que no muchas personas tengan acceso al órgano informativo en donde se lleva a cabo la publicación de los nombres comerciales, permite que los usurpadores soliciten la publicación de un nombre, y en cuanto surja un conflicto por un tercero que alegue un uso anterior del nombre, aquél que solicitó la publicación de modo indebido podrá argumentar que no actuó con dolo, toda vez al darle publicidad lo puso del conocimiento de todos, de modo que ante tal situación, en estricto derecho, quien alegue tener un mejor derecho de uso no podrá ejercer en su contra acción alguna.⁷²

Como se puede apreciar de los párrafos precedentes, las ventajas que ofrece este signo distintivo son limitadas en comparación con una marca, pues como explicamos al abordar el tópico respectivo, a diferencia del nombre comercial, aquélla confiere a su titular registral el derecho al uso exclusivo y la protección que se otorga abarca todo el territorio nacional, es por ello que las marcas han venido desplazando a esta figura del nombre comercial, que hoy en día es empleada escasamente.

⁷² SEPÚLVEDA, César, *op. cit.*, p. 181.

6.- Propiedad Intelectual en sentido estricto o derechos de autor.

Al referirnos al concepto de Derecho de la Propiedad Intelectual indicamos que para fines didácticos, éste suele dividirse en dos ámbitos jurídicos: la propiedad industrial, que fue motivo de análisis del segundo subtema del presente capítulo, y la propiedad intelectual en sentido estricto o también denominada Derecho de autor, la cual toca el turno de definir en este apartado.

Prestigiados autores se manifiestan al respecto, por ejemplo encontramos que el autor Mario Alberto Becerra Pocaroba, estima que el derecho de autor es:

“aquél que protege a toda obra intelectual o artística y que regula además aquellas manifestaciones del espíritu que aún y cuando no reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas como obras, se encuentran vinculadas o forman parte de las mismas.”⁷³

En esta misma línea se expresa la autora Gabriela Barrios Garrido, quien señala que el Derecho de autor es un derecho protector de las diversas expresiones originales del intelecto humano, asimismo, indica que son derechos que concede la Ley en beneficio del creador de una obra artística o intelectual.⁷⁴

Por su parte, el Licenciado Carlos Viñamata Paschkes señala en su obra “La Propiedad Intelectual”, que ésta en sentido estricto o derechos de autor, se puede conceptuar como:

⁷³ *Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, op. cit.*, p. 423.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 364.

“Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia”.⁷⁵

Para el jurista Adolfo Loredo Hill, el derecho de autor se puede definir como

“... un conjunto de normas de derecho social, que protegen el privilegio que el Estado otorga por determinado tiempo, a la actividad creadora de autores y artistas, ampliando sus efectos en beneficio de intérpretes y ejecutantes.”⁷⁶

El lustre Doctor David Rangel Medina afirma que:

“bajo el nombre de derecho de autor se designa al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.”⁷⁷

No obstante las anteriores definiciones, consideramos más completa la opinión que vierte al respecto el tratadista Humberto Javier Herrera Meza, quien asevera que:

“el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una

⁷⁵ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁶ LOREDO HILL, Adolfo, *Derecho Autoral Mexicano*, Editorial Jus, México, 1990, p.91.

⁷⁷ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p. 111.

obra por el hecho de haberla creado. Tales prerrogativas son, generalmente reconocidas y enumeradas por las leyes, las cuales suelen (sic) clasificarlas en dos grupos: derechos morales no patrimoniales y derechos económicos o patrimoniales de los autores."⁷⁸

De contenido similar a esta última, es aquella definición que se encuentra en la vigente Ley Federal del Derecho de Autor,⁷⁹ de la que se lee:

"El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial."⁸⁰

Los conceptos vertidos, nos permiten desprender a continuación tres elementos relevantes que conforman a la propiedad intelectual en estricto sentido:

1) La Propiedad Intelectual en sentido estricto o Derecho de Autor es el reconocimiento que la Ley hace a los creadores de obras intelectuales.

2) El objeto de la propiedad intelectual lo son las obras intelectuales.

⁷⁸ HERRERA MEZA, Humberto Javier, *Iniciación al Derecho de Autor*, Editorial Limusa, México, 1992, pp. 18-19.

⁷⁹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, entrando en vigor el 25 de marzo de 1997, y modificada por Decreto publicado el 19 de mayo de 1997.

⁸⁰ Art. 11 LFDA.

3) Las facultades, privilegios o prerrogativas que componen la propiedad intelectual en sentido estricto, se presentan en dos aspectos, uno de carácter personal y otro meramente económico o pecuniario.

En principio, se debe tener presente que los sujetos creadores de obras intelectuales o autores a quienes la ley reconoce determinadas facultades, son aquellas personas físicas que conciben y realizan una obra ya sea literaria, artística o científica.

En segundo término, debemos puntualizar que lo que se protege es la obra en sí, la manera o forma de expresión, no las ideas del autor, por tanto, es necesario que las ideas se traduzcan en una expresión o soporte material, como un libro, revista, cuadro, composición musical, coreografía, película o disco fonográfico.⁸¹

Ahora bien, para estar en posibilidad de comprender cuáles son las obras intelectuales objeto de la propiedad intelectual en sentido estricto acudimos a la doctrina, en cual se establece que no solamente son objeto de la protección autoral las creaciones intelectuales y artísticas propiamente dichas, sino también un gran número de actividades y sus resultados que guardan proximidad con el resultado de la actividad intelectual.

Precisado lo anterior, procederemos de manera general a enlistar esas dos clases de obras, en primer lugar a las que se les conoce como obras propiamente dichas que son protegidas por el derecho de autor en sentido estricto y que la Ley de la materia designa como ramas de protección; y en segundo lugar, las obras que se protegen por los derechos conexos al autor:⁸²

⁸¹ *El ABC del Derecho de Autor*, UNESCO, 1982, p. 19

⁸² RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, op.cit. pp. 118-119.

A) Derechos de autor en sentido estricto:

- Literaria;
- Musical, con o sin letra;
- Dramática;
- Danza;
- Pictórica o de dibujo;
- Escultórica y de carácter plástico;
- Caricatura e historieta;
- Arquitectónica;
- Cinematográfica y demás audiovisuales;
- Programas de radio y televisión;
- Programas de computo;
- Fotográfica;
- Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como:
 - enciclopedias,
 - antologías,
 - bases de datos,que por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.
- Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, las cuales serán incluidas en la rama que les sea más afín a su naturaleza.
- Las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y otros trabajos similares que entrañen, la creación de una obra original.
- La forma de expresión de las noticias,
- Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas, o:
 - transmitidas por radio

- transmitidas por televisión
- transmitidas por otros medios.

B) Derechos conexos al autor:

- Los artistas, intérpretes o ejecutantes;
- Los editores de libros;
- Los productores de fonogramas;
- Los productores de videogramas;
- Los organismos de radiodifusión;

- Arreglos, compendios, ampliaciones, paráfrasis, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias y artísticas en lo que tengan de originales.

- Reserva de Derechos.

Por lo que atañe a las dos fases o aspectos en que se presentan las prerrogativas que la ley confiere a los autores de las obras citadas, comúnmente, uno se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y otro como derecho económico, patrimonial o pecuniario.

En cuanto al primero de estos derechos, en palabras de la autora Gabriela Barrios Garrido, "... moralmente se protege al autor como un reconocimiento a su estatus de creador de la obra,"⁸³ por ende, debemos entender que, el derecho moral consiste en la relación que se origina entre el autor y su obra, es decir en cuanto a su nombre, fama y crédito.

⁸³ BARRIOS GARRIDO, Gabriela, *et. al. op.cit.*, p. 85.

Ese derecho se integra por las siguientes facultades exclusivas, mismas que son enunciadas tanto por la Ley,⁸⁴ como por la doctrina, a saber:

- Divulgación;
- Inédito;
- Paternidad como obra anónima o pseudónima;
- Repudio;
- Integridad;
- Retracto.

Cabe decir, que el derecho moral perdura independientemente de la muerte del autor, y continúa teniendo efectos en sus herederos, es perpetuo, inalienable, intransferible, imprescriptible e irrenunciable.

Por otro lado, tememos que el derecho pecuniario, económico o patrimonial, consiste en la potestad de obtener una justa remuneración por la explotación o uso que con fines de lucro se realice de una obra, y comprende las siguientes facultades exclusivas que igualmente se encuentran establecidas en la Ley⁸⁵ y en la doctrina:

- Publicación;
- Reproducción;
- Edición;
- Fijación Material por cualquier medio (impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual o electrónico);
- Comunicación pública de las obra a través de representación, recitación, ejecución pública y/o exhibición pública por cualquier medio o procedimiento;
- Acceso público por medio de la telecomunicación;
- Transmisión pública o radiodifusión de sus obras;

⁸⁴ Art. 21 LFDA.

⁸⁵ Art. 27 LFDA.

- Distribución;
- Traducción;
- Adaptación;
- Paráfrasis;
- Compilación
- Arreglo;
- Transformaciones;
- Enajenación;
- Exposición;
- Utilización pública; y
- Explotación.

Acabaremos diciendo, que este derecho es temporal, intransferible, prescriptible y renunciable, surge a partir de que la obra se publica y concluye cuando la obra entra al dominio público,⁸⁶ y de él se benefician no sólo el autor sino también sus herederos o causahabientes por cualquier título.

7.- Reservas de derechos. Definición, uso y función

Corresponde entrar al estudio de una figura controvertida del Derecho Intelectual mexicano, principiando por señalar que ésta se ubica en el ámbito de la Propiedad Intelectual en estricto sentido y es regulada por la LFDA, con la finalidad de conceder protección a ciertos elementos cercanos a una obra intelectual, empero que no constituyen la obra en sí misma.

La legislación positiva en esta materia establece la noción de reserva de derechos al indicar que es la facultad de explotar en forma

⁸⁶ El artículo 29 de la LFDA, indica que los derechos patrimoniales tendrán una vigencia de la vida del autor y setenta y a partir de su muerte setenta y cinco años más; y en el caso de las obras póstumas y las creadas al servicio oficial, setenta y cinco años después de divulgadas; transcurridos esos términos la obra pasará al dominio público.

exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicadas de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: publicaciones periódicas; difusiones periódicas; personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; personas o grupos dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias.⁸⁷

Por su parte, el reconocido estudioso de la materia Luis C. Schmidt, retomando la definición legal, nos proporciona un concepto de la reserva de derechos:

“La reserva constituye el derecho exclusivo al uso de títulos de publicaciones y difusiones periódicas; personajes ficticios y de caracterización humana; nombres de artistas y grupos artísticos y promociones publicitarias.”⁸⁸

Las definiciones precedentes nos permiten vislumbrar que la reserva de derechos es una figura usada por el Estado para conceder el derecho al uso y explotación exclusivo respecto de títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicadas, a determinados géneros que la Ley establece en forma limitativa.

Ahora bien, la función de la reserva de derechos dependerá de cada género que sea objeto de protección de aquélla, a saber:

- a) Títulos de publicaciones y difusiones periódicas.

⁸⁷ Art. 173 LFDA.

⁸⁸ SCHMIDT, Luis C., Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual, Memoria del Diplomado en Propiedad Intelectual, organizado por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, Ciudad de México, enero-abril de 2000. p. 3.

El título sirve como signo diferenciador de una obra, para distinguirla de otras, asimismo representa un elemento para llamar la atención del público hacia la obra determinada, en este caso funge como intermediario; puede estar constituido por una palabra o una frase simple de carácter sugestivo o descriptivo del contenido de la obra, de carácter fantasioso o genérico, que no haga referencia al tema.

Este género de reservas tiene sus rasgos característicos propios, que derivan de la periodicidad de la publicación o difusión, se aplican a una serie de obras de contenido diverso, que se editan en partes sucesivas siempre distintas e irrepetibles, sujetas a una determinada secuencia, para ser publicadas o transmitidas, como su nombre lo indica, en forma periódica y por tiempo indefinido.

b) Nombres de personajes ficticios o de caracterización humana.

El personaje es una persona real o ficticia, distinta a quien lo crea o caracteriza, que por lo general forma parte de las obras literarias; el nombre que se aplique a éste, servirá como elemento de identificación y reconocimiento.

A este respecto, resulta interesante conocer la opinión del Licenciado Luis C. Schmidt, quien realiza una distinción entre este género de reserva de derechos al indicar, por una parte, que el personaje ficticio puede ser de dos formas, el primero, cuando es interpretado por un individuo o actor quien se apegaba en la actuación al perfil físico y psicológico del personaje, sin que se genere un vínculo inseparable entre ambos, de modo que el personaje es el mismo independientemente de la persona que los represente; el segundo, lo encontramos en una obra literaria cuando el autor de la obra lo desarrolla con su imaginación, y describe al lector el perfil y

características de personalidad, éste puede estar representado también a través de dibujos o caricaturas.⁸⁹

Por otro lado, manifiesta el autor en cita, que el personaje de caracterización humana requiere de una persona real para existir, generándose entre ambos un vínculo indisoluble, el ser humano es quien le imprime al personaje vida bajo un concepto propio.⁹⁰

c) Nombres o denominaciones artísticas.

Son aquellos que emplean las personas que reciben el calificativo de artistas, o bien, los grupos artísticos para identificarse ante el público, generalmente difiere del nombre real.

Debe indicarse, que la Ley nacional que regula la materia establece que debe entenderse por artista, al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores.⁹¹

Al respecto, a juicio del estudioso Luis C. Schmidt, los autores son artistas, y por ende, sus nombres y seudónimos, también deben considerarse nombres artísticos.⁹²

d) Denominaciones de promociones publicitarias.

En este caso la reserva funciona como individualizador de todos aquellos métodos encaminados a promover y ofertar un bien o servicio, acompañado de un incentivo adicional para el público, que puede consistir en la posibilidad de que éste adquiera otro bien o servicio en

⁸⁹ *Ibid.*, p. 8.

⁹⁰ *Idem.*

⁹¹ Art. 116 LFDA.

⁹² SCHMIDT, Luis C., *op.cit.*, p. 9.

condiciones más favorables que en las que comúnmente se encuentra en el mercado.

Dentro de este género de reservas se ubican los sorteos, las rifas, los concursos y todos aquellos juegos en los que se entreguen en forma adicional, premios o regalos de cualquier naturaleza.

A manera de conclusión, en cuanto a la función de las reservas de derechos podemos establecer que en general, es la de servir como identificador e individualizador, debido a su capacidad que tienen para distinguir, y es a este aspecto precisamente, al que nos referimos en principio, cuando señalamos que la reserva de derechos es una figura controvertida, en tanto que la función, así como la protección que confiere en nada difiere de la que ofrece el derecho marcario, y lejos de proporcionarse un beneficio con la creación de esta figura, han surgido una serie de problemas por la coexistencia de marca y reserva, dando lugar a múltiples críticas y debates al respecto.

Aún con lo anterior, no podemos dejar de señalar que el derecho de exclusividad respecto de un título, nombre o denominación, etc., se obtiene mediante el Certificado de reserva de derechos que expide el Instituto Nacional del Derecho de Autor, puesto que éste es constitutivo del derecho que en él se ampara, es decir, el derecho al uso y explotación exclusivo surge en el momento en que dicha reserva es expedida por la autoridad competente.

Finalmente cabe decir, que el término de protección que se concede a la reserva de derechos al uso exclusivo se encuentra señalado en la Ley de la materia, y es de un año para los títulos de publicaciones o difusiones periódicas, y de cinco años para los nombres y características físicas y psicológicas de personajes ficticios o simbólicos, humanos de caracterización, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas o denominaciones y características de

operación originales de promociones publicitarias; ambos periodos se cuentan a partir de la fecha de expedición del certificado respectivo y son susceptibles de renovación por periodos sucesivos iguales, salvo las reservas relativas a las denominaciones de promociones publicitarias, respecto de las cuales al concluir el término de su vigencia pasan al dominio público.⁹³

⁹³ Art. 189, 190 y 191 LFDA.

CAPITULO TERCERO

PRINCIPALES CONFLICTOS JURÍDICOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.- Ciberocupación. Competencia Desleal con Nombres de Dominio.

En virtud del crecimiento inimaginable de Internet, se han generado también una serie de problemas, uno de ellos, lo encontramos entre los nombres de dominio y otros derechos de identificación reconocidos y tutelados por la propiedad intelectual, desde antes de la aparición de Internet, concretamente, las marcas, los nombres comerciales, así como la figura de reserva de derechos al uso exclusivo de títulos, nombres y denominaciones de publicaciones, difusiones periódicas y de personas o grupos dedicados a actividades artísticas.

No hace mucho tiempo, cuando Internet aún no se consideraba como un medio de actividad comercial significativo, no se pensaba siquiera en la existencia conflictos de este tipo, sin embargo, esta situación dio un vuelco total cuando las actividades comerciales, la publicidad y otras prácticas aumentaron en Internet y las empresas comenzaron a percatarse de los problemas que podrían ocurrir cuando se empleaba su marca o su nombre comercial como nombre de dominio en un sitio de Internet, sin su consentimiento, ya que el nombre de dominio ha llegado a adquirir un valor económico enorme para las empresas al poseer básicamente la misma función dentro del mercado digital, que un signo distintivo en el mercado real.

En efecto, se afirma que "puede haber nombres de dominio que pueden tener el valor de una marca cuando se accesa a una página

donde se ofrecen bienes o servicios y el usuario puede realizar una transacción relativa a los mismos.”⁹⁴

Es así que el comercio de bienes y servicios a través de la red ha propiciado la confrontación de los intereses de titulares de derechos de propiedad intelectual con dueños de sitios en la red, por el aprovechamiento de estos sujetos, que carecen del derecho para registrar como nombres de dominio, no solamente marcas, sino también nombres comerciales y otros nombres y denominaciones amparados por la figura conocida como reserva de derechos.

Debido a las características especiales de los conflictos en Internet, los estudiosos del tema nos remiten a tres términos que al respecto sugieren y que es importante conocer, previo a entrar al estudio las controversias que entre las figuras citadas se presentan: ciberocupación, “warehousing” y ciberpiratería.

El término “*ciberocupación*,” se aplica al registro abusivo deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas. Algunos incluyen en esta noción, al “*warehousing*” o práctica de registrar una colección de marcas como nombres de dominio con intención de venderlos a los respectivos titulares de las marcas.⁹⁵

A lo anterior, debemos agregar que para que pueda estimarse que existe registro abusivo de nombres de dominio, la OMPI ha determinado que deben presentarse algunas de las siguientes situaciones:⁹⁶

- a) El nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca.

⁹⁴ MARTÍNEZ PÉREZ DE LEMA, Ana María, “El IMPI ante la problemática del comercio electrónico”, Memorias del Seminario denominado Régimen Jurídico del Comercio Electrónico, organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados con la colaboración del IMPI, México, 8 de noviembre de 1999.

⁹⁵ Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, *op. cit.*

⁹⁶ *Idem.*

- b) El titular no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
- c) El nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe, es decir, cuando exista una oferta para vender, alquilar o transferir el nombre de dominio al titular de la marca, o a un competidor, con propósitos financieros; o cuando se intente atraer al usuario de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de un tercero; o cuando se obtenga el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca, reflejar ésta en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o se obtenga el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.

Por otra parte, el término "*ciberpiratería*" "se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web."⁹⁷

En este sentido, la noción que a nosotros nos atañe es la de registro abusivo de nombres de dominio o "ciberocupación", por ende, exclusivamente haremos referencia a las infracciones de derechos de marcas y nombres comerciales, y no a las violaciones de otros derechos de propiedad intelectual en estricto sentido o derechos de autor, que se cometen dentro de una página web, ya que éstas encuadran en la noción de ciberpiratería.

Sentado lo anterior, procede conocer los tres tipos de conflictos que se presentan en Internet a causa de los nombres de dominio, para lo cual nos remitimos a los trabajos del estudioso del tema, el Licenciado

⁹⁷ *Idem.*

Javier A. Maestre, quien citando a los autores Jhonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker, establece que aquéllos son:⁹⁸

a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing).

Este conflicto se produce cuando en forma deliberada e intencional un tercero, registra una marca o nombre comercial como nombre de dominio, sin derecho a ello, para evitar que su titular acceda al registro para el uso de dicho nombre en la red o con la finalidad de venderlo o negociarlo al propietario de la marca o nombre comercial. En este caso no se tiene la intención de usar de modo efectivo ese nombre de dominio.

b) Apropiaciones insuficientes de nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing).

Se presenta cuando una persona registra como nombre de dominio la marca o el nombre comercial de un tercero, con la intención de hacer uso de ese dominio en la red, aprovechándose del prestigio o reputación del legítimo titular, ya que de manera indudable, el público consumidor reconocerá y asociará dicho nombre de dominio con un origen empresarial determinado, que corresponde al titular marcario. En este caso, cuando el público o usuario que acceda a dicho sitio, teniendo como referencia el nombre de dominio que coincide con la marca o nombre de la empresa que busca, encontrará una empresa diferente o información diversa a la que de acuerdo a su experiencia comercial esperaba.

⁹⁸ MAESTRE, Javier A., *op. cit.*

c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice).

Esta situación se presenta cuando por casualidad, esto es, de manera involuntaria, una persona registra un nombre de dominio que coincide o es semejante a una marca o un nombre comercial propiedad de un tercero.

Como podemos advertir, los problemas citados bajo los incisos a) y b), se ubican dentro de la noción de ciberocupación o registro abusivo de nombres de dominio que señalamos en párrafos precedentes; ambos se centran en el registro de derechos de propiedad intelectual, ya sea marcas y nombres comerciales, como nombres de dominio por terceros, sin autorización para hacer uso ellos, y con finalidades diversas, a saber:

- Con intención extorsionadora, es decir, con el ánimo de obtener un beneficio económico con su venta o transmisión a sus legítimos titulares cuando éstos necesiten de ese nombre de dominio al pretender expandir sus negocios vía Internet, lo que deja ver claramente que aquella persona actuó de mala fe en la obtención del registro del nombre de dominio en cuestión.
- Con el fin de aprovecharse de la reputación ajena, al crear confusión con la marca de un tercero.
- Con la intención de impedir al titular del derecho de propiedad intelectual, reflejar éste en el nombre de dominio correspondiente.

Estimamos que las situaciones planteadas, constituyen actos de competencia desleal o competencia ilícita, que han sido definidos como:

“ ... conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y además causan o inducen al público a confusión, error o engaño en

relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.”⁹⁹

A fin de dejar en claro nuestra postura, nos parece conveniente hacer notar la existencia de un precedente jurisprudencial emitido por nuestros Tribunales Federales, del cual se desprenden dos definiciones de competencia desleal, mismo que se transcribe a continuación:

“MARCAS COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ATCUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran el efectuar en ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece, por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres o leyes que rigen la

⁹⁹ CRISTIANI GARCIA, Julio J., “Defensa y aplicación efectiva de los derechos de Propiedad Industrial en México”, en *La protección de los derechos de Propiedad Industrial*, Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, Editorial Themis, México, 1997, p. 24.

industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara “constituye acto desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto contemplado por la norma legal. La Ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan

daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta, los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer la clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que ésta independientemente que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que es competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en

él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o se prestan servicios bajo las normas, licencias o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que se surta la causa de infracción administrativa que se den los elementos analizados."

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

De la transcripción anterior podemos desprender dos definiciones de competencia desleal, a saber:

1) Todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor.

2) La conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél.

En este mismo sentido encontramos la opinión del autor Jorge López Vignettes, quien define a la competencia desleal como:

“Un acto o procedimiento ilícitos de un concurrente, engañando al cliente sobre la capacidad propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputación industrial o comercial en beneficio propio”.¹⁰⁰

Asimismo, señala este último autor, que dentro de las formas de realizar la competencia desleal se encuentra la de usurpar marcas o nombres comerciales en beneficio propio, aprovechándose del prestigio obtenido por el legítimo titular de los derechos de aquellas figuras, así como el imitar, de manera total o parcial, marcas y nombres comerciales de un competidor, obteniendo así la confusión de la clientela, quien ve

¹⁰⁰ VIGNETTES LOPEZ, Jorge, “La competencia ilícita”, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIII, núms. 25-26, enero- diciembre 1975, Editorial Libros de México, S.A., México, p. 244.

desviados sus intereses que en principio iban dirigidos a los establecimientos del competidor lícito.¹⁰¹

Pues bien, de las nociones aportadas, se pueden desprender los siguientes elementos que conforman la competencia desleal:

- Una conducta ilícita de un competidor,
- Que dicha conducta provoque o pueda causar un perjuicio a un otro comerciante;
- Que exista la intención del concurrente ilícito de beneficiarse con tal acto.

Ahora, en el caso que nos ocupa, evidentemente el adoptar como nombre de dominio una marca o un nombre comercial, o un signo semejante en grado de confusión a éstos, para confundir al público consumidor y sustraerlo del competidor lícito, para así obtener ciertas ventajas, sin emplear el esfuerzo en adoptar medidas que de manera legal y apegadas a las buenas costumbres del comercio atraigan la clientela a un sitio o página web en Internet, a nuestro parecer y en concordancia con las nociones antes citadas, constituye una práctica o acto de competencia desleal.

Sin embargo, no debemos dejar de analizar las siguientes situaciones que pueden ocurrir al acceder al sitio de Internet que corresponde a una dirección electrónica o nombre de dominio, igual o semejante a una marca o nombre comercial:

- a) Que en dicho sitio se vendan productos o se presten servicios que se encuentren en clase diversa a la que ampara la marca del tercero;

¹⁰¹ *Ibid.*, pp. 246-247.

- b) Que en dicho sitio se vendan iguales productos o servicios con la misma marca del tercero;
- c) Que en dicho sitio se vendan los mismos productos o servicios, pero con una marca diferente;
- d) Que en dicho sitio se vendan productos o servicios diferentes con una marca diferente;
- e) Que dicho sitio se emplee para fines contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o para realizar actos contrarios a los intereses del titular legítimo de la marca, el nombre comercial o una reserva de derechos.

En la primera de estas situaciones, inicialmente no puede decirse que hay infracción de marca o competencia desleal, en virtud de que desde el punto de vista del principio de especialidad de las marcas, cabe la posibilidad de que dos marcas iguales, propiedad de titulares diversos, coexistan en el mercado para identificar diferentes productos o servicios.

No obstante lo anterior, es probable que aún sin intención, con el uso coincidental de una marca ajena como nombre de dominio, para publicitar en la página electrónica que despliega productos o servicios diversos a los que ampara la marca, se lesionen los intereses del titular de una marca registrada, siempre y cuando ésta sea notoria, con la cual evidentemente se estaría creando confusión por la conexión que supone existe entre dicha marca y su titular.

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los supuestos señalados, resulta evidente que existe violación al derecho de uso exclusivo de la marca en cuestión, y por ende competencia desleal, ya

que se trata de la venta de los mismos productos amparados por la marca que se usa como nombre de dominio, lo que presupone la reunión de los tres elementos que constituyen la competencia ilícita, a los que ya nos hemos referido, primero, el acto ilícito de registrar como nombre de dominio esa marca que es propiedad de un tercero; segundo, que esa conducta lógicamente provoca perjuicio al titular del derecho de propiedad intelectual, quien en primera instancia no podrá obtener ese nombre de dominio por ya encontrarse concedido a otro, y con ello verá desviada la clientela en favor de su competidor; y tercero, resalta el propósito del concurrente que obtuvo el nombre de dominio, siendo éste el de obtener ciertas ventajas con la confusión que se cause al público que acceda al sitio web de ese nombre de dominio esperando encontrar determinados productos o servicios con un origen diverso.

No obstante lo anterior, la determinación de la existencia de competencia desleal en este caso no es tan simple, pues debe establecerse si el uso indebido de la marca se produce por usar ésta como nombre de dominio, o por marcar los productos o servicios en cuestión, o en ambos casos.

En el tercer supuesto, evidentemente se puede estimar que el titular del nombre de dominio, realiza actos de competencia desleal, dado que hace uso de aquél con la finalidad de atraer al público consumidor, aprovechándose del prestigio de la marca que emplea como nombre de dominio, aun y cuando ya dentro de la página se indique en los productos o servicios la verdadera marca, toda vez que sin duda alguna se provoca con ello, confusión sobre el origen o procedencia de los productos que vende o los servicios que presta a través de la red, así como de la posible relación que existe entre la marca que corresponde al nombre de dominio y la que se comercializa en forma efectiva en dicha página. Aunado a que de no haberse hecho uso del nombre de dominio que invade derechos de terceros, la afluencia de consumidores a esa página sin duda, no habría sido la misma, si no es que nula, por lo que

en este caso la marca del tercero se usa como anzuelo para atraer al público consumidor, más aún si se trata de marcas competidoras en el mercado.

Caso contrario a lo que ocurre en el cuarto supuesto planteado, en donde no se estima la existencia de competencia desleal, ya que se trata de la venta de servicios o productos diferentes con una marca diversa a la marca empleada como nombre de dominio, en donde resultaría aplicable el mismo argumento vertido en el primer supuesto, es decir, que por virtud del principio de especialidad de las marcas, una persona puede hacer uso del mismo signo distintivo que tiene registrado en su favor un tercero, siempre y cuando se aplique a servicios y productos diversos, amén de que en el caso que se propone, simplemente se usa la marca del tercero como nombre de dominio, pero los productos y servicios que se ofrecen en venta en la página respectiva, son marcados con otro signo.

Finalmente, en el quinto caso lo que ocurre es el uso de una marca como nombre de dominio por un tercero sin derecho a ello, para fines ajenos al comercio, pero contrarios a los intereses del dueño de la marca.

En nuestra opinión, en este último caso, el uso que se haga de ese nombre de dominio, se estimará un acto contrario a la moral y a las buenas costumbres, susceptible de lesionar los intereses del titular de la marca registrada, y por ende, que existe competencia desleal, si el nombre de dominio en cuestión corresponde por ejemplo, a una página a través de la cual se difunda la pornografía, drogas, o simplemente cuando se puntualicen las deficiencias del producto o servicio que ampara la marca que se usa como nombre de dominio, con intención de causar el desprestigio de aquélla; situaciones en las que concurren los tres elementos ya indicados con antelación, para determinar que existe competencia desleal, esto es, una conducta ilícita de un competidor, que

dicha conducta provoque o pueda causar perjuicio a otro comerciante y que exista la intención del competidor ilícito de beneficiarse con tal acto.

De este modo, en los supuestos señalados, desde nuestro punto de vista, se determinan no tan sólo infracciones a marcas y nombres comerciales, sino también como decíamos en párrafos precedentes, incluso podrían presentarse infracciones a derechos de los amparados por las reservas de derechos al uso exclusivo de títulos y denominaciones de publicaciones y difusiones periódicas, de personajes de caracterización, simbólicos o ficticios, o de artistas y grupos artísticos, o semejantes a éstas, cuando son empleadas como nombres de dominio, aunque cabe precisar que las infracciones respecto a ésta última figura no caen en el ámbito de la competencia desleal reguladas por la LPI, sino de las infracciones en materia de comercio que prevé la LFDA.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que con la utilización indebida de derechos de propiedad intelectual, en concreto de marcas, nombres comerciales, como nombres de dominio en Internet en los supuestos mencionados, se evidencia la existencia de una nueva forma de competencia desleal.

Y más aún, la competencia desleal con los nombres de dominio, no sólo deriva de la apropiación de signos idénticos a los señalados en el párrafo anterior, sino del empleo de signos similares en grado de confusión a tales derechos, para crear "paginas web" y ser identificados en la red aprovechándose del indudable prestigio comercial de los titulares legítimos de tales signos protegidos por un derecho de propiedad intelectual anterior.

2.- Causas:

Desde nuestro particular punto de vista, el hecho que esta figura de los nombres de dominio sea una nueva forma a través de la cual se genera competencia desleal, deriva de diversas causas que abordaremos a continuación:

a) Naturaleza Jurídica de las figuras involucradas.

A decir de la autora Silvia Arraut, las marcas son signos distintivos destinados a distinguir bienes y servicios que concurren en el mercado; en tanto que los nombres de dominio son nombres convertidos al sistema alfa numérico en Internet y que permiten seguir una ruta de acceso a un sitio específico en dicha red.¹⁰²

Las primeras se ubican en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, concretamente dentro de la disciplina de la propiedad industrial, y los segundos carecen en sí de una materia legal de protección específica que sienta las bases de dicha figura, pues surgieron a la par de la Internet como una forma de identificar a los organismos conectados a ésta.

Sin embargo, como el nombre de dominio no es algo preexistente, sino que se trata de la creación de una persona, empresa o institución y que puede o no coincidir con su nombre comercial, denominación, razón social o marca con la cual se identifica fuera de Internet, en este sentido el nombre de dominio puede llegar a estimarse como lo hace el autor Andrés Echeverría B., es decir, como una "creación intelectual del solicitante, que éste pide a la institución delegada que le reserve, para servir como su identificación exclusiva en la red."¹⁰³

¹⁰² ARRAUT, Silvia, *op.cit.*, p. 5.

¹⁰³ ECHEVERRIA B., Andrés, *op. cit.*, p. 9.

En conclusión, se puede decir que la naturaleza jurídica de las marcas es la de ser signos distintivos por excelencia que individualizan y diferencian bienes y servicios en el ámbito comercial, en tanto que los nombres de dominio son una figura sui géneris, constituida por nombres que identifican un sitio de la red mundial, empero no se trata de un elemento distintivo equivalente a una marca, pues no distinguen bienes ni servicios.

b) Principios que rigen las figuras involucradas.

Se puede decir que tanto las marcas como los nombres de dominio se rigen por ciertas bases o principios, los cuales son excluyentes en uno y otro caso, es decir, los principios que imperan en una de las figuras citadas de ninguna manera lo hacen en la otra, como a continuación se puede apreciar, de ahí que estimemos que la evidente exclusión de los principios que rigen a ambas figuras, es otra de las causas que origina controversia.

c) Los derechos de Propiedad Intelectual: Territorialidad y Especialidad.

La especialidad y territorialidad de las marcas son identificadas como principios de las marcas, sin embargo, más bien constituyen una limitación al derecho al uso exclusivo de dicha figura.

Por virtud del principio de especialidad de las marcas, se permite que diversas personas empleen una misma marca siempre y cuando se trate de productos o servicios diferentes, lo que interpretado a contrario sensu significa que se prohíbe la coexistencia de marcas idénticas, registradas a favor de diversos titulares, cuando éstas amparan productos o servicios iguales o similares.

Así pues, la exclusividad que confiere el registro de una marca se limita a los productos o servicios que ampara la categoría o clase de la Nomenclatura Internacional para los cuales se otorgó aquél.

Ahora bien, de acuerdo al principio de territorialidad que rige a las marcas, el ámbito de validez de un registro marcario se circunscribe al territorio en que fue otorgado, es decir, el derecho de exclusividad que se concede al titular de una marca tiene efectos en todo el territorio nacional, incluso en lugares en los que ésta no se explota, esto implica que el titular de una marca sólo puede exigir el respeto al derecho de uso exclusivo concedido, en el país o en los países en que hubiere obtenido registro, de manera que quien desea adquirir el uso exclusivo sobre determinada marca en varios países debe solicitar su registro en cada uno de ellos.

Lo anterior es así, en atención al respeto de la soberanía de cada país, de modo que el derecho concedido por cada estado sólo puede ser oponible en el territorio respectivo.

Debemos indicar que como excepción a ambos principios se encuentran las marcas notorias, las cuales gozan de una protección extraterritorial, asimismo, éstas, marcas rompen con el principio de especialidad, ya que abarcan todas las clases de productos o servicios independientemente de la categoría en que se haya registrado, en virtud del reconocimiento a la difusión masiva y el prestigio que poseen a nivel nacional como al exterior del país de origen.

Igualmente, existen marcas cuyos registros son internacionales y por ende, surten efectos a su vez en diversos países, siempre y cuando reúnan las condiciones establecidas por los tratados que les dieron origen.

De lo anterior se puede concluir, que es imposible impedir la coexistencia de marcas idénticas o similares, para amparar los mismos o similares productos, pertenecientes a diferentes titulares en países diversos, e igualmente la facultad de un titular marcario de impedir el uso de su derecho exclusivo, únicamente abarca a aquellos infractores que se encuentren dentro de la esfera de soberanía del país registrador.

ch) Los nombres de dominio: Universalidad

El Lic. Enrique Bardales Mendoza, afirma que a diferencia de los principios de territorialidad y de especialidad que rigen a las marcas, "el derecho sobre el nombre de dominio de Internet tiene connotaciones propiamente internacionales".¹⁰⁴

En efecto, en contraposición a las marcas, los nombres de dominio son figuras que transitan por la red, sin reconocer limitaciones geográficas ni fronteras físicas, éstos pueden ser consultados desde cualquier punto del mundo. El ámbito metaterritorial o internacional de Internet, y por ende, de los nombres de dominio, es una cuestión de hecho, una condición dada por la descentralización propia de esta figura, la proyección que se desarrolla es a nivel mundial, resultando intrascendente el ámbito geográfico en el que se efectúe la actividad de la empresa que a través de ese medio ofrece sus productos o servicios.

En este sentido, los límites al derecho de exclusividad del uso de una marca constituyen un obstáculo primordial para oponerse a la utilización de dichos signos como parte de un nombre de dominio en Internet, en virtud de que en éste último caso, tal como lo estima el Lic. Enrique Bardales Mendoza "el origen geográfico constituye sólo un

¹⁰⁴ Revista Electrónica de Derecho Informático, Conflictos entre los nombres de dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas, disponible en la dirección http://publicaciones.derecho/redi/No._01_Agosto_de_1998/bardales

dato, pues el acceso a éste y su uso efectivo puede realizarse desde cualquier computadora del mundo".¹⁰⁵

De lo anterior, se infiere que un registro de marca obtenido en uno o varios países no puede oponerse contra el uso no autorizado de la marca en los países en los que no existe registro de marca concedido, por lo que, para que un nombre de dominio fuera válidamente negado por los registradores de dominios, a causa de la existencia de una marca previamente registrada tendría que ser con base en un registro de marca único y mundial, lo que hasta el momento es imposible.

d) Función de las figuras involucradas:

Tanto las marcas como los nombres de dominio son empleados para desempeñar una o varias actividades específicas, aunque cabe indicar que algunas de ellas, como en el caso de la figura señalada en segundo término, resulta ser adicional a la que en principio se le asignó, como veremos más adelante:

e) De los signos distintivos:

Las marcas cumplen diversas funciones, a saber:¹⁰⁶

- Distinción. La marca sirve para diferenciar los productos o servicios a que trate de aplicarse, de otros de su misma especie o clase.
- Protección. Como lo indica su nombre, la marca protege al titular marcario, sea éste industrial o comerciante, de sus competidores, le asegura la obtención de los beneficios que resultan de la calidad y cualidades que ha plasmado en sus productos y que los de otros

¹⁰⁵ *Idem.*

¹⁰⁶ RANGEL MEDINA, David, *Tratado de ...*, op. cit., pp. 171-178.

carecen, asimismo, le permite al propietario de la marca mantener el control sobre la propagación comercial de sus productos o servicios en el mercado.

– Indicación o procedencia. La marca sirve para señalar al público consumidor la naturaleza u origen de los productos que adquiere.

– Social o de garantía de calidad. Esta función atañe tanto al público consumidor como al fabricante, en virtud de que la marca asegura al primero en la adquisición del producto de su elección o preferencia, y al segundo, en el sentido de que en virtud de la marca logra diferenciarse de entre sus competidores y a su vez afirma la reputación que le confiere el valor, calidad y cualidades de los productos que fabrica o vende, o en su caso, de los servicios que presta al amparo de su marca.

– Propaganda. La marca como signo identificador de los productos o servicios que ampara, se convierte en un medio de difusión que atrae o llama la atención del público consumidor, quien ubica y reclama dichos productos o servicios a través de éstas. Cabe agregar que esta función no está encaminada ni al productor ni al consumidor, sino al producto o servicio en sí mismo, que al cubrir ciertas exigencias del público consumidor será aceptado y como consecuencia de ello, solicitado por éste.

3.- De los nombres de dominio

a) Técnica

El propósito principal de los nombres de dominio, consiste en proporcionar direcciones a las computadoras, fáciles de recordar y

memorizar, sin que se tenga que acudir a la dirección numérica o código numérico conocido como Protocolo Internet IP o Dirección IP.

Se puede afirmar que ésta función nemotécnica es el objetivo principal de los nombres de dominio y que como consecuencia de ésta, se produjo la que abordaremos a continuación.

b) Identificador comercial

Como es sabido, a través de la comunicación vía Internet se desarrollan entre otras actividades, el comercio de productos y servicios, y mediante la obtención de un nombre de dominio que refiera a los usuarios de la red a un sitio de una empresa, es posible atraer a la clientela.

Lo anterior es así, toda vez que el elemento que compone al nombre de dominio que representan la identidad específica del titular de la página de Internet de que se trate, ya sea una persona física o una persona moral de derecho privado o público, proporciona información sobre el origen o procedencia empresarial de la página web en cuestión, por ende, para una empresa será importante que el nombre de dominio que corresponda a sus páginas de acceso a la red, además de cumplir con la función técnica (que sea fácil de recordar), también sea lo más parecido posible a su nombre comercial real, o a la marca con la que presta sus servicios o la que aplica a sus productos en el mercado, con ello, el nombre de dominio en cuestión adquiere un valor adicional para aquélla: el económico, en virtud de que representará un factor publicitario y de ventas a nivel mundial, y "viene a llenar la misma funcionalidad que posee un nombre comercial en el mundo real".¹⁰⁷

¹⁰⁷ HESS, Christian, Regulación Jurídica de Internet "Los Nombres de Dominio", disponible en la dirección <http://clubs.infosel.com/i-commerce/referencia/histórico/1894/>

De lo anterior se desprende que el nombre de dominio cumple la finalidad secundaria como identificador comercial, cuando un usuario de Internet al intentar acceder a una página electrónica de determinada empresa, teclea el nombre de ésta o su marca, y logra su objetivo.

4.- Clasificación

El registro de una marca se concede como indicamos en el tópico relativo al principio de especialidad de las marcas, dependiendo de los productos que se comercializan, o en su caso a los servicios que se presten al amparo del signo en cuestión, por tanto, es posible que coexistan marcas iguales propiedad de titulares diversos, cuando éstas distinguen productos o servicios distintos entre sí.

Por su parte, los nombres de dominio se conceden con absoluta independencia de los productos o servicios que se comercialicen a través de dicha página electrónica, sin embargo, cabe señalar que como se expuso en el Capítulo Primero de el presente trabajo, existe un Nombre de Dominio Superior Genérico (TLD) de primer Nivel, cuyas siglas son “.com,” que tiene por finalidad señalar a los usuarios de la red el sitio comercial deseado, ya que generalmente identifica los sitios web de empresas, comerciantes y prestadores de servicios; no obstante ello, dicho elemento no es suficiente para conocer que tipo de productos, o en su caso, de servicios, se comercializan mediante esa página.

5.- Competencia del otorgamiento

a) Entidades gubernamentales

En materia de marcas, los organismos autorizados para conceder registros son gubernamentales y sus atribuciones se encuentran conferidas por la legislación nacional vigente en cada país.

En el caso de México, el IMPI, organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, es el órgano competente para la regulación y otorgamiento de los registros de marcas de conformidad con el artículo 2º, fracción V, de la LPI.

b) Entidades privadas

El otorgamiento de un nombre de dominio es administrado por entidades privadas en cada país, sin facultad alguna para constituir o cancelar por sí mismos derechos a favor de terceros. Lo que da lugar al uso del nombre de dominio, es el acuerdo de voluntades entre el registrador y el solicitante.

Como indicamos en nuestro Capítulo Primero, dentro del apartado correspondiente a la Clasificación de los Nombres de Dominio, los TLD o nombres de dominio de primer nivel están sujetos a determinadas reglas, sin embargo, el resto del nombre de dominio, es decir a los dominios de segundo nivel, que constituyen propiamente el elemento que representa la identidad concreta del titular de la página de Internet de que se trate, únicamente se aplican determinadas políticas que han sido gestadas por los entes registradores de manera arbitraria, lo que implica que al asignar los nombres de dominio no se toma en cuenta consideración alguna en relación a las marcas, asimismo, se asignan de acuerdo con el principio primero en tiempo primero en derecho, esto es, al primero que lo solicita es al que se le otorga.

Aunado a lo anterior, es de señalarse que los registradores no tienen responsabilidad alguna por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, que se cometan al hacer uso de éstos como nombres de dominio, simplemente en caso de disputas por marcas registradas, sujetan a los titulares de los nombres de dominio a una Política de Disputas que prevé un procedimiento administrativo de solución de controversias ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.¹⁰⁸

6.- Jurisdicción aplicable en la solución de controversias.

La presencia a nivel mundial de los nombres de dominio, que deriva del principio de universalidad que los rige puede dar lugar a presuntas infracciones en distintos ámbitos jurídicos, y como consecuencia de ello surge la interrogante: al estar en presencia de varios tribunales nacionales que podrían declararse competentes ¿cual de ellos será el más adecuado para dirimir la controversia y en base a que materia?

a) Por territorio.

En este caso varias jurisdicciones estatales podrían ser las competentes: la del domicilio del demandante, la del domicilio del demandado, o algunas de éstas, cuando debido al carácter plurijurisdiccional de las controversias sea necesario entablar acciones en tribunales de diversos países.

En el caso de que un SLD impugnado se ubique bajo un TLD, la jurisdicción competente será la del código de país a que aquél se refiera,

¹⁰⁸ Políticas Generales de Nombres de Dominio, *op.cit.*

en el caso de las siglas “.mx”, la jurisdicción competente será la mexicana.

Cuando el conflicto se produzca por un dominio .com, donde el demandante, su marca y el demandado sean residentes de un país determinado, la jurisdicción aplicable será siempre esa.

En otros casos, para determinar la jurisdicción competente deberá remitirse a las normas competenciales que establece el derecho internacional privado.

b) Por materia

En este caso resulta necesario destacar que cada Estado contempla en su propio régimen legal de propiedad intelectual así como dentro de la jurisdicción respectiva sus tribunales o instituciones, competentes para la solución las controversias que lleguen a presentarse por violación a los derechos de propiedad intelectual que las disposiciones de dichos ordenamientos prevén.

7.- Regulación de la Competencia Desleal en México

En virtud de la importancia que ha cobrado la propiedad industrial, en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales a nivel internacional, los países se han preocupado por adecuar los distintos ordenamientos legales a las necesidades de protección y defensa de los derechos sobre las figuras involucradas, tal es el caso de nuestro país que con el fin de prevenir y castigar a las personas que violen derechos de propiedad industrial, en lo relativo a infracciones administrativas, prevé en un capítulo específico de la LPI vigente, las hipótesis constitutivas de las mismas.

La justificación de regular determinadas conductas que implican violación de derechos como infracciones administrativas, a juicio del Licenciado Mauricio Jalife Daher, deriva de la suposición de que la complejidad e implicaciones del proceso penal en muchas ocasiones resultan inadecuadas para resolver el tipo de situaciones concretas, y que bajo el esquema de infracción administrativa, se permite una reacción más rápida del aparato jurídico, para poner remedio a la conducta lesiva. Asimismo, precisa que se considera que la regulación de tales conductas como infracciones, proporciona una eficaz imposición de sanciones económicas, cuyo efecto es ejemplificador y preventivo.¹⁰⁹

a) Infracciones en Materia de Propiedad Industrial

La LPI, concretamente, en su Capítulo VI, artículo 213, enlista a lo largo de veinticinco fracciones, las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, como veremos a continuación:

“I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.”

Este supuesto constituye la acción general de competencia desleal, su contenido es muy amplio y por ello bastante socorrido, en la práctica, se considera que existe vulneración a ésta fracción cuando se comete cualquier otra infracción de las previstas en el numeral citado, ya que los actos que en cada una se prevén, se entienden como actos contrarios a los buenos usos comerciales que implican competencia desleal.

Se estima que a través de esta hipótesis el legislador pretendió prever determinadas conductas que siendo lesivas, no sean sancionadas

¹⁰⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998, p. 458.

por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de los supuestos previstos en el artículo 213 de la LPI; por tanto, al referir el precepto únicamente a aquellos actos que se relacionen con la materia que la propia Ley regula, se debe entender que no existe posibilidad alguna de que al supuesto referido, se den alcances que vayan más allá de las instituciones propias de la materia.¹¹⁰

“II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado fué declarada nula, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

“III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;”

Los supuestos que contienen las dos fracciones transcritas, no constituyen trasgresión al derecho de un tercero, sino un indicación falsa en perjuicio del público consumidor y de los competidores, por hacer creer la existencia de un derecho, cuando en la realidad no lo hay.

“IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

“V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 462.

elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

“VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

“VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

“VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de la marca o de la persona que tenga facultades para ello;”

Los supuestos contenidos en las fracciones IV, V y VIII, sancionan el uso de marcas parecidas en grado de confusión a otras marcas registradas, o como nombres comerciales, denominación o razón social, o como parte de éstos, para aplicarse a los mismos o similares

productos. Desde nuestro particular punto de vista, la fracción VIII sanciona la misma conducta que la fracción V.

La fracción VI, sanciona la vulneración a los derechos conferidos al titular de un nombre comercial.

Por su parte, el supuesto que contiene la fracción VII, sanciona el uso de los signos que se consideran no registrables, tales como escudos, banderas, monedas, billetes, etc., por ello se encuentra correlacionado con el artículo 90 de la misma LPI, en que se indican los impedimentos para el uso de una marca.

“IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

“a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

“b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

“c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

“d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

En este supuesto se establecen acciones de competencia desleal en forma específica, que a nuestro juicio no van encaminadas a sancionar violaciones a derechos de propiedad industrial sino a evitar falsas indicaciones en detrimento del público consumidor y de los concurrentes.

“X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

En este supuesto se prevé la posibilidad de que exista publicidad comparativa, sin embargo ésta será sancionada si va encaminada a lograr el desprestigio de los productos o servicios de un competidor.

“XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

“XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

“XIII. Utilizar procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

“XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de exportación;

“XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;”

Bajo las fracciones X a XV se sanciona la violación a los derechos que confiere una patente, de producto o de proceso, así como los relativos a los registros de modelos de utilidad o diseños industriales.

“XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

“XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

“XVIII. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

“XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

“XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

“XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido parcial o totalmente ésta;

En los supuestos contenidos en las fracciones XVI a XI, se sanciona el uso indebido de los signos distintivos: marcas, avisos y nombres comerciales, o de signos similares en grado de confusión a éstos, sin el consentimiento de su titular; y en general se sanciona la violación a los derechos que dichas figuras confieren a sus titulares.

Estimamos que las fracciones VI y XVIII, contienen conductas prácticamente idénticas, relativas al uso de un nombre comercial .

“XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen,

Por virtud de esta fracción, se otorga protección a las denominaciones de origen, sin embargo no se establece de manera clara si únicamente será sancionado como infracción administrativa el uso de una denominación de origen protegida en México, o cualquier otra, inclusive extranjeras.

“XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

“XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

Bajo los supuestos de las fracciones XXIII y XIV, se sanciona la reproducción, importación, venta o distribución de un esquema de trazado o de un circuito integrado, sin la autorización del titular registral o sin la licencia respectiva.

“XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.”

Finalmente, la fracción XXV, es una fracción genérica aplicable a otras violaciones a las disposiciones relativas a la materia de propiedad industrial, que no estén específicamente comprendidas en las fracciones anteriores; ésta hipótesis cobrará actualidad en los casos en que no se cumpla con ciertas conductas que la Ley estima obligatorias, pero para las cuales no se contempla sanción expresa, por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 204 y 206 de la LPI, respectivamente, cuando se omite proporcionar información al IMPI, o cuando exista oposición a una visita de inspección.

b) Infracciones en Materia de Comercio.

Las violaciones a la legislación autoral que por su carácter mercantil corresponde sancionar al IMPI, previstas en el artículo 231 de la LFDA, se denominan *Infracciones en Materia de Comercio*,¹¹¹ y son aquellas que se presentan cuando existe violación a escala comercial o industrial, con fines de lucro económico y que afectan derechos patrimoniales de las figuras que contempla dicho ordenamiento legal, cuyo procedimiento se debe substanciar de conformidad con las disposiciones y formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la LPI.¹¹²

Así, tenemos que la LFDA dentro del Capítulo II del Título XII, artículo 231, detalla en diez fracciones las hipótesis que constituyen infracciones administrativas en materia de comercio, a saber:

“Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:¹¹³

“I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la

¹¹¹ Se les asignó el nombre de “infracciones en materia de comercio” para distinguirse de las violaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que no corresponden a derechos patrimoniales, propiamente hablando, y que se denominan “infracciones en materia de derecho de autor. Véase SCHMIDT, C. Luis, “*El sistema de infracciones Administrativas en Materia de Comercio de la Ley Federal del Derecho de Autor*”, Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, Editorial Themis, México, 1998, p. 51.

¹¹² Art. 234 LFDA.

¹¹³ La LFDA, no proporciona una noción de lo que debe entenderse por lucro directo e indirecto, sin embargo la definición que corresponde al término “lucro” según el Diccionario Jurídico Mexicano, es el de “ganancia o utilidad obtenida en la celebración de ciertos actos jurídicos, que el ordenamiento legal califica de lícita o ilícita, según su exceso o proporción, para atribuirle determinadas consecuencias de derecho.” Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, México, 1989. p. 2059. El lucro a que se refiere la Ley, debería implicar el aprovechamiento económico, y aquél será indirecto, cuando sin ser el objeto esencial de un negocio, se haga uso de una obra protegida y dicha situación represente un factor de ganancia o utilidad adicional sobre aquello que sí correspondía a su actividad. Véase SCHMIDT, C. Luis, “*El sistema de infracciones Administrativas en ... op cit.*”

autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;"

Este supuesto prevé la violación al derecho patrimonial de autor de comunicación pública, sin importar el medio o forma.

"II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;"

Bajo esta fracción se sanciona la violación al derecho de utilización de la imagen de una persona.

"III. Producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por esta Ley;"

Este precepto sanciona la violación al derecho patrimonial de autor de reproducción, distribución o publicación (incluyendo el almacenamiento, transportación o comercialización de obras), así como al derecho de producción de obra derivada.

También queda comprendida en esta fracción la violación al derecho conexo del productor de fonograma, del editor de libros y del productor de videogramas, por la reproducción, producción, fabricación, distribución, transportación o comercialización de copias.

"IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;"

La fracción IV sanciona la violación al derecho moral de modificación, deformación o mutilación de obras que después se ponen en venta o se almacenan, transportan o ponen en circulación.

“V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;”

Por medio de este supuesto, se sanciona la importación, venta, arrendamiento, o cualquier otro acto en el que se utilicen dispositivos o sistemas para desactivar dispositivos electrónicos de protección de programas de cómputo.

“VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;”

Bajo esta fracción se sanciona la violación al derecho conexo del organismo de radiodifusión, por la retransmisión, fijación, reproducción y difusión de sus emisiones al público.

“VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

“VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;”

Mediante las fracciones VII y VIII, se sanciona la trasgresión a cualquier tipo de reserva de derechos o semejantes que induzcan a

confusión, por el uso, reproducción o explotación de las mismas. Igualmente por virtud de la fracción VII se castiga el uso, reproducción o explotación de un programa de cómputo.

“IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y”

A través del supuesto contenido en la fracción IX, se castiga la violación a la utilización de los derechos sobre Culturas Populares.

“X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.”

Por último, la fracción X, es una fracción genérica aplicable a otras conductas que violen las disposiciones relativas a la materia de derechos de autor, siempre y cuando sean realizadas a “escala comercial o industrial.”¹¹⁴

¹¹⁴ Este es otro término respecto del cual la Ley de la materia no proporciona una definición concreta, ni mucho menos se encuentra en diccionarios, dicho elemento se restringe a la puesta en venta de un determinado número de copias de obras, sin embargo no se establece tampoco se da un criterio numérico.

CAPITULO CUARTO

PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Exposición de motivos.

Tenemos el honor de presentar ante Ustedes, nuestra propuesta regulación de los nombres de dominio, en la que se plantea la inclusión de ésta figura dentro de un supuesto de infracción administrativa.

Previamente, hemos estimado necesario exponer los motivos que se tuvieron en cuenta para elaborar este proyecto de adición a la Legislación de la Propiedad Industrial:

La legislación en general, representa por su propia naturaleza un marco normativo de relativa autonomía frente a las sociedades y por ello prevalece en el tiempo; sin embargo, en determinados momentos aquellos ordenamientos legales que expresan normas jurídicas, son reestructurados por las mismas sociedades para garantizar su adecuado desarrollo.

En efecto, la Ley, al estar predestinada a garantizar la sana convivencia de la sociedad en algunos casos, y en otros, el ejercicio y respeto de determinados derechos, puede y debe ser modificada cuando las situaciones y/o relaciones que contempla se ven expuestas a cambios, así como también cuando se presentan hechos no previstos en el tiempo de creación de aquélla, esto es, transformaciones derivadas de cambios políticos, culturales, sociales, científicos y tecnológicos .

Preçisamente, uno de los elementos centrales que definen la etapa que vivimos es la tendencia al constante cambio que afecta a la

humanidad en su conjunto, tanto a nivel político, como a nivel social, científico, económico y tecnológico.

Los crecientes fenómenos técnicos en la informática, las telecomunicaciones, entre otras, y sus consecuencias aceleradas, eran absolutamente impredecibles apenas una década atrás, actualmente, la magnitud y densidad de esos avances es tal, que se sustenta en acontecimientos no previstos por ninguna de las leyes, y por ende, genera escenarios e iniciativas impensables hace años, terminando por constituirse en serio reto al pensamiento jurídico en la actualidad, que obliga a la creación de nuevas formas de protección y a la adecuación de las existentes.

En efecto, la velocidad con que se ha ido desarrollando uno de esos fenómenos tecnológicos denominado Internet, va más allá de la capacidad normativa de los países, incluso de los que han demostrado un dinamismo para adecuarse a los cambios.

Nuestro país no ha sido ajeno ni a ese fenómeno ni a las transformaciones referidas, ya que al igual que en el mundo entero, el desarrollo tecnológico en los últimos años, ha ido rebasando y experimentando una evolución progresiva y constante, lo que ha generado, sin duda cuestionarnos acerca de las necesarias modificaciones en las estructuras protectoras de ciertos derechos como lo son los de propiedad industrial.

Las técnicas de comunicación moderna determinan que los derechos de propiedad intelectual puedan ser conocidos inmediata y simultáneamente vía Internet, cuyo crecimiento es un hecho indudable, así como los conflictos que ha provocado la gama de actividades y funciones que quienes acceden a la red pueden encontrar en ella, como las nuevas formas de comercio internacional, y su implicación que sin duda, es lo relativo al sistema de identificación o nombres de dominio de

los sitios web que en éste se ubican para diversos fines, entre los que destacan precisamente la comercialización de productos y servicios de las empresas eliminando intermediarios, a través de lo que se denomina "home shopping" en la red.

En este sentido, tenemos que enfrentar los desafíos que plantean las grandes transformaciones que acarrea el desarrollo y avance tecnológico que se vive en esta etapa, a través de un esfuerzo legislativo, cuyo objetivo sea el de adecuar los distintos ordenamientos en el ámbito de protección efectiva y defensa de los derechos de propiedad industrial, es decir, en el terreno adjetivo, implementar formas sancionadoras para mantener indemnes los derechos de propiedad industrial, evitando su usurpación por parte de terceros.

Las inquietudes que inspiran nuestra propuesta de adición se orientan a dar respuesta a conflictos que plantea la modernidad, concretamente a los relativos a los nombres de dominio de Internet y los derechos de propiedad intelectual y hacer los instrumentos existentes, más activos y eficientes.

En este sentido, resulta procedente plantear la conveniencia de reconocer la figura de los nombres de dominio de Internet registrados bajo las siglas "com.mx", como una nueva forma de competencia desleal, cuando en virtud de ellos se hace uso, de marcas o nombres comerciales, por terceros, con el propósito de ofrecer en venta a través de la red, productos o servicios iguales o similares a los que amparen dichos signos distintivos, aprovechándose de la reputación ajena, concediendo de esta forma una defensa a los titulares de los derechos que se pretenden burlar por la vía del empleo de esta nueva figura conocida como nombres de dominio.

Igualmente, estimamos que el uso de un nombre de dominio registrado bajo las siglas "com.mx.", similar en grado de confusión a una

marca o a un nombre comercial, para ofrecer en la red productos o servicios iguales o similares que los amparados por dichas figuras jurídicas, debe considerarse infracción de derechos de propiedad industrial, lo cual también debe permitir al titular de estos últimos enderezar una acción en contra del infractor.

Se estima que, la inclusión de esta figura de los nombres de dominio registrados bajo las siglas “.com.mx”, como nueva forma de competencia desleal en la LPI, aseguraría la existencia de un supuesto que permitiera accionar en contra de la persona que obtuvo un registro como nombre de dominio en franca violación a los derechos de propiedad industrial, dado que la competencia desleal y piratería de marcas es una conducta que no solo priva en nuestro país y que es sancionable a lo largo de todo el mundo.

Con esta alternativa se pretende preservar los intereses tanto del titular registral de marcas y nombres comerciales, como del público consumidor, a quien con dicha conducta se le induce a error o confusión respecto de la procedencia u origen empresarial de los productos o servicios que a través de la vía del Internet se ofrecen en venta.

La propuesta va encaminada a preservar una de las finalidades del derecho de propiedad industrial, propiamente en el ámbito de los signos distintivos, que consiste en el reconocimiento al creador de un signo distintivo, con las limitantes que el mismo derecho establece, esto es, atendiendo a los principios que rigen estas figuras, principio de especialidad y de territorialidad. Es por ello que nuestro proyecto se limita a los nombres de dominio que infrinjan derechos de terceros, obtenidos bajo las siglas com.mx, que corresponden al código de país asignado a nuestro país, es decir, la facultad de un titular marcario en nuestro país, de impedir el uso de su marca como nombre de dominio, únicamente abarcará aquellos infractores que se hayan obtenido el nombre de dominio en cuestión bajo las siglas “.com.mx”.

Asimismo, se pretende evitar que bajo la premisa de la deficiencia legal de que el uso de marcas o nombres comerciales como nombres de dominio no está regulada o tipificada como infracción, terceros ajenos se aprovechen de ello.

Por otro lado, el incluir a los nombres de dominio como una figura mediante la cual se cometen actos de competencia desleal, estableciendo una hipótesis concreta para ello, trasciende en una utilidad que da pauta al manejo efectivo e independiente de los supuestos de infracción contenidos en la legislación vigente.

La actual LPI, precisa en su artículo 213 veinticinco hipótesis constitutivas de infracciones administrativas, para vigilar y combatir las prácticas desleales que tanto lesionan a las actividades industriales y comerciales del país.

En este sentido, la Ley mexicana no sólo protege al industrial y al comerciante, sino también busca proteger al público consumidor que es el destinatario final de este tipo de satisfactores y que en muchas ocasiones resulta engañado.

No pasa desapercibido que la legislación de propiedad industrial considera, en uno de los supuestos que contiene en su artículo 213, concretamente en su fracción I, la fórmula global de represión de la competencia desleal al señalar que "Son infracciones administrativas:

"I. realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula."

Bajo este supuesto general de competencia desleal sería dable entablar una solicitud de declaración administrativa de infracción en

contra de un titular de registro de una denominación igual o similar en grado de confusión a una marca, nombre comercial, propiedad de un tercero, como nombre de dominio registrado bajo las siglas ".com.mx", para ofrecer en venta productos o servicios iguales o similares que amparan tales signos distintivos, toda vez que a nuestro juicio, tal conducta es un acto que contraviene los buenos usos y costumbres de la industria o comercio.

Sin embargo, la amplitud de tal supuesto acarrea diversos problemas, tomando en consideración que el criterio que ha adoptado el IMPI, es el que señala que para la actualización de dicho supuesto, debe cometerse cualquiera de las demás infracciones previstas por el artículo 213 de la Ley de la materia, ya que todos los actos contemplados en éstas se entienden como actos contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales que implican competencia desleal, lo que hace nugatoria la aplicación de una sanción bajo esta hipótesis al usuario de un nombre de dominio que infrinja derechos de terceros al no estar prevista ninguna causal que se adecue a tal situación.

Y desde luego, en cuanto a los supuestos de infracción por uso de marcas o nombres comerciales, o de signos semejantes en grado de confusión, por terceros ajenos al titular y sin la autorización o licencia respectiva, encontramos las fracciones IV, VI, XVII y XVIII del referido artículo 213 de la LPI.

A pesar de que posiblemente podría afirmarse la aplicación de las fracciones citadas a efecto de sancionar el uso de marcas o nombres comerciales como nombres de dominio, cabe señalar que diferimos de esta opinión, toda vez que en la práctica se entiende de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la LPI, que hay uso de marca "cuando los productos o servicios que la marca distingue se encuentran disponibles en el mercado", en tal caso, se requeriría que el dominio fuera usado en directa relación con los productos o servicios amparados

por la marca registrada y que éstos se encontraran efectivamente disponibles en el mercado con esa identificación, lo que entonces nos lleva a concluir, que lo que constituiría la infracción sería la identificación de los productos o servicios y no el uso del nombre de dominio en sí, por ende, optamos por proponer una adición a la legislación de la materia a fin de contribuir a crear un clima de mayor seguridad jurídica en la materia, en cuanto a incluir una causal de infracción específica, que evite el uso de nombres de dominio para realizar actos de competencia desleal, puesto que como imperativo constitucional para que una conducta sea sancionable conforme a la Ley, es menester que la conducta se encuentre prevista en una hipótesis normativa expedida con anterioridad al hecho y que se cumplan todos y cada uno de los requisitos previstos en dicha hipótesis, ya que no se admite la aplicación de sanción por conductas análogas a las legalmente establecidas.

Estimamos que la adición respectiva a la Ley, es una tarea que debe concretizarse lo antes posible a fin de contribuir a lograr un respeto absoluto de los derechos de propiedad industrial.

Como base de nuestra propuesta tenemos el artículo 10 bis del Convenio de París, cuyo texto es el siguiente:

"1) Los países de la Unión están obligados asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

"2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

"3) En particular deberán prohibirse:

- "1. cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o de un competidor;
- "2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- "3. las indicaciones y aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

Lo anterior implica, que nuestro país debe proveer de los medios legales e institucionales, para reprimir y perseguir cualquier acto de competencia desleal; asimismo, confiere la facultad a los países de determinar, a través de la autoridad administrativa correspondiente, cuáles son los usos honestos en materia industrial o comercial para de ahí sancionar aquellos actos que no vayan de acuerdo a las prácticas honestas en el comercio o la industria.

Por virtud de esa norma, específicamente atendiendo a la prohibición contenida en el número 1, se estima la posibilidad de sancionar como acto de competencia desleal:

- el uso del nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada (o bien que el uso del nombre de dominio dé lugar confusión con el signo distintivo en cuestión).
- que el nombre de dominio se utilice para ofrecer bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se registró el signo distintivo.

En este orden de ideas, el proyecto de adición a la LPI, considera la inclusión, dentro del Título Séptimo, denominado "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos," Capítulo II, nombrado "De las infracciones y sanciones administrativas," de una fracción más que contemple como infracción administrativa, el uso de un nombre de dominio bajo las siglas ".com.mx", igual o similar en grado de confusión a un signo distintivo registrado, sin el consentimiento del titular de éste, siempre y cuando en la página web respectiva, se ofrezcan en venta productos o servicios iguales o similares a los que ampare dicho registro.

A continuación se expone nuestra propuesta:

2. Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas :

"...

"XXVI. Usar un nombre de dominio bajo las siglas ".com.mx", que sea igual o similar en grado de confusión a un signo distintivo registrado, sin el consentimiento del titular del registro correspondiente, para ofrecer en venta, en la página web respectiva, productos o servicios iguales o similares a los que ampare dicho registro."

CAPITULO QUINTO

CASOS PRACTICOS PRESENTADOS Y RESUELTOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

A lo largo del presente trabajo hemos descrito la situación de conflicto que impera en virtud de la existencia de lo que en el lenguaje informático se denomina como nombres de dominio, concretamente cuando personas que carecen del derecho para hacerlo emplean marcas, nombres comerciales, títulos de obras y denominaciones o razones sociales como componentes de tal figura que tiene presencia en Internet.

Así pues, a continuación se procede a realizar un resumen de los casos de controversias por uso nombres de dominio iguales o semejantes en grado de confusión a marcas, que se han presentado en la práctica, y que han sido substanciados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que éstos sientan un precedente del problema expuesto a lo largo del presente trabajo.

1. Caso NESTLÉ

a) LAS PARTES

Solicitante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE, S.A.
Presunto Infractor: JUAR MEXGUIDE, S.A. DE C.V.,
C. GUILLERMO J. HEDÍ, ITESM, e INTER-
NIC.

b) NOMBRE DE DOMINIO: nestle.com.mx

c) ENTIDAD REGISTRADORA: NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO
(NIC-MEXICO).

ch) SIGNO DISTINTIVO INVOLUCRADO:

Reg. Marcario:	360526 NESTLÉ
Clase:	38 Internacional.
Protege:	Sólo comunicaciones entre personas por medio de mensajes o por cualquier otro medio sensorial.

d) HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO.

• En el mes de abril de 1999, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., solicitó ante el IMPI la declaración administrativa de las infracciones contenidas en las fracciones I, XVIII y XXV del artículo 213 de la LPI, la última en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, al estimar violentados los derechos de su marca registrada 360526 NESTLÉ, por el uso del nombre de dominio "nestlé.com.mx", por parte de JUAR MEXGUIDE, S.A. DE C.V., C. GUILLERMO J. HEDÍ, ITESM, e INTERNIC., para identificar un servicio igual al que ampara el registro marcario citado.

La empresa solicitante del procedimiento, argumentó que los presuntos infractores se encontraban cometiendo un acto de competencia desleal en su contra, opuesto a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, toda vez que usaban la marca NESTLÉ, sin su consentimiento, en el nombre de dominio "nestlé.com.mx" para identificar, por medio del sistema de comunicación denominado Internet, un servicio de comunicación entre personas por medio de mensajes o por cualquier otro medio sensorial.

Señaló también que además del uso que llevaban a cabo los presuntos infractores de la marca NESTLÉ, a través del nombre de dominio en cuestión, dada la notoriedad de la citada marca, dichas personas se beneficiaban ilegalmente del prestigio de la misma, creando

con ello confusión en el público que adquiere los productos y que también se beneficiaban de los servicios que la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., presta por medio de su marca, ya que estima que cuando el público consumidor accesa al nombre de dominio "nestlé.com.mx", lo hace con intención de obtener información sobre esa marca.

- La solicitud de declaración administrativa fue admitida, abriéndose el expediente contencioso número P.C. 159/99 (I-151) 02550 II, y se ordenó el emplazamiento al presunto infractor.

Asimismo, en desahogo de la prueba solicitada por la empresa actora, el 21 de abril de 1999, personal comisionado del IMPI llevó a cabo una diligencia de inspección en la página correspondiente al nombre de dominio "nestle.com.mx", levantándose el acta circunstanciada respectiva en la que se asentó que el contenido de dicha página es el de un sitio denominado JUAR.COM, que ofrece diseños de páginas web.

El IMPI, con fundamento en los artículo 199 bis, fracciones II, V y VI, 199 bis 1, 211, 112 bis y 213 de la LPI, y 72 del Reglamento de la LPI, ordenó la imposición de medidas provisionales a los presuntos infractores, mismas que consistieron en prohibición de comercialización o uso de los productos o prestación de servicios con los que se violaran los derechos de propiedad industrial de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., mediante el uso del nombre de dominio "nestlé.com.mx"; y suspensión o cese de los actos que implicaran el uso de la denominación NESTLÉ en el nombre de dominio citado.

- Posteriormente, El C. GUILLERMO J. HEDÍ MACIAS, por su propio derecho, a través de escrito presentado en el término concedido para ello, dio contestación a la acción instaurada en su contra, y argumentó en su defensa que la naturaleza jurídica de una marca es diferente a la

de un nombre de dominio, ya que la primera es un signo distintivo para identificar productos y/o servicios de otros del mismo género, regulada por la LPI, en cambio un nombre de dominio es aquella clave que permite acceder a una determinada página en Internet, que no distingue ningún producto o servicio específico, y no existe ninguna disposición legal o jurídica que realice alguna relación entre ambas instituciones, por ende, no existe la comisión de las infracciones que se le imputan.

Asimismo, indicó que los servicios que se protegían a través de la página relativa al nombre de dominio "nestle.com.mx", no consistían en "comunicaciones entre personas por medio de mensajes o por cualquier otro medio sensorial", sino más bien a la creación de páginas de Internet a favor de terceras personas que ostentan la denominación JUAR.COM y no NESTLÉ, como se desprendió del acta circunstanciada levantada por el IMPI de fecha 21 de abril de 1999, situación que impedía la actualización de las causales de infracción invocadas por la demandante.

e) DECISIÓN

El procedimiento fue concluido a través de la declaración de caducidad respectiva por desistimiento de la solicitante, toda vez que ésta, en el mes de julio de 1999, exhibió convenio de transacción celebrado entre ella y el presunto infractor, mediante el cual acordaron dar por terminado el asunto relativo a la solicitud de declaración administrativa de infracción por el uso del nombre de dominio "nestle.com.mx".

Por su parte, JUAR MEXGUIDE, S.A. DE C.V., representada por el C. GUILLERMO J. HEDÍ, reconoció que la marca NESTLÉ, es un derecho propiedad de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., a la cual corresponde la explotación de dicha marca de norma enunciativa, más no limitativa, en cualquier medio de comunicación entre personas por medio de mensajes o por cualquier otro medio sensorial, incluido en

ello, el uso de dicha marca como nombre de dominio en Internet; asimismo, aceptó la cancelación del nombre de dominio “nestle.com.mx” ordenada por el IMPI, dejando a salvo los derechos de la actora para solicitar el registro de dicho nombre de dominio en su favor y declarando que si faltare al compromiso acordado deberá tenerse por reincidente de las infracciones que a través de dicho procedimiento se le imputaron.

2. Caso NICK

a) LAS PARTES:

Solicitante:	VIACOM INTERNATIONAL INC.
Presunto Infractor:	JORGE ARTURO FLORES RESENDIZ.

b) NOMBRE DE DOMINIO: nickelodeonla.com

c) ENTIDAD REGISTRADORA: NETWORKSOLUTIONS INC.

ch) SIGNO DISTINTIVO INVOLUCRADO:

Reg. Marcario:	592459 NICK
Clase:	41 Internacional.
Protege:	Servicios educativos, servicios de entretenimiento y enseñanza, en particular programas de radio y televisión, producciones de películas animadas cinematográficas y personajes de televisión, servicios relacionados con la cinematografía y películas de entretenimiento, entretenimiento televisivo y entretenimiento de

actuaciones en vivo y espectáculos, servicios relacionados con la producción de libros, revistas y periódicos.

Reg. Marcario: 592460 NICK
Clase: 38 Internacional.
Protege: Servicios de comunicación, servicios de radiodifusión de radio y cable, radiodifusión de programas de radio, servicios de transmisión televisiva, transmisiones de radio y difusión de radio.

Reg. Marcario: 545560 NICKELODEON TE CONECTA A TU MUNDO
Clase: 35 Internacional
Protege: Servicios de anuncios usados para promover la programación de la solicitante.

Reg. Marcario: 545561 NICKELODEON EN VIVO
Clase: 35 Internacional
Protege: Servicios de anuncios usados para promover la programación de la solicitante.

Reg. Marcario: 595589 NICKELODEON
Clase: 24 Internacional
Protege: Toallas, sábanas y pañuelos.

d) HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO.

• En el mes de octubre de 1999, la empresa VIACOM INTERNACIONAL, INC., solicitó ante el IMPI la investigación de hechos

posiblemente constitutivos de las infracciones contenidas en las fracciones I, IV, VII, IX inciso c), X y XVIII del artículo 213 de la LPI, al estimar violentados los derechos de sus marcas registradas 592459 NICK, 592460 NICK, 545560 NICKELODEON TE CONECTA A TU MUNDO, 545561 NICKELODEON EN VIVO y 595589 NICKELODEON, por el uso del nombre de dominio "nickelodeonla.com" a través del cual se ofrecía información relativa a las diversas series televisivas de caricaturas (shows) en español, denominadas nick shows o nick toons, propiedad de la empresa solicitante del procedimiento.

La parte actora, adujo que las marcas NICK, NICKELODEON TE CONECTA A TU MUNDO, NICKELODEON EN VIVO y NIKELODEON, han sido utilizadas en México, por su titular, en la transmisión de diversos programas de radio y televisión, así como transmisiones de información vía cable y por vía páginas de Internet, aunado a que los productos que ofrece, tales como dulces, chocolates, artículos de vestir y gran variedad de productos contenidos en las clases 24 y 30 de la clasificación internacional, van dirigidos a la población infantil situación que estima hace notorias a dichas marcas en el país.

Asimismo, la solicitante del procedimiento manifestó que no obstante a que posee los derechos exclusivos sobre las denominaciones NICK y NIKELODEON, en virtud de los registros marcarios referidos en clases 38 y 41 Internacional, para distinguir prestación de los servicios relacionados con telecomunicaciones, esto es, transmisión de programas de radio, televisión, e información vía electrónica, como es el caso de Internet, tuvo conocimiento y constató la existencia del nombre de dominio "nickelodeonla.com," el cual publicita los llamados Nick Shows o Nicktoon, es decir, las caricaturas producidas y transmitidas por ella; concretamente indicó que el presunto infractor con el uso del nombre de dominio en cuestión, ofrecía al público en general, que próximamente se encontrarían en dicha página, NICK SHOWS o NICK TONOS, relacionados con la marca NICKELODEON.

- La solicitud de declaración administrativa fue admitida, abriéndose el expediente contencioso número P.C. 554/99 (I-528) 09181 II, y se ordenó el emplazamiento al presunto infractor.

Asimismo, en desahogo de la prueba solicitada por la empresa actora, el 24 de octubre de 1999, personal comisionado del IMPI llevó a cabo una diligencia de inspección en la página correspondiente al nombre de dominio "nickelodeonla.com", levantándose el acta circunstanciada respectiva en la que se asentó que dicho nombre de dominio fue registrado por el C. Arturo Jorge.

- El presunto infractor, a través de escrito, presentado en el término concedido para tal efecto, a través de sus padres, como sus representantes legales por ser menor de edad, dio contestación a la acción instaurada en su contra, y señaló en su defensa que al solicitar el nombre de dominio "nickelodeonla.com", en modo alguno pretendió afectar derechos de terceros, específicamente los de la empresa VIACOM INTERNATIONAL, INC., ni con afán de lucro, sino simplemente con el ánimo de intercambiar comentarios y crear foros de discusión a través de esa página con otros aficionados de Internet, acerca de los programas NICK. Para probar su dicho, procedió a cancelar de modo inmediato el nombre de dominio en cuestión.

e) DECISIÓN

El procedimiento fue concluido a través de la declaración de caducidad respectiva por desistimiento de la solicitante, toda vez que ésta exhibió, en el mes de diciembre de 1999, convenio celebrado entre ella y el presunto infractor, mediante el cual acordaron dar por terminado el asunto relativo a la solicitud de declaración administrativa de infracción por el uso del nombre de dominio "nickelodeonla.com".

Por su parte, Jorge Arturo Flores Reséndiz, se obligó a llevar a cabo todas las acciones necesarias ante la empresa NETWORKSOLUTIONS, INC., a efecto de cancelar el nombre de dominio "nickelodeonla.com", so pena de pagar la cantidad de US 20,000 dólares a VIACOM INTERNATIONAL, INC., en caso de incumplimiento.

3. Caso PEDIGREE

a) LAS PARTES

Solicitante: KAL KAN FOODS, INC.
Presunto Infractor: IDEA CO. MÉXICO, S.A. DE C.V.,
MARCELA MERINO,
ALEX BABER WOODSON,

b) NOMBRE DE DOMINIO: pedigree.com.mx

c) ENTIDAD REGISTRADORA: NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO
(NIC-MEXICO).

ch) SIGNO DISTINTIVO INVOLUCRADO:

Reg. Marcario: 460224 PEDIGREE
Clase: 31 Internacional.
Protege: Alimentos para los animales.

Reg. Marcario: 540786 RIGHT
Clase: 31 Internacional.
Protege: Alimentos para los animales.

d) HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO.

En el mes de octubre de 1999, la empresa KAL KAN FOODS INC., solicitó ante el IMPI la investigación de hechos posiblemente constitutivos de las infracciones contenidas en las fracciones I, VII, IX incisos a) y c), del artículo 213 de la LPI, al estimar violentados los derechos de su marca registrada 460224 PEDIGREE, por el uso del nombre de dominio "pedigree.com.mx" a través del cual los titulares de dicha página, en un apartado especial, publicaban los e-mails o correos electrónicos que los lectores de dicha página les hacían llegar, correos dirigidos a opinar sobre el alimento para perros protegido por el registro marcario citado, opiniones que la titular de éste, estimó desprestigiaban la imagen del mismo.

La parte actora, adujo que la marca registrada 460224 PEDIGREE, así como los registros marcarios 391199 PEDIGREE, 399523 PEDIGREE, 500372 PEDIGREE, 507529 PEDIGREE, 508372 PEDIGREE, 511849 PEDIGREE, 508391 PEDIGREE, 556995 PEDIGREE Y DISEÑO, 339830 PEDIGREE Y DISEÑO y 596099 PEDIGREE Y DISEÑO, protegidos en las clases 28, 9, 21, 14, 24, 18, 25, 31 y 31, respectivamente, debido a su gran presencia en el mercado nacional, su gran difusión y prestigio, se considera que las mismas son notorias en el país, por lo que en términos de ley, su protección se amplía a cualquier tipo de productos o servicios, inclusive a aquellos para los cuales no se encuentren registrados.

Asimismo, la solicitante del procedimiento manifestó que como parte de la estrategia comercial y como una herramienta en la promoción de sus productos o servicios, en el año de 1995 solicitó al servidor de Internet propiedad de la empresa NETWORKSOLUTIONS, una página de Internet a la cual se puede acceder por medio del nombre de dominio "pedigree.com", y que tuvo conocimiento del nombre de dominio "pedigree.com.mx", que fue dado de alta ante NIC-MEXICO, por la empresa y/o personas infractoras IDEA CO MÉXICO, S.A. DE C.V., como

supuesto titular del nombre de dominio, el C. ALEX BABER WOODSON, como contacto administrativo y/o la C. MARCELA MERINO, como contacto técnico.

Señaló que en la página correspondiente a dicho nombre de dominio se publicaban correos electrónicos encaminados a opinar sobre el alimento para perros protegido por la marca 460224 PEDIGREE, situación que denota el acto de competencia desleal de las demandadas, consistente en haber obtenido el registro de un nombre de dominio que tiene como único elemento distintivo la marca que se estima invadida, debido a que su utilización constante crea claramente confusión y tiende a engañar al público consumidor aparentando que el nombre de dominio "pedigree.com.mx", se usa con autorización de la empresa KAL KAN FOODS, INC., titular del registro marcario en cita, o bien que existe una asociación o relación entre tal página y dicha empresa.

Aunado a lo anterior, señaló que las presuntas infractoras publicitaban, en la página relativa al nombre de dominio "pedigree.com.mx", alimento para mascotas bajo la diversa marca registrada 540786 RIGTH, cuyo titular es la empresa FARMALAND INDUSTRIES, INC., confundiendo con ello al público respecto la titularidad de la página de Internet, así como respecto al producto señalado, haciéndole creer que se trata de un producto propiedad de la empresa KAL KAN FOODS, situación contraria a los buenos usos y costumbres del comercio.

Asimismo, indicó que las presuntas infractoras se encontraban realizando actos de competencia desleal, toda vez que utilizaron sin su autorización la marca PEDIGREE, engañando al público consumidor que visita la página que corresponde al nombre de dominio "pedigree.com", al hacerle creer que visita la página de la empresa titular del registro marcario de referencia y no la de un tercero ajeno, lo que conlleva a que

el presunto infractor gane una visita que no le corresponde y desviando la atención de los consumidores en su beneficio.

Finalmente, solicitó la imposición de medidas provisionales con fundamento en la fracción III del artículo 199 de la LPI, consistentes en ordenar al presunto infractor suspender hasta la emisión de la resolución respectiva por el IMPI, la publicación por cualquier medio de la página de Internet denominada "pedigree.com.mx".

Posteriormente, mediante escrito de fecha 13 de octubre de 1999, solicitó se le tuviera por desistido de la solicitud de imposición de medidas provisionales.

• Las tres solicitudes de declaración administrativa fueron admitidas, abriéndose los expedientes contenciosos números P.C. 552/99 (I-526) 09172 II, P.C. 568/99 (I-542) 09488 II, P.C. 569/99 (I-543) 09489 II, y se ordenó el emplazamiento a los presuntos infractores.

Asimismo, de conformidad con las facultades de inspección, el IMPI, ordenó la práctica de una visita de inspección a realizarse en la página respectiva al nombre de dominio citado, en el sistema de red internacional denominado INTERNET, misma que no fue posible desahogarse en virtud de una falla técnica en el proveedor de servicios de Internet.

e) DECISIÓN

Mediante escrito de fecha 1° de diciembre de 1999, el actor pidió se le tuviera por desistido de la solicitud de declaración administrativa de infracción, y toda vez que la demandada no había sido emplazada, el IMPI acordó dicho escrito, sin necesidad de la aceptación de esta última, y declaró la caducidad del procedimiento por desistimiento.

4. Caso YANBAL

a) LAS PARTES

Solicitante: JAFER LIMITED.
Presunto Infractor: GEORGINA CARRANZA RAMIREZ.

b) NOMBRE DE DOMINIO: yanbal.com

c) ENTIDAD REGISTRADORA: NETWORKSOLUTIONS, INC.

ch) SIGNO DISTINTIVO INVOLUCRADO:

Reg. Marcario: 371406 YANBAL
Clase: 3 Internacional.
Protege: Cosméticos y productos de perfumería.

Reg. Marcario: 542720 YANBAL Y DISEÑO
Clase: 3 Internacional.
Protege: Perfumería, cosméticos y lociones para el cabello.

d) HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO.

• En el mes de julio de 1999, la empresa JAFER LIMITED, solicitó ante el IMPI la investigación de hechos posiblemente constitutivos de las infracciones contenidas en las fracciones I, IV, VII, IX inciso c), X, XVIII y XIX, del artículo 213 de la LPI, al estimar violentados los derechos de sus marcas registradas 371406 YANBAL y 542720 YANBAL Y DISEÑO, por el uso del nombre de dominio "yanbal.com", a través del cual ofrece productos de la marca YANBAL, relacionados con cosméticos y productos de perfumería.

La solicitante del procedimiento señaló que la marca YANBAL ha sido utilizada en México por ella, por más de una década para la venta de toda clase de productos relativos a cosméticos y perfumería, por ende estima que resulta ser una marca notoria en virtud de la gran difusión que han tenido dichas marcas a nivel nacional como internacional; no obstante la titularidad que posee sobre los derechos exclusivos de dichas marcas, manifiesta que ha tenido conocimiento y ha constatando que existe una página de Internet, bajo el nombre de dominio "yanbal.com", en la cual se ofrecen en venta cosméticos y perfumería de la marca YANBAL, sin la autorización legal correspondiente.

Indica que tiene conocimiento que la C. Georgina Carranza Ramírez, con domicilio en el territorio nacional, fue quien solicitó y obtuvo el día 17 de diciembre de 1998, el nombre de dominio "yanbal.com", para una página en Internet a través de la cual dicha persona ofrece en venta productos tales como cremas, antitranspirantes, tintes para el cabello, producto de maquillaje, mascarillas para piel, joyería y perfume, entre otros, con la marca YANBAL, sin la licencia correspondiente otorgada por JAFER LIMITED.

Concretamente, atribuye a la C. Georgina Carranza Ramírez, los actos de competencia desleal constituidos por conductas encaminadas a provocar confusión en el público consumidor, teniendo como objetivo el aparentar que el uso del nombre de dominio "yanbal.com", cuenta con la autorización y licencia de la empresa JAFER LIMITED; todo ello, aduce, con objeto de sustraer la clientela en beneficio propio y obtener una ventaja competitiva en el mercado de cosméticos y perfumería, derivada de la imitación de la marca YANBAL, reiterando que ésta cuenta con amplio reconocimiento entre los consumidores de cosméticos y perfumería; y asimismo, indica que la presunta infractora no ha satisfecho las solicitudes de venta de productos de cosmetología y de perfumería de la marca YANBAL, conforme a los estándares de calidad que la empresa actora tiene en el sistema de distribución y entrega de

productos, desprestigiando de esa forma la calidad de los productos y de los servicios que la titular de las marca YANBAL otorga a sus clientes.

- La solicitud de declaración administrativa fue admitida, abriéndose el expediente contencioso número P.C. 368/99 (I-350) 05644 II, y ordenándose el emplazamiento a la presunta infractora.

Asimismo, en desahogo de la prueba solicitada por la empresa actora, el 27 de julio de 1999, personal comisionado del IMPI llevó a cabo una diligencia de inspección en la página correspondiente al nombre de dominio "yanbal.com", levantándose el acta circunstanciada respectiva en la que se asentó que en la página relativa a dicho dominio se hace uso de las marcas 371406 YANBAL y 542720 YANBAL Y DISEÑO, y que el registro de aquél pertenece a la C. Georgina Carranza.

- La C. Georgina Carranza Ramírez, a través de escrito presentado en el término concedido para tal efecto, por su propio derecho dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción instaurada en su contra, en él señala en su defensa que en el año de 1998, se incorporó a la empresa Yanbal (que autoriza la comercialización de productos en México), subsidiaria de JAFER LIMITED, como consultora de belleza, posteriormente llegó a ser nombrada Directora de dicha empresa; ella y su esposo desarrollaron un plan de mercadeo y de negocios a 5 años, mismo que fue presentado al Director General de Yanbal (Yanmex, S.A. de C.V.) y aprobado por éste para utilizarlo en la comercialización de los productos Yanbal, dicho plan incluía el desarrollar una estrategia de mercadeo utilizando Internet que no había sido empleado por la empresa.

Indica que a través de la página que corresponde al nombre de dominio "yanbal.com", no se fabrica, ni distribuye o comercializa y/o almacena, ni se ofrece en venta productos de la marca Yanbal, como afirma la demandante, sino que antes del 17 de diciembre de 1998, lo

que se ofrecía era toda la información relativa a la empresa Yanbal, tal como: forma de ingresar a la compañía como consultora de belleza, oportunidad de obtener ingresos, ofertas de la semana, promociones, etc. Asimismo señala que en el contrato de comisión mercantil celebrado con la empresa solicitante del procedimiento se obliga al comisionista (en el caso la presunta infractora), a realizar todas las actividades de mercadotecnia que se requieran para la venta de los productos que se comercializa, sin excluir el uso del nombre y diseño de Yanbal para publicitar los productos o contratar una dirección en Internet, por ende estima, que jamás realizó los actos de competencia desleal que se le atribuyen, ya que se encontraba facultada en su calidad de Directora y/o consultora para comercializar dichos productos.

Afirma que el 11 de diciembre de 1998, cuando aún formaba parte de la empresa YANBAL, recibió la solicitud de compra de dicha dirección de Internet, por parte del Presidente de Yanbal, y en esa fecha se dejó en el sitio de Internet que corresponde al nombre de dominio "yanbal.com", únicamente fotografías del producto que la empresa YANBAL, S.A. DE C.V. vendió a la presunta infractora cuando era consultora de belleza y Directora de dicha empresa; y que posteriormente, a fines del mes de marzo de 1999, su contrato con la empresa actora fue rescindido.

Argumenta que la empresa demandante, inició operaciones para que se le traspasara la dirección electrónica "yanbal.com", sin embargo indica que la oferta realizada no fue admitida, y que fue entonces que la empresa requirió a la presunta infractora formulara una propuesta, a la cual no le fue recaída respuesta alguna, sino más bien la solicitud de declaración administrativa que contesta, en tal virtud, afirma que es la empresa actora YANBAL o JAFER LIMITED, quien realiza actos de competencia desleal al pretender obtener la dirección "yanbal.com", de manera gratuita sin haber tenido la visión de registrar ese nombre de dominio.

e) DECISIÓN

Pendiente a la fecha.

5. Caso YAHOO

a) LAS PARTES

Solicitante: YAHOO! INC.
Presunto Infractor: INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V. y
NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO
(NIC-MEXICO)

b) NOMBRE DE DOMINIO: yahoo.com.mx

c) ENTIDAD REGISTRADORA: NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO
(NIC-MEXICO).

ch) SIGNO DISTINTIVO INVOLUCRADO:

Reg. Marcario: 573530 YAHOO!
Clase: 9 Internacional.
Protege: Programas de computadora para realizar
búsquedas y recuperar información, sitios
y otros recursos en redes de
computadoras, especialmente un
directorío de información, sitios y recursos
disponibles en redes de computadoras.

Reg. Marcario: 573531 YAHOO!
Clase: 16 Internacional.
Protege: Libros con respecto a redes de
computadoras y la realización de

búsquedas y recuperación de información, sitios y otros recursos en redes de computadoras.

Reg. Marcario: 573532 YAHOO!
Clase: 42 Internacional.
Protege: Servicios de computadoras, especialmente, crear índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes de computadora, proporcionar acceso en línea a noticias, clima, deportes eventos actuales, y materiales de referencia.

Reg. Marcario: 558069 YAHOO!
Clase: 25 Internacional.
Protege: Vestuario, calzado y sombrerería.

Reg. Marcario: 578982 YAHOO!
Clase: 38 Internacional.
Protege: Servicios de comunicaciones, de telecomunicaciones, de correo electrónico, de telefonía, de acceso a usuarios múltiples a redes de computadora para la transferencia y difusión de una amplia gama de información, transmisión electrónica de datos, imágenes y documentos y servicios para proveer instalaciones en línea para la interacción simultánea para la interacción simultánea con otros usuarios de computadoras.

Reg. Marcario: 587254 YAHOO!
Clase: 36 Internacional.
Protege: Servicios financieros y seguros,
particularmente de tarjetas de crédito.

Reg. Marcario: 595152 YAHOO!
Clase: 28 Internacional.
Protege: Juegos, juguetes y artículos deportivos.

Reg. Marcario: 593040 YAHOO!
Clase: 35 Internacional.
Protege: Servicios de publicidad y consultoría.

Reg. Marcario: 5601859 YAHOO!
Clase: 41 Internacional.
Protege: Servicios de entretenimiento y educación.

d) HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO.

• En el mes de julio de 1999, la empresa YAHOO! INC., solicitó ante el IMPI la declaración administrativa de las infracciones contenidas en las fracciones I, V, X y XII, del artículo 213 de la LPI, al estimar violentados los derechos de sus marcas registradas 573530 YAHOO!, 573531 YAHOO!, 573532 YAHOO!, 558069 YAHOO!, 578982 YAHOO!, 587254 YAHOO!, 595152 YAHOO!, 593040 YAHOO! y 601859 YAHOO!, por el uso del nombre de dominio "yahoo.com.mx", por parte de la empresa INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V., con el objeto de inducir al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente que existe una relación o asociación entre la empresa YAHOO! INC., y la presunta infractora, en perjuicio del público consumidor de los servicios que se prestan a través de Internet.

Argumenta la solicitante, que la empresa demandada, sabía que estaba violando la marca registrada YAHOO o el nombre de dominio "yahoo.com" registrado y usado por YAHOO! INC, desde enero de 1995, toda vez que aquella es una sociedad dedicada a prestar servicios en Internet, por tanto, obviamente conocía la existencia y uso del nombre de dominio "yahoo.com", y al solicitar y registrar el 6 de octubre de 1997, el nombre de dominio "yahoo.com.mx" de conformidad con las Políticas Generales del NIC-MEXICO, debió asegurarse que no violaba ninguna marca registrada, omisión que la hace responsable de la violación a los derechos marcarios propiedad de YAHOO! INC.

También, indica la empresa accionante que con objeto de evitar interponer la demandas administrativas y/o judiciales, intentó comprar a la empresa INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V., el nombre de dominio "yahoo.com.mx", para lo cual se puso en contacto con dicha empresa, sin embargo el precio que ésta última puso al nombre respectivo fue de 300,000.00 dólares, cantidad que a juicio de la empresa YAHOO! INC., demuestra la mala fe y oportunismo mercantil de la empresa demandada, toda vez que pretendió obtener un lucro desproporcionado.

Además, aduce que no obstante lo anterior, con fecha 10 de junio de 1998, la presunta infractora solicitó el registro de la marca YAHOO!, para distinguir "servicios de publicidad, principalmente pero no exclusivamente en Internet; administración comercial para compraventa de productos, principalmente pero no exclusivamente por medio de subastas y otros servicios administrativos de terceros", esto es, servicios que presta YAHOO! INC., a través de su nombre de dominio "yahoo.com", al amparo del registro marcario 573532 YAHOO!. Continúa señalando la actora, que a dicha solicitud le recayó un oficio del IMPI mediante el cual se le comunica a INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V., "que el término YAHOO! no es registrable como marca toda vez que existen como impedimento las marcas 573530, 573531, 573532, 558069 y

587254 YAHOO!, artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.”

En virtud de lo expuesto, la empresa actora solicitó se ordenara a la empresa INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V., como medidas provisionales la abstención de continuar usando el nombre de dominio “yahoo.com.mx” y a NIC-MEXICO, cancelar o retirar de sus bases de datos dicho nombre de dominio y registrarlo a nombre de su titular YAHOO! INC.

- La solicitud de declaración administrativa fue admitida, abriéndose el expediente contencioso número P.C. 405/99 (I-385) 06101, y ordenándose el emplazamiento a la presunta infractora.

El IMPI, con fundamento en los artículo 199 bis, fracciones II, V y VI, 199 bis 1, 211, 112 bis y 213 de la LPI, y 72 del Reglamento de la LPI, ordenó la imposición de medidas provisionales a la presunta infractora, mismas que consistieron en la orden de abstenerse de continuar usando el nombre de dominio “yahoo.com.mx” dentro de los servicios de publicidad que presta en Internet, así como el cese de cualquier acto que lesione los derechos que le confieren al titular de los registros marcarios propiedad de la empresa YAHOO! INC., y que constituyan una violación a las disposiciones de la LPI.

- La presunta infractora, a través de escrito presentado en el término concedido para tal efecto, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción instaurada en su contra, manifestando en su defensa que nunca se ha servido ni ha utilizado el nombre de dominio “yahoo.com.mx”, por lo que en ningún momento ha violado las disposiciones de la LPI, ni lesionado los derechos del titular de los registros marcarios en cuestión, por lo que no le es aplicable la mediada provisional solicitada, ni sanción alguna conforme al ordenamiento legal citado. Afirma que solamente es titular del nombre

de dominio en cuestión, mismo que fue registrado ante NIC-MEXICO el 12 de abril de 1996, y que siguiendo las políticas emitidas por ésta, en el sentido de tener un derecho sobre el nombre de dominio solicitado, cuenta con el certificado número 03-1999-053113103400-01, de la obra [HTTP://WWW.YAHOO.COM.MX](http://WWW.YAHOO.COM.MX), expedida por el Registro Público de Derechos de Autor del INDA.

Igualmente, señala que las infracciones contenidas en las fracciones I, VII, IX, X y XVIII del artículo 213 de la LPI, que su contraparte le imputa, establecen como requisito o condición esencial para su configuración, que el presunto infractor realice un uso de una marca que implique una violación de derechos marcarios de otro sujeto, es decir, se requiere de un acto, o realización por parte del supuesto infractor. Además, indica que el Reglamento de la LPI, en su artículo 62 señala que "Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en que el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación." Por lo tanto, estima la empresa demandada que ésta no se ha servido ni utilizado el nombre de dominio "yahoo.com.mx", y que éste tampoco se encuentra disponible para el mercado o sector del país, ya que el mismo no ha sido activado, luego entonces no se puede configurar infracción alguna por uso indebido de marcas registradas, ni competencia desleal.

Finalmente, alega que el simple registro ante NIC-MEXICO del dominio "yahoo.com.mx", tampoco constituye uso de marca de conformidad con el numeral citado, y que la titularidad de un registro marcario no implica derecho alguno sobre determinado registro de dominio, sino que lo que se protege es la marca en sí, y no los nombres de dominio en Internet.

Cabe indicar que en contra de las medidas provisionales impuestas a la INTERACTIVE PRESS, S.A. DE C.V., ésta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal bajo el número 573/99, mismo que se encuentra subjudice.

Asimismo, en vía de reconvención al procedimiento de declaración de referencia, la presunta infractora solicitó el 27 de septiembre de 1999, la caducidad de las marcas 573530 YAHOO, 573531 YAHOO y 573132 YAHOO; procedimientos que se substanciaron respectivamente en los expedientes contencioso identificados con las claves P.C. 467/99 (C-118), P.C.466/99 (C-116) y P.C. 465/99 (C-116), y que fueron resueltos 11 de febrero de 2000, negándose la declaración administrativa solicitada. Dichas negativas quedaron firmes, toda vez no obstante a que en contra de ellas se interpuso Juicio de Amparo, los Jueces que conocieron de los mismos negaron el amparo solicitado y a su vez, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito que conocieron de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias de primera instancia, confirmaron dichos fallos judiciales negando el amparo y protección de la Justicia Federal.

e) DECISIÓN

Pendiente a la fecha.

CONCLUSIONES

Primera. Al pensar en la época en que vivimos resulta casi imposible dejar de lado la importancia de las computadoras, que cada día es mayor, actualmente todo o casi todo lo que nos rodea funciona a través de estas máquinas, ya sean simples computadoras personales para realizar labores de oficina e incluso escolares, hasta supercomputadoras encargadas de manejar grandes y sofisticados aparatos o realizar cálculos complejos que para el hombre resultan difíciles.

Segunda. Así como día a día las computadoras cobran mayor relevancia, uno de sus implicaciones, el fenómeno conocido como Internet se desarrolla en el mismo sentido, al grado de haber rebasado desde hace mucho tiempo las ideas que lo gestaron como proyecto militar y científico, posteriormente educativo, para convertirse en un mecanismo que ha llegado a poner en peligro derechos reconocidos por los Estados desde antes de la aparición de aquél, tales como los protegidos bajo la disciplina de la Propiedad Intelectual.

Tercera. Dentro de este fenómeno de comunicación los Nombres de Dominio son una figura subestimada, incomprendida e incluso ignorada, empero que es empleada a cada momento por los usuarios de la red. Su uso ha facilitado al hombre el contacto con Internet y gracias a ella ese medio de comunicación ha llegado a ser lo que es ahora, puesto que cualquier empresa interesada en obtener los beneficios que éste brinda, tales como comprar, vender, llevar a cabo promociones e inclusive publicitar sus productos o servicios a nivel mundial, a cualquier hora y sin necesidad de intermediarios, requiere de un Nombre de Dominio, que le permita a ser localizada en el enorme mercado virtual.

Cuarta. A lo largo del mundo, inclusive en nuestro país han surgido numerosas controversias en torno a los Nombres de Dominio,

cuando éstos resultan ser iguales o semejantes en grado de confusión a figuras amparadas por derechos de Propiedad Industrial, tales como marcas y nombres comerciales.

Quinta. La ausencia de regulación jurídica de Internet y en consecuencia, de los Nombres de Dominio, ha generado que los titulares de derechos de Propiedad Intelectual se vean afectados por actos de competencia desleal a través de aquellos, que resultan trascendentales hoy en día para la expansión comercial de una empresa.

Sexta. La regulación de Internet es un aspecto necesario, sin embargo establecer una normatividad absoluta resulta imposible, por lo que se sugiere una reglamentación en partes, atendiendo a cada aspecto en específico; en el caso, una referente a los Nombres de Dominio.

Séptima. La problemática que se ha generado en virtud de la existencia de una figura que encuentra su origen en Internet en contraposición a los derechos de Propiedad Industrial, cuando aquella es usada creando confusión con marcas y nombres comerciales, justifica la adecuación de la legislación existente, toda vez que actualmente ante la ausencia de disposiciones legales concretas, quien comete actos lesivos con Nombres de Dominio en perjuicio de los titulares de los derechos citados queda impune.

Octava. Se estima que la legislación de Propiedad Industrial no es apta para regular y sancionar el uso de un Nombre de Dominio, igual o semejante en grado de confusión a una marca, sin el consentimiento de su titular; por tanto, se sugiere la intervención del aparato legislativo, a fin de adecuar la legislación de propiedad industrial actual a la situación de conflicto que se presenta y evitar la transgresión los derechos de terceros que aquella protege.

Novena. Regular el uso de un nombre de dominio igual o semejante en grado de confusión a derechos de Propiedad Industrial, tales como marcas y nombres comerciales, como infracción administrativa se considera una solución adecuada para resolver las controversias que por dicha situación se han generado, evitando con ello de una manera rápida que se violen derechos de terceros.

Décima. Igualmente consideramos que la inclusión de los nombres de dominio en un supuesto de infracción dentro del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, permitirá no solo impedir actos lesivos en contra de titulares de los derechos de Propiedad Industrial, sino también la aplicación de sanciones pecuniarias.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, Porrúa, México, 1979.

BARRIOS GARRIDO, Gabriela et al., *Internet y Derecho en México*, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.

Derecho de la Propiedad Intelectual, Una perspectiva trinacional, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público, Núm. 26, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998.

DOUGLAS, Comer E., *El Libro de Internet*, 2ª edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México, 1998.

El ABC del Derecho de Autor, UNESCO, 1982.

Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Serie E. VARIOS, Núm. 96., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998.

FLORES OLEA, Victor et al., *Internet y la revolución cibernética*, (El Ojo Infalible), Editorial Océano, México, 1997.

HERRERA MEZA, Humberto Javier, *Iniciación al Derecho de Autor*, Editorial Limusa, México, 1992

JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, 4a ed., Editorial Sista, México, 1998.

_____, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.

LOREDO HILL, Adolfo, *Derecho Autoral Mexicano*, Editorial Jus, México, 1990.

NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las marcas*, Porrúa, México, 1985.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, Editorial Mc Graw-Hill, México, 1998.

_____, *Tratado de Derecho Marcario* "Las Marcas Industriales y Comerciales en México", México, 1960.

SEPÚLVEDA, Cesar, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2ª ed. Porrúa, México, 1981.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 1998.

ARTICULOS

ARRAUT, Silvia, "Consideraciones legales sobre el empleo de nombres de dominio frente al régimen de marcas", Memoria del Seminario Las Marcas en el Sistema de Propiedad Industrial en México, 9 de septiembre de 1999, World Trade Center, Ciudad de México.

CAMACHO VARGAS, Antonio, "La Propiedad Intelectual en México", Memoria del Diplomado a Distancia Vía Satélite, Sistema de propiedad intelectual en México: Su aplicación en el contexto

académico y empresarial, organizado por la UNAM, EDUSAT y SEP, México, D.F., septiembre, 1999.

CORREA M., Enrique, "Protección del Nombre Comercial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año I, enero-junio de 1963, número 1, Editorial Libros de México, S.A., México.

CRISTIANI GARCIA, Julio J., "Defensa y aplicación efectiva de los derechos de Propiedad Industrial en México", en *La protección de los derechos de Propiedad Industrial*, Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, Editorial Themis, México, 1997.

"Domain name registries around the world."
<http://www.norid.no/domreg-alpha.html>

ECHEVERRÍA B., Andrés, "Uso de Marcas y Nombres de Dominio", Memorias del Consejo de Administración y jornadas de trabajo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial ASIPI, en Panamá, 1999.

HESS, Christian, "Desafíos de la propiedad industrial en Internet."
<http://www.geocities.com/SiliconValley/Circuit/1491/dereinfo/art96-01.html>

-----, "*Regulación Jurídica de Internet, Los Nombres de Dominio.*"
<http://clubs.infosef.com/i-commerce/referencia/histórico/1894/>

"Historia del Internet en México."
<http://www.nic.mx/evol/historia.html>

"Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet", 30 de abril de 1999.

<http://wipo2.wipo.int>

INTERNET SOCIETY (ISOC) "Todo acerca del Internet: Una Historia abreviada del Internet."

http://ww.intec.edu.do/bistec/Internet/Una_historia_abreviada_del_Internet.htm

LÓPEZ GUAJARDO, Rafael, "Internet ¿Cómo empezó todo?."

<http://clubs.infosel.com/i-commerce/referencia/conceptos/2718>

MARTÍNEZ PÉREZ DE LEMA, Ana María, "El IMPI ante la problemática del comercio electrónico", Memorias del Seminario denominado Régimen Jurídico del Comercio Electrónico, organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados con la colaboración del IMPI, México, 8 de noviembre de 1999.

MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A., "Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la Sentencia dictada en el caso "Panavisión."

<http://www.dominiuris.com/problema/articulo.htm>

"Políticas Generales de Nombres de Dominio".

<http://www.nic.mx>

QUINTANILLA-MADERO, Carmen, "La tecnología digital y el derecho de autor: Lo que debe modificarse y lo que debe mantenerse", Memoria del Simposio Mundial de la OMPI sobre Derechos de Autor en la Infraestructura Global de la información, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Secretaría de Educación Pública de México, ciudad de México, 22 al 25 de mayo de 1995

Revista Electrónica de Derecho Informático, "Conflictos entre los nombres de dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas."
http://publicaciones.derecho/redi/No._01_Agosto_de_1998/bardales

SCHMIDT, C. Luis, "El sistema de infracciones Administrativas en Materia de Comercio de la Ley Federal del Derecho de Autor", Colección Foro de la Barra Mexicana de Abogados, Editorial Themis, México, 1998.

-----, "Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual", Memoria del Diplomado en Propiedad Intelectual, organizado por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, Ciudad de México, enero-abril de 2000.

SOL MUNTANOLA, Mario A., "INTERNET: CONFLICTOS IDENTIFICATIVOS: Las colisiones entre el "DNS" (Domain Name System y el derecho de marcas."
<http://www.solmuntanola.com/textos/informacion3a.html>

VIGNETTES LOPEZ, Jorge, "La competencia ilícita", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIII, núms. 25-26, enero-diciembre 1975, Editorial Libros de México, S.A., México.

LEGISLACIÓN

Ley de La Propiedad Industrial.

Ley de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Convención de París de 1988.

ENCICLOPEDIA Y DICCIONARIO

Enciclopedia Microsoft Encarta 98, 1993-1997, Microsoft Corporation.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Porrúa, México, 1989.