

00721 C
648



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

CONFLICTOS ENTRE LAS RESERVAS DE
DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS
NOMBRES DE DOMINIO

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

SALVADOR ORTEGA GONZÁLEZ

ASESOR:

DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN



CIUDAD UNIVERSITARIA

2003

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



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 esta 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.

A Dios porque es mi guía y la luz que ilumina el camino de mi vida.

A mi madre por haberme dado la vida y por todos sus cuidados en mis primeros años de vida.

A mi padre por su ejemplo de trabajo, honradez y dedicación y porque a él le debo todos mis logros profesionales.

A mis hermanos por su cariño y sobre todo porque son el impulso para luchar y conquistar nuestras metas.

A Nancy por su amor y comprensión.

Al ingeniero Carlos Slim Helú por todo su apoyo y por su fe y entusiasmo en la juventud mexicana.

Al doctor Fernando Serrano Migallón y al licenciado César Benedicto Callejas porque sin su orientación y apoyo no hubiera sido posible la realización de este trabajo.

A Manuel Magaña Rufino porque ha sido mi maestro en el campo de la Propiedad Intelectual.

A mis tíos y primos por todos sus consejos y cariño.

A mis maestros y amigos por sus enseñanzas.

Atención a la Dirección (anexo de Bibliotecas de la UNAM) a difundir en forma electrónica e impresa el contenido de mi trabajo (receptivo).
NOMBRE: Ortiz G. Gonzalez
FECHA: 26-XI-03
FIRMA: _____

Selester Ortiz G.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN -----	5
---------------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO.- RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

1.1. Concepto-----	8
1.2. Naturaleza Jurídica-----	9
1.3. Protección de las Reservas-----	10
1.4. Clasificación-----	11
1.5. Principios de las Reservas-----	13
1.6. Objeto de Reserva-----	22
1.7. Limitaciones-----	25
1.8. Antecedentes Legales en México-----	25
1.9. Regulación en Otros Países-----	27
1.10. Registro de Reservas-----	31
1.10.1. Autoridad Encargada del Registro-----	31
1.10.2. Procedimiento de Registro-----	33
1.10.3. Vigencia-----	38
1.10.4. Legislación Aplicable-----	39
1.10.5. Derechos y Obligaciones del Titular de una Reserva-----	40
1.11. Procedimientos Administrativos-----	41
1.11.1. Tramitados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor-----	41
1.11.1.1. Declaración Administrativa de Nulidad-----	41
1.11.1.2. Declaración Administrativa de Cancelación-----	45
1.11.1.3. Declaración Administrativa de Caducidad-----	46
1.11.2. Tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial-----	46
1.11.2.1. Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Comercio-----	46
1.12. Delitos-----	51

CAPÍTULO SEGUNDO.- NOMBRES DE DOMINIO

2.1. Concepto-----	53
2.2. Funciones-----	54
2.2.1. Función Técnica-----	54
2.2.2. Función Distintiva-----	55
2.3. Naturaleza Jurídica-----	57
2.3.1. Naturaleza Híbrida-----	57
2.3.2. Naturaleza Pública o Privada-----	57
2.4. Principio-----	59
2.5. Clasificación-----	60
2.6. Estructura-----	65
2.7. Antecedentes en Internet-----	67

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.7.1. En el Extranjero	67
2.7.2. En México	68
2.8. Registro de Nombres de Dominio	68
2.8.1. Organos Encargados del Registro	68
2.8.2. Procedimiento de Registro	71
2.8.3. Estadísticas	74
2.8.4. Vigencia	75
2.8.5. Regulación Existente	75
2.8.6. Derechos y Obligaciones del Titular de un Nombre de Dominio	77
2.8.6.1. Derechos	77
2.8.6.2. Obligaciones	78
2.9. Procedimientos de Solución de Controversias	79
2.9.1. Procedimientos ante NIC-México	79
2.9.1.1. Procedimiento de Suspensión	79
2.9.1.2. Procedimiento de Eliminación	80
2.9.1.3. Procedimiento de Disputa por Titularidad	81
2.9.2. Procedimiento ante un Grupo Independiente e Imparcial de Expertos	82

CAPÍTULO TERCERO.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

3.1. Semejanzas	91
3.2. Diferencias	91

CAPÍTULO CUARTO.- CONFLICTOS ENTRE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

4.1. Piratería o Secuestro (Cibersquatting) o Apropiaciones del Nombre de Dominio (Domain Name Grabbing)	96
4.2. Apropiaciones Insuficientes de los Nombres de Dominio (Non Quite Domain Name Grabbing)	99
4.3. Coincidencias Fortuitas (Logical Choice)	102
4.4. Typosquatting	104
4.5. Warehousing	105
4.6. Cyberjesting	106
4.7. Otros Conflictos	109
4.7.1. Nombres de Dominio Usados como Signos Distintivos	109
4.7.2. Suplantaciones en el Registro del Nombre de Dominio	110
4.7.3. Nombres de Dominio de Diferentes Niveles	111
4.8. Métodos de Solución de Controversias	112
4.8.1. El Sistema de Oposición	112
4.8.2. El Subdominio .tm	113
4.8.3. Correspondencia entre Marcas y Nombres de Dominios	114
4.8.4. Las Clases Internacionales de Marcas en los Nombres de Dominio	115

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

4.8.5. La Cláusula de Sumisión-----116
4.8.6. Portales Comunes-----117
4.8.7. Procedimiento de Exclusión o Cancelación-----119
4.9. Otras Soluciones-----120

CONCLUSIONES-----129
BIBLIOGRAFÍA-----132

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN

Uno de los resultados más claros de los avances tecnológicos es internet, la red mundial de computadoras, que nació para facilitar la comunicación y compartir información con fines científicos, académicos y militares. Para la realización de estos fines se requirió de una dirección, un código numérico que permitiera identificar a los usuarios de cada uno de los equipos que se encontraban conectados a la red.

Cuando la utilidad de internet se extiende al ámbito comercial y existe la posibilidad de que el código numérico se pueda cambiar por letras y números, libremente elegidos por el titular de un sitio web, surgen los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, en virtud de que signos distintivos que ya hablan sido debidamente registrados, eran utilizados para identificar sitios web sin la autorización de su legítimo titular.

Infinidad de casos se han presentado en gran cantidad de países y muchos de ellos aún no han encontrado una justa solución en pro de los derechos de propiedad intelectual. En gran medida esto se debe a la ausencia de una regulación en materia de nombres de dominio y a la extraterritorialidad de internet.

En foros nacionales e internacionales reiteradamente se abordan los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, como si fueran los únicos signos distintivos que se pueden ver afectados por el registro y la utilización indebida de cierta denominación en internet, sin embargo, existen otras figuras, también del ramo de la propiedad intelectual, que se pueden ver afectadas por el registro de ellas como nombre de dominio, tal es el caso de las denominaciones de origen, los títulos de las obras artísticas y literarias, los nombres comerciales, los avisos comerciales y sólo en el caso de México y otros países de América Latina, las reservas de derechos al uso exclusivo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Debido al desconocimiento de la reserva de derechos al uso exclusivo en el ámbito internacional, ha dejado de lado su estudio y análisis, sin embargo en el caso de nuestro país, es una figura que cobra relevancia, en especial si tomamos en cuenta la cantidad de conflictos que ya se han presentado con las marcas y en la actualidad, debido a los avances tecnológicos y particularmente de internet, con los nombres de dominio.

Sería ideal la desaparición de la reserva de derechos al uso exclusivo de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que provoca doble protección con el registro de una misma denominación como marca; al respecto, consideramos que sólo mediante la suspensión definitiva del otorgamiento de más reservas, el respeto a la vigencia de las reservas concedidas con la posibilidad de ser renovadas hasta por un período adicional igual al que fueron otorgadas y mediante la invitación a todos los titulares de reservas de derechos al uso exclusivo a que registren sus denominaciones como marcas, será posible eliminar la cantidad de problemas que se presentan entre esta figura y las marcas, los nombres de dominio e incluso con los demás derechos de propiedad intelectual.

Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideración que para las reservas de derechos al uso exclusivo del género de publicaciones periódicas, es necesario obtener ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, los certificados de licitud de título y de contenido, habrá que modificar el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas para que sean los titulares de las marcas registradas quienes realicen dicha gestión.

Es el carácter internacional de las marcas, el motivo por el cual se abordaron en primer lugar los conflictos de estos signos distintivos con los nombres de dominio, sin embargo, mientras existan figuras de propiedad intelectual con carácter estrictamente nacional, como las reservas de derechos al uso exclusivo, es necesario que los países del mundo establezcan un marco jurídico propio que sirva de sustento para solucionar los conflictos entre ellas y los nombres de dominio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por las razones expuestas, en esta investigación se abordan los conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio, puesto que también es posible que un tercero titular de una publicación periódica (revista, periódico, etc.), difusión periódica (programa de radio y de televisión), nombre artístico, denominación de grupo artístico o nombre de personaje ficticio o de caracterización humana se vea afectado por el registro y la explotación de la denominación de su reserva de derechos al uso exclusivo como nombre de dominio, infringiendo con ello sus derechos de propiedad intelectual.

Frente a los conflictos entre los nombres de dominio y las reservas de derechos al uso exclusivo, NIC-México, entidad encargada de la administración del dominio .mx, propuso un procedimiento de solución de controversias ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sin embargo, estimamos que no es conveniente que sea un organismo internacional el que dé solución a este tipo de conflictos cuando la reserva de derechos al uso exclusivo no es una figura que esté reconocida mundialmente y por lo mismo existe un profundo desconocimiento de su regulación jurídica que influye al momento de emitir la resolución que dirima la controversia. Además si tomamos en cuenta que en nuestra ley autoral, contamos con un procedimiento arbitral para resolver cualquier controversia suscitada con figuras de dicho ordenamiento jurídico, no es necesario acudir a instancias internacionales para resolver cuestiones que, de manera rápida y eficaz, pueden ser resueltas por expertos en la materia de propiedad intelectual de nuestro país.

Finalmente, estimo como indispensable la aplicación del arbitraje nacional no sólo para dirimir controversias entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio, propongo su extensión a los casos de marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen, mediante la ampliación de las facultades, que por virtud del artículo 6 fracción IX de la Ley de la Propiedad Industrial, posee en materia de arbitral el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO PRIMERO.- RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

1.1. Concepto

El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor define a las reservas de derechos al uso exclusivo de la siguiente manera:

"La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

- I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales."

Según el Glosario de Términos más Usuales en Derecho de Autor, la reserva de derechos al uso exclusivo es un derecho de carácter sui generis dentro de la propiedad intelectual que consiste en obtener del Estado una facultad exclusiva (*sic*) el título de una publicación periódica, o bien para utilizar nombres artísticos a favor de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

personas o grupos, características gráficas originales y títulos de promociones publicitarias.¹

Por nuestra parte, podemos decir que la reserva de derechos al uso exclusivo es una figura jurídica sui generis, es decir especial y diferente a los derechos reales y personales que deriva en un conjunto de principios que rebasan a los derechos mencionados, que nace con motivo de un acto administrativo emitido por el Estado, plasmado en un certificado y que consiste en la posibilidad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales.

1.2. Naturaleza Jurídica

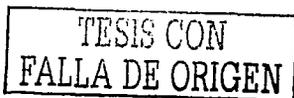
Para el maestro Julio Javier Cristiani, la naturaleza jurídica de las reservas de derechos al uso exclusivo es la de una figura complementaria del derecho de autor.²

El artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a las reservas de derechos al uso exclusivo como otros derechos de propiedad intelectual, cuando señala:

"La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 Constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o

¹ Instituto Nacional del Derecho de Autor, *Estudios Jurídicos de los Cuadernos del Derecho de Autor*, Vol. 5, Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), México, 1999, p. 63 y 64.

² Cristiani, Julio Javier, *Las Reservas de Derechos y su Regulación*, en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, U.N.A.M., México, 1998. p. 237.



ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual."

Al respecto el doctor Fernando Serrano Migallón se refiere a las reservas de derechos al uso exclusivo de la siguiente manera:

"La legislación mexicana contempla algunos derechos que no coinciden con precisión en el ámbito de los derechos de autor, tampoco pueden catalogarse dentro del campo de la propiedad industrial, éstos son denominados como otros derechos de la propiedad intelectual..."³

En el mismo sentido se pronuncia el doctor Miguel Acosta Romero cuando señala:

"Existen conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, algunas figuras que (...) están en los linderos entre el Derecho de Autor, tal es el caso de los títulos o cabezas de periódicos, revista, noticieros cinematográficos en los que previo registro, su reserva es de uso exclusivo, (...). En mi opinión estos aspectos ni son derechos de autor, ni son conexos y debieran restringirse su reserva y su regulación..."⁴

En términos generales, podemos concluir que se trata de derechos que tienen una protección singular y especial dentro del campo de la Propiedad Intelectual.

1.3. Protección de las Reservas

Al igual que en los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y avisos comerciales), existen los siguientes tipos de protección para las reservas de derechos al uso exclusivo:

³ Serrano Migallón, Fernando, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, 1998, p. 94.

⁴ Acosta Romero, Miguel, *El Derecho Intelectual y las Partes que lo Integran*, en Estudios Jurídicos del Derecho de los Cuadernos del Derecho de Autor, Vol. 4, I.N.D.A.-Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), México. 1999, p. 34.



- a) **Uso.-** Se otorgan derechos al usuario de una reserva de derechos al uso exclusivo sin necesidad de registro.
- b) **Registro.-** La protección se otorga exclusivamente a la persona que registra la reserva de derechos al uso exclusivo, independientemente del uso.
- c) **Mixto.-** Es una fusión de los dos anteriores, por lo tanto, la protección se otorga tanto al que usa la reserva de derechos al uso exclusivo, así como al que obtiene su registro.

En el caso de México, el sistema de protección es mixto, ya que mientras se concede protección al que obtiene el registro de una reserva de derechos al uso exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, también se brinda la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad a quien sin haber obtenido el registro correspondiente, demuestra haber usado con anterioridad de forma constante e ininterrumpida en México la reserva de derechos al uso exclusivo.⁵

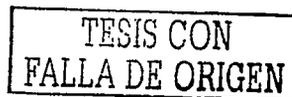
1.4. Clasificación

Las reservas de derechos al uso exclusivo se pueden clasificar atendiendo a su:

A) Titular

1. **Persona Física.-** Si la reserva de derechos al uso exclusivo es solicitada por uno o más individuos.
2. **Persona Moral.-** La reserva de derechos al uso exclusivo es solicitada por una empresa, sociedad o asociación.

⁵ Artículo 183 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor.



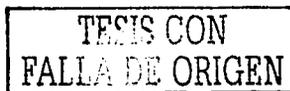
B) Género

1. **Publicaciones Periódicas.**- Se editan en partes sucesivas, de forma indefinida y con variedad de contenido.
2. **Difusiones Periódicas.**- Se emiten en partes sucesivas con variedad de contenido y pueden ser transmitidas.
3. **Personajes Humanos de Caracterización, o Ficticios o Simbólicos.**- Se protege el nombre y las características físicas y psicológicas.
4. **Personas o Grupos dedicados a Actividades Artísticas.**- Se protegen los nombres de personajes o agrupaciones artísticas.
5. **Promociones Publicitarias.**- Se protege el mecanismo novedoso⁶ y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio con el incentivo adicional de brindar la oportunidad al público de obtener un bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que generalmente se encuentra en el comercio.

C) Especie

A. Publicaciones Periódicas

- 1) Periódicos
- 2) Revistas
- 3) Gacetas
- 4) Boletines
- 5) Directorios
- 6) Folletos



⁶ El que sea novedoso implica que el mecanismo tengan novedad, es decir que sea nuevo. (Real Academia de la Lengua, *Diccionario de la Lengua Española*, Espasa Calpe, Vigésima Segunda Edición, Tomo II, España, 2001, p. 1592).

- 7) Suplementos
- 8) Guías
- 9) Cabezas de Columna
- 10) Calendarios
- 11) Catálogos
- 12) Agendas

II. Difusiones Periódicas

- 1) Programas de Radio
- 2) Programas de Televisión
- 3) Difusiones Vía Red de Cómputo

III. Personajes

- 1) Humanos de Caracterización
- 2) Ficticios o Simbólicos

IV. Personas o Grupos dedicados a Actividades Artísticas

- 1) Nombres Artísticos
- 2) Grupos Artísticos

V. Promociones Publicitarias

1.5. Principios de las Reservas

Los principios que rigen a las reservas son:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- a) **Principio de Territorialidad.**- La reserva de derechos al uso exclusivo sólo produce efectos en nuestro país.⁷
- b) **Principio de Especialidad.**- No obstante que este principio es propio de las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, también es aplicable a las reservas de derechos al uso exclusivo, pues consideramos que los géneros de esta figura guardan cierta correspondencia con algunas de las cuarenta y cinco clases internacionales existentes para marcas que prevé el Arreglo de Niza, tal y como a continuación se muestra:

Género	Clase
Publicaciones Periódicas	16 ^b
Difusiones Periódicas ⁹	38 ¹⁰
Personajes Humanos de Caracterización	41 ¹¹
Personajes Ficticios o Simbólicos	Depende del producto o servicio del que se trate.
Personas o grupos dedicados a actividades artísticas	41
Promociones Publicitarias	35 ¹²

⁷ Sólo si se desea tener la protección de la denominación en otros países, habrá que atender a la clase internacional que corresponda al género en que se tiene registrada la reserva de derechos al uso exclusivo para obtener el registro como marca y posteriormente extenderlo a otros países.

⁸ Esta clase ampara papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

⁹ Quedan exceptuadas las difusiones vía red de cómputo que conforme a la nueva clasificación entran en las clase 42 internacional que ampara servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

¹⁰ Los servicios que ampara esta clase son telecomunicaciones.

¹¹ Esta clase ampara educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

¹² Esta clase ampara publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina, pero si el mecanismo a través del cual opera la promoción publicitaria llegará a consistir en un juego o sorteo, también tendrá que registrarse la denominación en la clase 41 internacional.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Sirve de apoyo a lo anterior el artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que abajo se transcribe y del cual se desprende la posibilidad de que se pueda proteger una misma denominación en diferentes géneros.

Artículo 70.- Las reservas podrán otorgarse en forma independiente sobre uno o varios de los géneros objeto de protección a que se refiere el artículo 173 de la Ley; en los casos de las publicaciones periódicas, será sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene la Secretaría de Gobernación.

El Instituto informará a la Secretaría de Gobernación de todas las resoluciones que emita relativas a reservas otorgadas sobre publicaciones periódicas y hará saber a los interesados que deberán cumplir con las disposiciones administrativas en la materia.

De igual manera, mediante la analogía es posible aplicar a las reservas de derechos al uso exclusivo la siguiente tesis de jurisprudencia de marca:

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSIÓN EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACIÓN DIFERENTE.

Del texto de los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas 56 del reglamento de dicha ley, se advierte con claridad meridiana, en primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el registro de una marca, en términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro atendiendo estrictamente a la clasificación que de los mismos hace el artículo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de la marca no ampara más que los

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

productos determinados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de manera específica estén contemplados en una clasificación diferente para la que se otorgó el registro de la marca, ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro a productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2445/87. Tequila Sauza, S. A. de C. V. 28 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villafañá.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo II Segunda Parte-1. Tesis: Página: 330. Tesis Aislada.

Al igual que en las marcas, la existencia de géneros diferentes respecto de los cuales las reservas de derechos al uso exclusivo son registrables, se justifica por virtud de que el derecho que la ley reconoce a un titular para emplear un título, nombre, denominación o características en forma exclusiva debe limitarse a la modalidad en la cual se otorgó, puesto que si el derecho al uso exclusivo de una reserva se otorga de manera universal, es decir para todas las especies, alcanzaría niveles no deseados por la ley y nocivos para el mercado.

- c) **Excepciones a los Principios de Territorialidad y Especialidad.**- La excepción a los principios señalados lo constituyen las reservas notoriamente

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

conocidas, que en términos del artículo 75 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor son aquellos títulos, nombres, denominaciones o características que por su difusión, uso o explotación habitual e ininterrumpido son conocidos por un sector determinado del público.¹³

De lo anterior se concluye que existe una amplia facultad discrecional por parte de las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor para determinar si una reserva de derechos al uso exclusivo es notoriamente conocida en México, sin embargo consideramos que necesariamente se debe atender a los criterios aplicados a las marcas notoriamente conocidas y que a continuación se transcriben:

Séptima Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 193-198 Sexta Parte. Página: 109.

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad

¹³ De igual forma en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se define a la marca notoria como aquella que como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, así como la promoción o publicidad por el usuario de la marca, es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales de nuestro país.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAÍS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTÉN O TODAVÍA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAÍS. LOS ARTÍCULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

En relación con la marca notoria y que también pudiera resultar de utilidad para las reservas notorias, el licenciado Manuel Magaña señala lo siguiente:

"1) La marca notoriamente conocida para ser considerada como tal, debe ser realmente conocida en México, lo cual implica que una marca que es famosa en el extranjero, pero que no se ha promocionado, publicitado o

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

hecho del conocimiento en el mercado mexicano no puede tener el carácter de notoria en México, no obstante sea importante en el país de origen.

2) La notoriedad no implica el conocimiento de la mayoría del público mexicano, sino del sector especializado, por ejemplo una marca muy famosa de equipos de buceo es la denominada "US DIVERS" ampliamente conocida entre las personas que practican ese deporte en México, sin embargo la generalidad de los mexicanos no sabíamos de la existencia de esa marca, situación que no impide que se le siga considerando como notoria, puesto que es conocida por el sector del mercado especializado en el buceo."¹⁴

Al igual que en los casos de marcas, no existe ningún procedimiento para obtener la notoriedad de una reserva de derechos al uso exclusivo, sin embargo, consideramos que es posible obtener la declaración de notoriedad a través de una resolución contenciosa o bien mediante la presentación de una solicitud de reserva a nombre de un tercero, esperando que la negativa, por parte de las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, determine que el título, nombre, denominación o características que se pretenden proteger, son notoriamente conocidas.

Finalmente, tal y como lo señala la tesis de jurisprudencia que abajo se transcribe, para determinar si una reserva de derechos al uso exclusivo es notoria o no, la autoridad deberá considerar el siguiente criterio:

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS

La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

¹⁴ Magaña Rufino, Manuel. *Análisis de la Propiedad Industrial en México*, 2ª. Edición, México, 1999. p. 38.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.

Secretario: Jorge Higuera Corona.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Seminario Judicial de la Federación; Época: 8 A; t. VII- Enero; p. 310.

1.6. Objeto de Reserva

En las reservas de derechos al uso exclusivo de los géneros de publicaciones y difusiones periódicas y nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, lo que se protege es únicamente la denominación.

Para los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos y las promociones publicitarias, no sólo se protege el nombre, sino sus características físicas o psicológicas y el mecanismo de operación respectivamente.

A mayor abundamiento el doctor Serrano Migallón señala lo siguiente:

“En cuanto al objeto de protección que otorga una reserva, es posible afirmar que toda palabra o conjunto de palabras existentes en el idioma castellano o alguna otra lengua, las palabras creadas fantasiosa o

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

artificialmente, así como cualquier característica física y psicológica o de operación, son susceptibles de reservarse...¹⁵

Una vez indicado que es lo que se protege en cada género, es conveniente señalar que no es registrable como reserva de derechos al uso exclusivo lo siguiente:

- I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que:
 - a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular.¹⁶
 - b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada.
 - c) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización expresa.
 - d) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente.
 - e) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado.

¹⁵ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 96.

¹⁶ Con la inclusión de este párrafo, cualquier acción de nulidad que se ejercite en contra de una reserva de derechos al uso exclusivo, difícilmente se podrá resolver en definitiva ya que frente a la posibilidad de que el titular afectado pueda solicitar la misma reserva varias veces, las acciones de nulidad se vuelven interminables.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido.

II. Los subtítulos.

III. Las características gráficas.

IV. Las leyendas, tradiciones o sucesidos que hayan llegado a individualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico.

V. Las letras o los números aislados.

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables.

VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o ficticios.

VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

Es clara la influencia de la Ley de la Propiedad industrial vigente en el precepto legal enunciado, ya que un gran número de los supuestos señalados son similares a los previstos en el artículo 90 de la mencionada ley y que se refiere a lo que no es registrable como marca.

Confirma lo anterior, el hecho de que autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor aplican las tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por nuestros más altos tribunales en los casos de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, al momento de valorar el otorgamiento de cualquier reserva de derechos al uso exclusivo.

TESIS
FALLA DE ORIGEN

1.7. Limitaciones

La única limitante al registro de una reserva de derechos al uso exclusivo la encontramos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor que a la letra dice:

"Para los efectos de la fracción II del artículo 231 de la ley, no constituirá infracción en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin la autorización correspondiente, cuando se realice con fines informativos o periodísticos o en ejercicio del derecho de libertad de expresión."

Del precepto legal anterior, podemos concluir que sólo se podrá utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento, si es con fines informativos o periodísticos.

1.8. Antecedentes Legales en México

Los primeros antecedentes jurídicos de las reservas de derechos al uso exclusivo en nuestros ordenamientos jurídicos los encontramos en:

I. Código Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884

El antecedente más antiguo de las reservas de derechos al uso exclusivo se encuentra en el Código Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884, el cual no obstante que no regulaba en forma concreta a esta figura estableció en sus artículos 1130 y 1131, reglas relativas a la falsificación de obras cuando se cambiaba el título de la obra o se variaba cualquier parte de la obra.

II. Código Civil de 1928

Es durante la presidencia del Presidente Plutarco Elías Calles cuando se promulgó este ordenamiento jurídico en el que además de reconocer el carácter federal del



derecho de autor y establecer que el derecho de autor no debía de asimilarse a la propiedad, se reconoció por primera vez a las cabezas de periódico y por ende a las reservas de derechos al uso exclusivo.

III. Ley Federal de Derechos de Autor del 29 de diciembre de 1956

En esta ley se reguló a las reservas de derechos al uso exclusivo en los artículos 20, 24, 25 y 26 del Capítulo I denominado "Del Derecho de Autor".

En el artículo 20 se estableció que el título de una obra autoral estaba protegido y confería a su titular el derecho exclusivo a ser utilizado; que las publicaciones periódicas sólo podían ser usadas por el titular del derecho de autor y que no era posible utilizar títulos de obras o publicaciones periódicas que se pudieran confundir con otras.

Por otro lado, el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico reguló las reservas de derechos al uso exclusivo en las hoy modalidades de publicaciones y difusiones periódicas. Bajo este precepto, era suficiente con que fueran satisfechos todos los requisitos ante la entonces Dirección General del Derecho de Autor, para que se otorgara la exclusividad del título durante toda la vida de la publicación o difusión periódica y un año más después de que se hubiese hecho la última publicación.

El artículo 25 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, se refirió a los personajes ficticios o simbólicos, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos, los cuales para ser protegidos requerirían de cierta originalidad y que fueran utilizados de manera habitual.

Asimismo, de dicho precepto legal se desprende que no existía la obligación de renovación, por lo tanto, bastaba con que se comprobara cada cinco años que se estaba utilizando la reserva de derechos al uso exclusivo para que pudiera ser prorrogada la titularidad sobre el nombre artístico, denominación de grupo artístico,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

personaje ficticio o simbólico, así como personaje humano de caracterización.

Podríamos decir que estaba implícito el término renovación para la conservación de los derechos sobre una reserva de derechos al uso exclusivo, sin embargo esto ha sido motivo de reiteradas polémicas con autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, debido a que sostienen que en el artículo sexto transitorio de la legislación autoral actual nunca se habla de renovación, por lo tanto, en términos de dicha disposición mantienen vigentes las reservas de derechos al uso exclusivo que hayan sido otorgadas bajo la Ley Federal de Derechos de Autor que se abrogó, salvo que se haya comprobado su uso, en cuyo caso se sujetarán a las disposiciones de la nueva ley autoral.

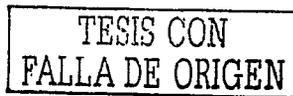
Finalmente, en términos del artículo 26 de la ley abrogada, era protegible como reservas de derechos al uso exclusivo lo siguiente:

1. Las características gráficas originales de las obras, siempre que fuesen distintivas de la obra o colección en su caso.¹⁷
2. Las características originales de las promociones publicitarias durante dos años, pudiendo renovarse por otro período igual siempre que se compruebe el uso habitual de los derechos protegidos. Era necesario que dichas características se utilizarán tal y como habían sido registradas ya que cualquier modificación de sus elementos constitutivos sería motivo de una nueva reserva.¹⁸

1.9. Regulación en Otros Países

¹⁷ Con la entrada en vigor de la ley autoral vigente ya no pueden ser materia de reserva de derechos al uso exclusivo las características gráficas (Artículo 188 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor), salvo las relativas a obras autorales que se presenten a registro ante el Registro Público del Derecho de Autor (Artículo 162 fracción X de la Ley Federal del Derecho de Autor).

¹⁸ Como se señalará más adelante, con la nueva ley autoral la vigencia de las promociones publicitarias es de cinco años y transcurrido dicho plazo la reserva de derechos al uso exclusivo pasará al dominio público, por lo tanto, cualquier persona podrá explotarla.



Las reservas de derechos al uso exclusivo no son sólo figuras que se prevén en la legislación de nuestro país, también se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos de los siguientes países:

I. El Salvador

En el artículo 17, de la sección "B", intitulada "Protecciones Especiales", de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual de este país, se señala lo siguiente:

"Artículo 17.- El nombre o cabeza de una publicación periódica impresa, proyectada o difundida puede originar un derecho exclusivo de uso por todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más."

Es en dicha disposición en donde se regulan las reservas de derechos al uso exclusivo del género de publicaciones periódicas, cuya vigencia es durante todo el tiempo en que se exploten y un año más.

II. Colombia

La Ley No. 23 de Colombia establece una normatividad más detallada para las reservas de derechos al uso exclusivo a las que denomina "*reserva del nombre*" y regula en sus artículos 61, 62, 63 y 64.

En el artículo 61 se establece lo siguiente:

1. La competencia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor para conocer de toda reserva del nombre.
2. Se define a la reserva del nombre como un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el objeto único y específico de identificar y/o distinguir

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

publicaciones periódicas, programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión.

3. Se establece como vigencia de la reserva del nombre, el tiempo durante el cual se explote o utilice efectivamente y un año más, salvo que se trate de publicaciones o programas anuales en cuyo caso, la vigencia será de tres años.
4. Se establece la obligación de renovar la reserva anualmente o cada tres años atendiendo a los plazos de vigencia mencionados, en caso contrario operará la caducidad.

Asimismo, en el artículo 62 se establece que no será objeto de reserva lo siguiente:

- 1) Nombres parecidos o similares que puedan dar lugar a confusión ni diminutivos o superlativos de nombres ya reservados.
- 2) Nombres que utilicen otros, invirtiéndose o alterándolos de tal manera que no logren distinguirse de nombres ya reservados.
- 3) Nombres que sean contrarios a las buenas costumbres o al orden público.
- 4) Nombres notoriamente conocidos, que puedan sugerir vinculación, sin existir autorización, con estados, organismos internacionales intergubernamentales o no, entidades de derecho público o privado, personas naturales, partidos políticos o credos religiosos.

El artículo 63 del ordenamiento jurídico en cuestión impone la obligación para el director de toda publicación periódica de enviar un ejemplar de cada edición a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a la Biblioteca Nacional y a la Universidad Nacional.

Finalmente el artículo 64 también establece la obligación de otorgar una caución consistente en garantía prestada por una aseguradora de acuerdo con la cuantía que fije el Director General del Derecho de Autor, con la finalidad de responder de las

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

sanciones o indemnizaciones que resulten de la información que se incluya en la publicación o en sus anuncios.

En cuanto a la caución es conveniente señalar que deberá ser completada y renovada en todos los casos en que se disminuya o agote y sólo podrá ser cancelada un año después de la fecha del último número de la publicación periódica correspondiente y siempre que no haya juicios penales o civiles pendientes de resolver.

Corresponde a la Dirección Nacional del Derecho exentar de esta obligación a los directores de publicaciones de carácter científico, literario, religioso, educativo, cultural o comercial, pero la comisión de algún ilícito sancionado por la ley penal vigente, podrá provocar la revocación de la exención y ante el no cumplimiento de la caución o la renovación de ella cada año o cada tres años, según la vigencia de la publicación periódica, se cancelará la reserva del nombre.

III. Bolivia

Es en el número 6 del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor de este país, en donde se establece que la protección de reserva de uso y explotación exclusiva se adquiere mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Derecho de Autor, cuya vigencia será durante todo el tiempo en el que el interesado esté usando o explotando la reserva y el cual deberá ser renovado cada dos años.

Por otro lado, en el artículo 2 del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para el Registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor se define a la reserva de la siguiente manera:

“Es la guarda y custodia de un nombre, con el fin de identificar y proteger nombres de periódicos, revistas, secciones y columnas de los mismos, programas de radio y televisión, noticieros cinematográficos, de los demás medios de comunicación; de los personajes ficticios o simbólicos en obras

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

literarias, historietas gráficas, y otras publicaciones periódicas o de personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de otra índole o de nombres de grupos y conjuntos, coros, orquestas, bandas y otros elencos artísticos."

El mismo precepto legal señala que para la protección de la reserva será necesario llenar el formulario DNDA-09, al cual se deberá adjuntar el dibujo, diseño, descripción o fotografía en tamaño postal que identifique la reserva.

Asimismo, en dicho artículo se establece la obligación de renovar la reserva de nombre cada dos años, para lo cual se deberá llenar el formulario DNDA-013 y se deberá acreditar mediante documento fehaciente que se encuentra en uso o explotación la reserva.

Finalmente, es el artículo 5 de dicho ordenamiento jurídico en donde se establece el procedimiento que se habrá de seguir ante la Ventanilla Única de Trámites y Unidad de Registros de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el otorgamiento de la reserva.

1.10. Registro de Reservas

1.10.1. Autoridad Encargada del Registro

La autoridad encargada del otorgamiento de las reservas de derechos al uso exclusivo es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, cuya naturaleza es la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que tiene la facultad de recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar reservas de conformidad con la fracción IX del artículo 103 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Para el desempeño de sus funciones y para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, el Instituto

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Nacional del Derecho de Autor cuenta con varias unidades administrativas encargadas, las cuales se señalan en el artículo 3 del Reglamento Interior de dicha institución y que se enlistan a continuación:

1. Dirección del Registro Público del Derecho de Autor.
2. Dirección Jurídica.
3. Dirección de Reservas de Derechos.
4. Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor.
5. Dirección de Arbitraje.
6. Coordinación Administrativa.
7. Unidad de informática.

Finalmente, es importante mencionar que en términos del artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, corresponde a la Dirección de Reservas de Derechos, entre otras funciones, las siguientes:

- 1) Expedir los dictámenes previos de procedencia para la obtención de reservas, derivados de las solicitudes que presenten los usuarios.
- 2) Autorizar o negar el otorgamiento de reservas y expedir el certificado o resolución respectiva.
- 3) Evaluar, dictaminar y autorizar o negar la procedencia y otorgamiento de las renovaciones de las reservas, así como emitir las constancias correspondientes.
- 4) Autorizar o negar las anotaciones marginales que los usuarios le sometan a dictamen y expedir el certificado o resolución correspondiente.
- 5) Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos de declaración administrativa de nulidad o cancelación de reservas, promovidos

por los usuarios, y, cuando proceda, iniciar los mismos de oficio o a petición del Ministerio Público de la Federación.

1.10.2. Procedimiento de Registro

Los pasos a seguir para obtener el registro de una reserva de derechos al uso exclusivo son los siguientes:

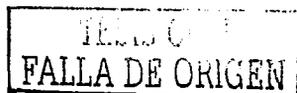
1. Hacer una búsqueda o presentar la solicitud de dictamen previo¹⁹, como lo denomina la propia Ley Federal del Derecho de Autor, ante la autoridad para determinar las posibilidades de obtener el título, nombre, denominación o características que se desean proteger.

Al igual que en las solicitudes de reserva, tratándose de solicitudes de dictamen previo de ciertos géneros, se deben anexar otros formatos que contengan la representación gráfica de la publicación periódica, el dibujo o fotografía y las características físicas y psicológicas del personaje²⁰, así como el mecanismo y los aspectos novedosos de la promoción publicitaria.

Una vez presentada la solicitud de dictamen previo la autoridad cuenta con quince días para entregar el resultado de la investigación a el solicitante de cualquier género distinto al de personajes y promociones publicitarias, ya que para estos últimos será de 30 días. Por cierto dicho dictamen es de carácter informativo y no genera derecho de preferencia a favor del promovente, ni conlleva la obligación para la autoridad de otorgar la reserva de derechos al uso exclusivo.

¹⁹ En la práctica se presenta la forma RD-01-02, que además de ser de utilidad para la búsqueda, también se emplea para solicitar el registro de la reserva de derechos al uso exclusivo.

²⁰ Las características físicas se refieren al tamaño, color, volumen y en general al aspecto físico del personaje; mientras que las psicológicas son el estado de ánimo, aptitudes y carácter del personaje. En la práctica se ha llegado a comentar que es posible amparar como características psicológicas la risa o ciertas frases del personaje, esto con independencia de que puedan ser protegidos como avisos comerciales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



Tampoco es obligatorio hacer la investigación para poder presentar la solicitud de reserva, puesto que si el solicitante lo desea puede salvar este paso y presentar directamente a registro el título, nombre, denominación o características que quiera proteger.

2. De ser favorable la investigación, habrá que presentar la solicitud de reserva ante el Instituto Nacional del Derecho Autor, en la cual se deberán asentar los siguientes datos:

- a) Nombre, nacionalidad, domicilio y teléfono del solicitante.
- b) El porcentaje de participación; en caso de que se trate de más de un solicitante. Si no se indica el porcentaje se dividirá en partes iguales.
- c) Nombre, domicilio y teléfono del representante legal o del apoderado que firmará la solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.
- d) Título, nombre o denominación que se solicita.
- e) Clave de Género y Especie. Actualmente, las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor tienen una tabla en la que indican las claves que corresponden a cada una de las especies de los distintos géneros ya señalados. Cito a manera de ejemplo los siguientes casos:

Género	Especie	Clave
Publicación Periódica	Periódico	101
Difusión Periódica	Programa de Radio	202
Personajes	Personaje Ficticio	301
Promoción Publicitaria	Promoción Publicitaria	501

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- f) Si se hizo investigación y el solicitante lo desea, se puede señalar el número de trámite que recayó a la solicitud de dictamen previo y la fecha en que fue expedido el oficio que ampara la respuesta de la autoridad. Es indispensable que se adjunte cuando menos copia fotostática de dicho documento.
- g) La fecha de primer uso de la reserva de derechos al uso exclusivo o la indicación de que no se ha usado.
- h) Lugar, fecha y firma del solicitante, del representante legal o de la persona facultada para realizar el trámite.

Además de los requisitos señalados, la solicitud de reserva deberá acompañarse de los siguientes documentos:

1. Copia certificada del documento con el que se acredita la existencia de la persona moral cuando el titular de la reserva de derechos al uso exclusivo es una empresa, sociedad o asociación.
2. Copia certificada del documento con que se acredite la personalidad del representante legal o número de inscripción del poder en el Registro Público del Derecho de Autor. En caso de que haya apoderado, será necesario exhibir original de carta poder firmada ante dos testigos.
3. Copias fotostáticas de alguna identificación oficial del titular o bien del representante legal de la empresa, sociedad o asociación a nombre de quien se presente la reserva de derechos al uso exclusivo. Si hay apoderado también será necesaria copia fotostática de su identificación.
4. La traducción al español de cualquier documento que se acompañe en idioma distinto.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

5. El pago de derechos, que podrán variar en función del género del que se trate.
6. Si la reserva de derechos al uso exclusivo es presentada en la modalidad de publicaciones periódicas, se deberá acompañar el formato RD-06 en el que se muestre la representación gráfica del título que se protegerá.²¹
7. Cuando se pretenda reservar un personaje de caracterización humana, o ficticio o simbólico, se debe acompañar el formato RD-07 en el que se muestre el dibujo o fotografía del personaje y se especifiquen sus características físicas y psicológicas.

Es indispensable que dichas características se precisen ya que de lo contrario, se puede invadir derechos adquiridos por terceros que registraron previamente sus personajes de caracterización humana, ficticios o simbólicos. Sirve de ejemplo a lo anterior, el caso sostenido por el licenciado Horacio Pérez Ortega, exdirector de Reservas de la entonces Dirección General del Derecho de Autor y que a continuación se menciona:

"Un caso inverosímil que en este rubro se presentó fue el de un personaje que con aspecto humano normal contaba con facultades físicas y psíquicas para transformarse en cualquier ser, además de ser capaz de realizar todo lo que uno guste y mande imaginar. Un personaje con dichas características podría atribuirse o asumir las características de los personajes ya reservados, por ejemplo, y los que se reservaran en un futuro."²²

²¹ Es importante atender a la forma en que se exhibe la representación gráfica de la publicación periódica ya que como se explicará posteriormente la reserva deberá utilizarse tal y como se protegió a efecto de evitar su caducidad.

²² Pérez Ortega, Horacio, *La Dirección de Reservas*, en Revista Mexicana del Derecho de Autor, Año V, Número 16, Julio-Septiembre, 1994, p. 40.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

8. Finalmente sólo si se trata de promociones publicitarias, habrá que exhibir el formato RD-08 en el que se precisen las características de operación y se explique la originalidad.

Con la presentación de los documentos señalados, se forma un expediente en el que la autoridad deberá examinar que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados en el Registro Federal de Trámites y Servicios No. INDA-00-009 de aplicación a las solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo.²³ En caso de no ser así, la autoridad deberá requerir al promovente por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del término cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; concluido el plazo señalado sin desahogar la prevención, se desechará el trámite.

De haber cubierto todos los requisitos la autoridad tendrá diez días para determinar si niega u otorga la exclusividad sobre el título, nombre, denominación o características que se pretenden proteger. Al respecto es conveniente señalar que si la autoridad no responde concluido dicho lapso, opera la negativa ficta, es decir, la resolución se entenderá en sentido negativo.

De resultar procedente la solicitud, la autoridad expedirá el certificado correspondiente y para el supuesto de que la niegue, deberá comunicarlo por escrito al promovente, fundando y motivando su resolución.

Si la resolución es en sentido negativo, el solicitante podrá impugnarla ante la propia autoridad que emitió el acto que se impugna, mediante recurso de revisión, previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o amparo

²³ Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2000 y por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal del Trámites y Servicios que aplican a la Secretaría de Educación Pública y su Sector Coordinado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

indirecto si no se indica el medio de defensa que se puede hacer valer en contra de la resolución. Es conveniente señalar que contra la resolución del recurso de revisión procederá el juicio contencioso administrativo y en contra de aquella será procedente el juicio de amparo directo.

1.10.3. Vigencia

La vigencia de las reservas de derechos al uso exclusivo varía dependiendo del género del que se trate y empieza a contar a partir de la fecha de expedición del certificado de reserva.²⁴

Asimismo, con excepción del género de promociones publicitarias, cuya vigencia es de cinco años y después pasan al dominio público, en todos los demás casos es posible la renovación de la reserva de derechos al uso exclusivo, previa comprobación fehaciente del uso que se demuestre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, desde un mes antes hasta un mes posterior a la fecha de vencimiento.

En relación con este asunto, los maestros José Luis Caballero Leal y Mauricio Jalife Daher señalan lo siguiente:

"Por otro lado, la ley establece la limitación de que las reservas a promociones publicitarias pueden ser renovadas, la que luego de transcurrir sus primeras (sic) cinco años de protección pasan al dominio público, lo que en estricto sentido no significa que no puedan ser materia de una nueva reserva, ya que el principio que las rige no es el de la originalidad, sino el de inconfundibilidad"²⁵

²⁴ En los casos de marcas, la vigencia de la marca empezará a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca y no de la fecha de concesión del signo distintivo.

²⁵ Caballero, José Luis y Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor*, en Legislación de Derechos de Autor, Sista, México, 1998. p. XVIII.



No estamos de acuerdo con dicho criterio ya que como se desprende de la legislación autoral, es requisito para que pueda ser protegida una promoción publicitaria, el que se trate de un mecanismo novedoso, por lo tanto, no puede ser considerado como nuevo algo que ya fue objeto de protección y explotación durante cinco años. En todo caso, considero que sería viable que antes de que concluya la vigencia de la promoción publicitaria se solicite otra a nombre del mismo titular a efecto de que se pueda extender la protección por más tiempo, esto en términos del segundo párrafo del inciso a) del artículo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor que señala lo siguiente:

"No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular"

La vigencia de las publicaciones y difusiones periódicas será de un año contado a partir de la fecha de expedición del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo y para los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, así como nombres y denominaciones de grupos artísticos la vigencia será de cinco años, en ambos casos renovables por períodos de la misma duración.

Finalmente, una vez que hayan transcurrido los cinco años de vigencia de la promoción publicitaria, pasará al dominio público, por lo tanto, cualquier persona podrá explotarla.

1.10.4. Legislación Aplicable

Tal y como lo hemos explicado anteriormente, todos los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de una reserva de derechos al uso exclusivo se encuentra regulado en los artículos 77 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 3, 4, 53, 55, 76 y 77 de su Reglamento.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, se deberá atender al Registro Federal de Trámites y Servicios No. INDA-00-009 que establece los requisitos máximos que puede solicitar la autoridad para el otorgamiento de una reserva de derechos al uso exclusivo.

Finalmente, para el caso de que se pretenda impugnar la resolución emitida por la Dirección de Reservas de Derechos se deberá tomar en cuenta el artículo 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Si se opta por el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, habrá que atender a los artículos 207, 208, 208 Bis, 209, 209 Bis, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228 Bis, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239, 239-A, 239-B, 239-C, 240 y 241 del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, habrá que considerar las disposiciones de la Ley de Amparo si el medio de defensa que se interpondrá en contra de la resolución impugnada, es el amparo directo o indirecto.

1.10.5. Derechos y Obligaciones del Titular de una Reserva

Los derechos que otorga el registro de una reserva derechos al uso exclusivo son:

1. Utilizarla de manera exclusiva, en la especie en que haya sido otorgada.
2. Oponer acciones encaminadas a evitar la explotación no autorizada de la reserva de derechos al uso exclusivo.²⁶
3. Otorgar licencias de derechos exclusivas o no exclusivas a terceros.
4. Transmitirla a favor de cualquier tercero.

²⁶ Si se explota, utiliza o reproduce una reserva de derechos al uso exclusivo sin la autorización de su titular, se incurre en una infracción en materia de comercio en términos de las fracciones VII y VIII del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

5. Acceder al expediente que la autoridad haya formado y en su caso solicitar copias simples o certificadas de cualquier documento que se desee.²⁷

También se imponen como obligaciones para el titular de una reserva de derechos al uso exclusivo las siguientes:

1. Utilizar la reserva de derechos al uso exclusivo tal y como fue otorgada, ya que cualquier variación en sus elementos deberá ser motivo de una nueva reserva.²⁸
2. Notificar al Instituto Nacional del Derecho de Autor cualquier transmisión de derechos de la reserva de derechos al uso exclusivo a efecto de que pueda surtir efectos frente a terceros.
3. Comunicar del cambio de domicilio para oír y recibir documentos así como notificaciones.
4. Informar de la modificación del nombre, denominación o razón social del titular.
5. Renovar la reserva de derechos al uso exclusivo atendiendo a la vigencia del género en el que haya sido concedida.

1.11. Procedimientos Administrativos

1.11.1. Tramitados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

1.11.1.1. Declaración Administrativa de Nulidad

1. Supuestos

²⁷ En términos del artículo 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor sólo se permite ver los expedientes de reservas a su titular o a quien acredite tener interés jurídico, este último caso, en la práctica ha sido ampliamente cuestionado, ya que según autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, no es suficiente, para acreditar el interés jurídico, la negativa a una solicitud de reserva, es necesario que se inicie un procedimiento contencioso para que sea posible tener acceso a los documentos que obran en el expediente.

²⁸ Como se verá más adelante, para el caso de que la reserva de derechos al uso exclusivo sea usada de manera distinta a como fue otorgada, provoca que al intentar ser renovada, pueda ser negada la solicitud de renovación por parte de las autoridades de la Dirección de Reservas de Derechos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El procedimiento de nulidad será procedente en los siguientes casos:

1. Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite.
2. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento.²⁹
3. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e interrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.³⁰
4. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.

Tal y como lo señala el maestro Julio Javier Cristiani, una de las notables diferencias entre las causales de nulidad de las reservas de derechos al uso exclusivo y las marcas es el plazo que establece la ley para ejercitar las acciones de nulidad ya que mientras en el caso de las marcas puede ser de tres años, cinco años o indefinido para ciertos supuestos del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de las reservas no se indica el tiempo para hacerlo, por lo tanto habrá que atender a los plazos que establezca la legislación común.³¹

2. Generalidades

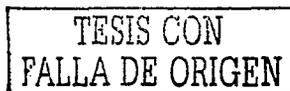
Este procedimiento administrativo se inicia por escrito en idioma español que deberá presentarse ante la Dirección de Reservas de Derechos, área dependiente del Instituto Nacional del Derecho de Autor y deberá contener lo siguiente:

- 1) Número y denominación de la reserva que será objeto del procedimiento.

²⁹ En virtud que el Reglamento de la ley autoral no especifica cuáles son los datos que son esenciales para el otorgamiento de una reserva, consideramos que esta disposición es letra muerta.

³⁰ De este precepto legal se desprende que sólo si se acredita haber utilizado con anterioridad y en México la reserva de derechos al uso exclusivo, habrá posibilidades de nulificar el título, nombre, denominación o características que están registrados.

³¹ Cristiani, Julio Javier, *op. cit.*, p. 246.



- 2) Los hechos en que se funda la petición.
- 3) Fundamentos de derecho.

Adicionalmente, se deberán acompañar todos los documentos y constancias en que se funde la acción, las copias de traslado, las pruebas y el pago de derechos por el importe correspondiente. Es conveniente señalar que se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y la testimonial, así como aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho.

Para el cómputo de los plazos se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles, salvo que se trate de periodos de meses o años, en cuyo caso el cómputo se llevará a cabo de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles. Todos los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

Si se ofrece como prueba un documento que conste en los archivos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, bastará que se señale el expediente en el que consta para que se agregue al procedimiento.

Todos los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resolverán en la resolución.

En este tipo de procedimiento es aplicable en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3. Procedimiento

El procedimiento inicia con la presentación del escrito y sus anexos, en caso de no satisfacerse todos los requisitos señalados, la autoridad requerirá al interesado por una sola vez para que dentro del término de cinco días hábiles subsane la omisión, en caso de no cumplir, será desechada la solicitud.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Habiéndose cubierto todos los requisitos, la autoridad admitirá la solicitud y notificará al titular afectado, para que dentro de los quince días siguientes manifieste lo que a su derecho convenga, oponga excepciones, defensas y ofrezca pruebas.

Es conveniente señalar que la notificación se llevará a cabo en el domicilio que conste en el expediente de la reserva de derechos al uso exclusivo que es objeto de la declaración administrativa de nulidad, sólo en caso de que haya cambiado sin que tenga conocimiento la autoridad, la notificación se podrá realizar por edictos mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación durante tres días consecutivos a costa del solicitante.

Contestada la solicitud, la autoridad dará vista a la parte actora para que dentro de los diez días siguientes manifieste lo que a su derecho convenga.

Una vez dictado el auto por el que se admiten las pruebas, la autoridad dará aviso a ambas partes a efecto de que realicen todas la actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas.

Las pruebas deberán desahogarse dentro de los quince días siguientes al auto en que se hayan notificado. En casos debidamente justificados, podrá ampliarse el tiempo por ocho días más.

Habiéndose desahogado todas las pruebas, las partes tendrán cinco días para formular sus alegatos y dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo señalado, la autoridad emitirá la resolución correspondiente.

En contra de la resolución emitida por la Dirección de Reservas procederá el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el amparo indirecto, siempre que existan violaciones constitucionales en el procedimiento o no se haya mencionado el medio de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Impugnación en términos de la siguiente tesis de jurisprudencia:

1.11.1.2. Declaración Administrativa de Cancelación

1. Supuestos

Es procedente la cancelación de una reserva de derechos al uso exclusivo cuando:

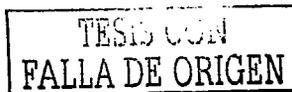
1. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual.³²
2. Se haya declarado la nulidad de una reserva.
3. Se contravenga lo dispuesto por el artículo 179 de la ley autoral y se cause confusión con otra que se encuentre protegida.
4. Sea solicitada por el titular de una reserva.
5. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

2. Generalidades

Para todos los casos enunciados son aplicables las mismas generalidades de la declaración administrativa de nulidad a que anteriormente me he referido.

En cuanto al segundo y cuarto caso, consideramos que no obstante que el artículo 80 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor establece los requisitos que deberá cumplir toda solicitud de declaración administrativa de cancelación, es suficiente con una promoción acompañada de la resolución por la que queda nulificada la reserva de derechos al uso exclusivo o el escrito por virtud del cual el titular de la reserva expresa su interés por cancelar el título, nombre, denominación o

³² Para el maestro Julio Javier Cristiani esta causal de cancelación se debe considerar como una hipótesis de nulidad puesto que la conducta del solicitante de la reserva transgrede los principios de la buena fe o los establecidos en la ley, que llevaron al otorgamiento de la reserva. (*op. cit.*, p. 246 y 247.)



características que se encuentren protegidas, para que proceda la cancelación por parte de las autoridades de la Dirección de Reservas de Derechos.

Para el último caso, bastará con resolución de autoridad competente para que se cancele la reserva de derechos al uso exclusivo.

3. Procedimiento

Del Registro Federal de Trámites y Servicios No. INDA-00-011, se desprende que una vez presentada la solicitud de declaración administrativa de cancelación, la autoridad tendrá quince días para admitirla o desecharla. En caso de que se requiera al promovente, por no estar cubiertos todos los requisitos, se le concederá un plazo único de cinco días para que subsane la omisión, de no atender al requerimiento, se desechará el trámite.

Si están cubiertos todos los requisitos la autoridad tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir la resolución correspondiente.

1.11.1.3. Declaración Administrativa de Caducidad

En términos de los artículos 185 y 186 de la Ley Federal del Derecho de Autor las reservas de derechos al uso exclusivo que no se renueven caducarán, por lo tanto no es necesario iniciar ningún procedimiento ni se requiere de declaración administrativa por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor en este caso.

1.11.2. Tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.11.2.1. Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Comercio

1. Supuestos



Los únicos casos en que será procedente iniciar este procedimiento, tratándose de reservas de derechos al uso exclusivo, se encuentran previstos en las fracciones VII y VIII del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor y son los siguientes:

- 1) Cuando se use, reproduzca o explote una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular.
- 2) Cuando se use o explote 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.

2. Generalidades

Este procedimiento administrativo se inicia por escrito en idioma español que deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

- 1) Nombre del interesado y en su caso del representante legal
- 2) Domicilio para oír y recibir notificaciones
- 3) Nombre y domicilio de la contraparte
- 4) El objeto de la solicitud planteada
- 5) Los hechos en que se funda la petición
- 6) Fundamentos de derecho

En términos del artículo 69 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, habrá que señalar la ubicación del establecimiento en donde se esté cometiendo la infracción.

Por otro lado, la contestación a la solicitud de infracción en materia de comercio deberá contener:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- 1) Nombre del titular afectado o del presunto infractor y en su caso del representante legal.
- 2) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- 3) Excepciones y defensas.
- 4) Manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud.
- 5) Fundamentos de derecho.

Es aplicable al procedimiento de toda infracción en materia de comercio prevista en la legislación autoral, las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y de manera supletoria tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La solicitud se deberá presentar firmada por el interesado o por su representante y en su caso, se acompañará del documento con el que se acrediten las facultades para poder intervenir en el procedimiento, así como por el pago de derechos que haya que efectuar conforme a la tarifa vigente.

Para el cómputo de los plazos se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles, salvo que se trate de períodos de meses o años, en cuyo caso el cómputo se llevará a cabo de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles. Todos los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

Es indispensable que con la solicitud se exhiban todos los originales o copias certificadas de las pruebas con las que se acrediten los hechos señalados en la solicitud; sólo se admitirán posteriormente las pruebas que sean supervenientes.

Si se ofrece como prueba un documento que conste en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bastará que se señale el expediente en el que consta, solicitar su expedición y exhibir el pago de derechos correspondiente.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que consten en documentos.

3. Procedimiento

El procedimiento de infracción en materia de comercio, comienza con la interposición del escrito y todos sus anexos, en caso de que no sean cubiertos, la autoridad requerirá al solicitante para que dentro del plazo de ocho días subsane la omisión, de lo contrario se desechará la solicitud.

Satisfechos todos los requisitos, será admitida la solicitud de infracción en materia de comercio y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificará a la parte demandada, otorgándole el plazo de un mes para que conteste lo que a su derecho convenga. Sólo en caso de que no sea posible emplazar a la contraparte, porque el domicilio haya cambiado o se desconozca, el emplazamiento se realizará mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en un diario de mayor circulación, por una sola vez y a costa del solicitante.

Una vez que la contraparte haya contestado el escrito de infracción en materia de comercio, la autoridad mandará notificar dicho documento a la parte actora, para que presente alegatos dentro de los tres días siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación. Interpuestos los alegatos de la parte actora, serán notificados a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días formule alegatos adicionales a su contestación.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá una resolución administrativa, contra la cual se podrá interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o juicio de amparo indirecto si hubo violaciones constitucionales o no se señalaron los medios de defensa que procedían contra la resolución de la autoridad.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Dentro del procedimiento, la inspección es una de las pruebas más importantes por virtud de la cual la autoridad se percata de las conductas de los industriales o comerciantes.

La inspección administrativa debe ser solicitada en el escrito inicial de demanda o bien al momento de contestar la demanda y será necesario exhibir garantía por los probables daños y perjuicios que se pudieran causar al momento de su desahogo.

La visita de inspección se podrá solicitar con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda si se ofrece y se logra acreditar su carácter de prueba superveniente.

Es muy importante que al momento de solicitar la inspección administrativa se señalen los puntos que se tendrán que desahogar.

Al respecto, el licenciado Jorge Amigo Castañeda, señala lo siguiente:

(...) los puntos que se tomarán en cuenta al desahogarse la visita de inspección serán únicamente aquellos tendientes a la verificación de los datos o hechos descritos en la solicitud de declaración administrativa.³³

Para que se pueda llevar a cabo la visita de inspección es necesario un oficio de comisión expedido por la propia autoridad. La visita deberá desahogarse en el domicilio señalado en dicho oficio y ante la persona visitada a efecto de que realice observaciones en el acta de inspección que se levante en el momento del desahogo o bien dentro de los diez días siguientes.

En caso de que el inspector se percate que la persona visitada se encuentra cometiendo actos de competencia desleal, podrá tomar medidas preventivas como el

³³ Amigo Castañeda, Jorge, *El I.M.P.I. y la Protección de los Derechos de Autor*, en Las Nuevas Tecnologías y la Protección del Derecho de Autor, Themis, México. 1998. p. 77.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

aseguramiento de mercancías, objetos, instrumentos, materiales, rótulos, papelería, material publicitario, etc. con la finalidad de evitar las conductas sancionadas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Hecho el aseguramiento la autoridad podrá solicitar a la parte actora que amplíe la fianza o el billete de depósito con el que se garanticen los probables daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte demandada con la medida precautoria, Por cierto, la parte demandada podrá otorgar contrafianza con la finalidad de que sea levantada la medida precautoria que le fue impuesta.

Además del aseguramiento, la autoridad podrá ordenar el retiro de la circulación de las mercancías que infrinjan derechos de la ley autoral; prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de propiedad intelectual; ordenar la suspensión o el cese de los actos que violen derechos autorales o incluso la clausura del establecimiento cuando las medidas anteriores no sean suficientes para evitar la infracción a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

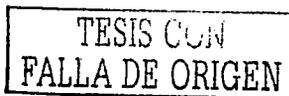
4. Sanciones

Para los casos de infracción de reservas de derechos al uso exclusivo se establece como sanción, multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo.³⁴

1.12. Delitos

Es precisamente en el Título Vigésimosexto, intitulado "De los Delitos en Materia de Derechos de Autor" del Código Penal Federal en donde se incrustó lo relativo a los ilícitos que en materia de propiedad intelectual son sancionados.

³⁴ No obstante que quien incurra en la infracción de una reserva de derechos al uso exclusivo sea un editor, organismo de radiodifusión o cualquier persona física o moral que realice la explotación a escala comercial, no podrá incrementarse el monto de la multa, toda vez que esto únicamente aplica para las obras autorales previstas en el artículo 13 de la ley autoral (Artículo 233 de la Ley Federal del Derecho de Autor).



En dicho apartado se tipificaron y establecieron sanciones a diversas conductas ilícitas relacionadas con los libros de texto gratuitos, obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, dispositivos electrónicos, interpretaciones o ejecuciones y señales de satélite, sin embargo, al legislador se le olvidó incluir como delito la utilización, explotación o reproducción dolosa de las reservas de derechos al uso exclusivo, por lo tanto al no existir un tipo penal que sancione estas conductas, dicho ilícito queda impune y deberá ser castigado por otras vías como la civil y administrativa.

En este sentido, considero que la Ley de Derechos de Autor de 1963 fue más acertada, que la actual ley, ya que en los artículos 135 fracción VI y 136 fracción V se sancionaban las siguientes conductas:

"Artículo 135.- Se impondrá prisión de treinta días a seis años y multa de \$100.00 a \$10,000.00 en los casos siguientes:

VI.- Al que sin derecho use el título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programas de radio o televisión y en general de cualquier publicación o difusión periódica protegida"

"Artículo 136.- Se impondrá de dos meses a tres años de prisión y multa de \$50.00 a \$5,000.00 en los casos siguientes:

V. Al que use las características gráficas originales que sean distintivos de la cabeza de un periódico o revista, de una obra o colección de obras, sin autorización de quien hubiese obtenido la reserva para su uso."

Incluso en el artículo 144 del citado ordenamiento jurídico, se estableció que para los tipos penales establecidos en las fracciones señaladas, la persecución del ilícito sería de oficio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO SEGUNDO.- NOMBRES DE DOMINIO

2.1. Concepto

En la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se define al nombre de dominio como a continuación se indica:

"Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. (...) Los nombres de dominio constituyen también la base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y las direcciones de correo electrónico..."³⁵

Para Fernando Carbajo Gascón el nombre de dominio es:

"un expediente técnico mnemotécnico³⁶ dentro de un sistema de comunicación telemático como el Domain Name System una dirección electrónica alfanumérica (...) que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la red. (...) no es sino una clave que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la misma."³⁷

En la página de Network Information Center-México (NIC-México) se define al nombre de dominio de la siguiente manera:

"Representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de

³⁵ www.ompi.org

³⁶ Que sirve para auxiliar a la memoria. (Real Academia de la Lengua, *op. cit.*, p. 1517).

³⁷ Carbajo Gascón, Fernando, *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*, Aranzadi, Navarra, 1999, p. 44.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.³⁸

Para las maestras Adriana Arellano y Alma Rivera los nombres de dominio son las formas comunes de hallar un sitio en internet.³⁹

Finalmente, Javier Ribas Alejandro define al nombre de dominio de la siguiente manera:

“Un dominio es el nombre mnemotécnico que se asigna a un DNS, y se utiliza en las direcciones de correo electrónico y como medio de localización de un web en internet.”⁴⁰

Por nuestra parte, podemos decir que el nombre de dominio es una dirección de internet que sirve para localizar con facilidad y rapidez sitios web en el mundo virtual.

2.2. Funciones

2.2.1. Función Técnica

La función técnica de los nombres de dominio consiste en la localización de equipos informáticos de manera rápida y fácil, con la finalidad de que los usuarios de internet no tengan la necesidad de recordar las direcciones numéricas de cada uno de los equipos a los que intenten comunicarse, por ejemplo: 200.23.1.7 en lugar de www.nic.mx.

En otras palabras, el nombre de dominio hace las veces de un número de teléfono o de fax, con la diferencia de que puede ser libremente elegido por el solicitante y de ahí

³⁸ <http://www.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas#sieteb>

³⁹ Arellano Adriana y Rivera Alma, *Gula para Navegar en Internet*, en El Uso de Internet en el Derecho, 2ª. ed., Ed. Oxford, México, 2002, p. 222.

⁴⁰ Ribas Alejandro, Javier, *Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet*, Aranzadi, Segunda reimpresión, Navarra, 2000, p. 31.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

que un gran número de personas opten porque el nombre de dominio sirva para localizar y orientar a los internautas sobre el titular del sitio web o la actividad, información o servicios que se ofrecen a través de la red.

2.2.2. Función Distintiva

Los nombres de dominio también han desarrollado una función distintiva al poder ser utilizados como: nombre civil, seudónimo, denominación de grupo y nombre artístico, denominación de programa de radio y televisión, denominación social, razón social, marca, denominación de origen, nombre comercial o título de obra.

En un principio y como consecuencia del auge de la función distintiva, sectores de la doctrina pretendieron equiparar los nombres de dominio con las marcas de servicio y muy especialmente con nombres comerciales debido a que se les asimiló al rótulo de cualquier establecimiento, comparando la página de internet con el lugar de explotación de la empresa, sin embargo esto resultó bastante cuestionable debido a la naturaleza material del establecimiento frente a la virtual del sitio web y al carácter local del nombre comercial en relación con la extraterritorialidad del nombre dominio.

Es importante tener en cuenta que la función distintiva del nombre de dominio también puede distinguir a un sujeto privado que no realice ninguna actividad comercial o a una obra del intelecto que no aparezca en internet con fines comerciales, por lo tanto esta función de los nombres de dominio estará determinada por la naturaleza del signo que se reproduzca, así como por la relación concreta que su titular quiera darle respecto al sujeto, actividades o prestaciones que aparecen en el sitio web.

Por lo tanto, para determinar la función realmente desarrollada por el nombre de dominio y la infracción de un signo distintivo será necesario acceder a la página de internet y contrastar el sujeto, información, actividad, prestaciones u obras que se exhiban con los del signo distintivo reproducido como nombre de dominio; también será necesario determinar el alcance territorial de las actividades o prestaciones

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ofertadas a través del sitio web a efecto de dilucidar la infracción de signos en cada país y la aplicación de la normatividad nacional correspondiente.

En relación con las funciones de los nombres de dominio, José Ovidio Salgueiro⁴¹, distingue las siguientes funciones de los nombres de dominio una vez en el sitio web:

1. **Identificación de personas en la red.-** Al igual que en la vida diaria las personas físicas o morales se identifican mediante sus nombres, razones o denominaciones sociales, en internet se distinguen a través de los nombres de dominio.
2. **Identificación de bienes y servicios.-** Los nombres de dominio permiten identificar y distinguir productos y servicios ofertados por una empresa o institución en relación con los de otra, es decir, el nombre de dominio www.unefon.com.mx de la empresa de telefonía celular Unefon, permite distinguir los servicios que ofrece en relación con los anunciados por Iusacell a través de su sitio web www.iusacell.com.mx.
3. **Certeza de origen de bienes y servicios.-** La información proporcionada por un sitio web genera en el consumidor confianza de que los productos y servicios que está obteniendo son de la empresa titular de los signos distintivos, por lo tanto, el acceder a la página de internet www.microsoft.com, provoca la certeza en el usuario de internet de que la licencia de algún programa de cómputo obtenida de dicho sitio es la ofrecida por la empresa Microsoft, Inc.
4. **Valoración de la información.-** El uso de un nombre de dominio en la red, permite al usuario determinar el valor que dará a la información de dicho sitio web, es decir, es más confiable la información obtenida de

⁴¹ Salgueiro, A., José Ovidio, *Nombres de Dominio y Marcas (Dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre sí)* en VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 2000. p. 8.



www.universal.com, dirección de internet del periódico de circulación nacional EL UNIVERSAL, que la difundida por un sitio de internet desconocido.

2.3. Naturaleza Jurídica

2.3.1. Naturaleza Híbrida

En virtud de lo anteriormente señalado, algunos autores sostienen que los nombres de dominio tienen una naturaleza híbrida, ya que por un lado desarrollan la función de dirección electrónica (naturaleza técnica) y por otro lado la función de un signo distintivo (naturaleza jurídica), es decir, los nombres de dominio no sólo localizan una página de internet, sino que también distinguen al titular del sitio web, su actividad o sus servicios.

Al respecto, Javier Ribas Alejandro sostiene lo siguiente:

“Los dominios tienen una naturaleza híbrida, como denominación distintiva de una organización y como dirección en la que pueden recibirse mensajes.”⁴²

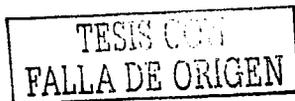
2.3.2. Naturaleza Pública o Privada

Otro problema relacionado con la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es el relativo a su naturaleza pública o privada, así como el tipo de derecho que recae a favor de su solicitante.

Al respecto señala Fernando Carbajo Gascón:

“Se está discutiendo mucho en los círculos de internet sobre la naturaleza pública o privada de los nombres de dominio, barajándose la posibilidad de que el derecho del titular de un web sobre el nombre

⁴² Ribas Alejandro, Javier, *op. cit.*, p. 33.



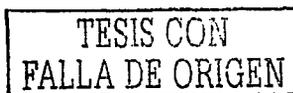
de dominio que sirve para localizarlo y, en su caso, identificarlo, constituya bien un derecho de uso y explotación de un recurso público (una suerte de concesión o autorización administrativa sobre un bien, el nombre de dominio, que forma parte de un sistema imprescindible para el correcto funcionamiento de la red con evidente trascendencia pública, aunque no demanial⁴³ en sí mismo), o bien un derecho privado de uso o de propiedad otorgado por una autoridad pública previo pago de unas tasas de solicitud, conservación y, en su caso, renovación (de manera similar a lo que ocurre con los derechos exclusivos de propiedad industrial: invenciones industriales y signos distintivos, concedidos por autoridades administrativas...⁴⁴

La problemática de la naturaleza pública o privada tiene sentido cuando por un lado los nombres de dominio genéricos son asignados por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), institución de naturaleza privada y no lucrativa; mientras que los nombres de dominio nacionales son asignados por entidades públicas que a su vez pueden delegar dicha función en empresas privadas.

Para algunos autores el hecho de que desde su creación e implantación, la autoridad máxima encargada del sistema de nombres de dominio sea una entidad administrativa dependiente del gobierno de los Estados Unidos y que la gran mayoría de los registros de dominios nacionales se haga por organismos públicos, ha llevado a atribuir una naturaleza pública a los nombres de dominio. Sin duda alguna esta posición es cuestionable, en especial si tomamos en cuenta la peculiar naturaleza de internet como medio de comunicación que no está sujeto al control de ninguna autoridad nacional ni internacional. Asimismo, nada impide que una entidad privada se encargue de administrar los nombres de dominio, confirma lo anterior la existencia de sistemas

⁴³ Se refiere al dominio público. (Real Academia de la Lengua, *op. cit.*, p. 744).

⁴⁴ Carbajo Gascón, Fernando, *op. cit.*, p. 66.



alternos de nombres de dominio que intentan hacer frente a la escasez de los nombres de dominio genéricos.⁴⁵

Las dudas sobre la naturaleza de los nombres de dominio se extiende a las acciones judiciales disponibles para recurrir las decisiones de registro o suspensión temporal o definitiva. Pues aunque algunas de las reclamaciones han tenido lugar por la vía civil, la naturaleza pública de registros nacionales como ES-NIC en España podrían servir de base para justificar acciones legales por la vía administrativa.⁴⁶

Si consideramos que el acto de registro del dominio procede de una autoridad pública deberá entenderse como una autorización o concesión administrativa y como tal la negación o suspensión del nombre de dominio deberá impugnarse mediante un juicio contencioso administrativo, mientras que si el registro lo lleva a cabo una entidad privada será consecuencia de un contrato privado entre la entidad encargada de la gestión del sistema de dominios y el solicitante, por lo tanto frente a la negación del nombre de dominio no se podrá realizar absolutamente nada ya que se trata de un contrato que para que surta plenos efectos, requerirá de la voluntad de las partes, sin embargo, frente a la suspensión del nombre de dominio se podrá demandar por la vía civil.

En este ultimo supuesto se encuentra nuestro país, pues al estar delegado en NIC-México la administración de los nombres de dominio, se trata de un contrato de naturaleza privada en el que el solicitante acepta las políticas impuestas por la empresa encargada del otorgamiento de los nombres de dominio, sin que pueda impugnar ante alguna autoridad la negativa del registro.

2.4. Principio

⁴⁵ Sirve de ejemplo el caso de la empresa Belmar Int, quien ha lanzado un nuevo dominio alternativo, el .cc, con la intención de ofrecer una opción más a los usuarios de la red que quieran abrir una página de Internet.

⁴⁶ Más enredado resulta determinar la naturaleza pública o privada de una entidad privada que por delegación expresa de una autoridad pública se encarga del registro de nombres de dominio, lo cual habría de resumirse como un ejercicio privado de funciones públicas.

El principio bajo el cual se registran los nombres de dominio es el de "first come first served", es decir, se concede a quien primero lo solicita, mediante el pago de una tasa, sin tomar en cuenta ningún factor, salvo el de que no exista un nombre de dominio ya registrado para el mismo nivel.

En virtud de lo anteriormente señalado, si es posible la coexistencia de nombres de dominio, siempre que se encuentren registrados para diferentes propósitos, es decir, si se registra un nombre de dominio bajo .net, necesariamente deberá emplearse para servicios de internet, mientras que si el mismo nombre de dominio está otorgado bajo .edu, forzosamente tendrá que ser utilizado para servicios de educación, pero bajo ninguna circunstancia se podrá conceder el mismo nombre de dominio bajo .net o .edu, salvo que se trate de un nivel distinto como podría ser .net.mx o .edu.mx.⁴⁷

2.5. Clasificación

Los nombres de dominio se pueden clasificar en atención al número de niveles de la siguiente forma:

1. **Nombres de Dominio de Primer Nivel.**- También conocidos como Top Level Domain Names. Indican el carácter de la información y servicios prestados a través de internet, la nacionalidad, el domicilio o centro principal de operaciones de dicha persona o entidad, o el territorio al cual está dirigida principalmente la información contenida en la página de internet. Por ejemplo en la dirección electrónica www.unam.mx el nombre de dominio .mx indica que dicho sitio de internet corresponde a una institución mexicana.

⁴⁷ Como se analizará más adelante, esta clasificación no es suficiente debido a la multiplicidad de clases que existen para las marcas, así como de géneros y especies para las reservas de derechos al uso exclusivo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2. Nombres de Dominio de Segundo Nivel.- Se les conoce en inglés como Second Level Domain Names. Son aquellos que identifican la fuente o la clase de información o servicio proporcionado a través de un sitio web. Por ejemplo en la dirección de internet www.sep.gob.mx, el nombre de dominio .gob indica que el sitio pertenece a una dependencia de gobierno.

3. Nombres de Dominio de Tercer y Cuarto Nivel.- Son aquellos subdominios que identifican páginas de internet de una determinada área o departamento de una empresa o institución e incluso a cierta persona dentro de la misma o a un simple particular que opera desde su domicilio.

Por ejemplo la dirección electrónica www.derecho.unam.mx en donde claramente se aprecia que se trata del sitio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un ejemplo de un nombre de dominio de cuarto nivel podría ser el de la dirección de internet www.ipso.cec.belg71keydocs1G7en.html que corresponde al sitio web la organización internacional compuesta por el grupo de los 7.

Es importante señalar que sólo los nombres de dominio de primer y segundo nivel se deben registrar, por lo tanto, todos los subdominios que se realicen e incluso las cuentas de correo electrónico, no necesitan registro.

Asimismo, los nombres de dominio de primer nivel o Top Level Domain Names se pueden clasificar en Genéricos y Nacionales:

1. Nombres de Dominio de Primer Nivel Genéricos.- Se les conoce en inglés como generic Top Level Domain Names y son aquellos que califican en términos muy amplios la actividad desarrollada por las instituciones o personas que los registran.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Son nombres de dominio de este tipo los siguientes:

.gov o .gob (Para oficinas y agencias federales del gobierno)

.mil (Para entidades militares)

.com (Para entidades o personas que realicen cualquier actividad comercial)

.edu (Para instituciones educativas)

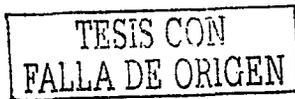
.net (Para proveedores de servicios relacionados con la red)

.int (Para organizaciones internacionales)

- 2. Nombres de Dominio de Primer Nivel Nacionales o Geográficos.-** Son conocidos como country code Top Level Domain (ccTLD) o national Top Level Domain (nTLD) y corresponden a los distintos países donde está presente internet. Este tipo de dominios se componen de dos letras determinadas según la Norma ISO 3166 (Normas de Organización Internacional de Normalización). Existen aproximadamente 250 dominios de este tipo y generalmente definen al país en dos letras.⁴⁸

Son ejemplos de este tipo de nombres de dominio los siguientes: .es para España, .fra para Francia, .uk para Reino Unido, .de para Alemania y .ca para Canadá.

⁴⁸ También existen excepciones como el caso de Gibraltar (.gi) en donde no se identifica ningún país y el caso de Estados Unidos, quien utiliza el nombre de dominio .com en lugar de emplear el suyo (.us)



Oscar Robles Garay⁴⁹, abundando más en este tipo de nombres de dominio, los subclasifica de la siguiente forma:

1. **Tradicionales.**- Los nombres de dominio .ar, .fr, .jp, .mx, .uk y .us operados por Argentina, Francia, Japón, México, Inglaterra y Estados Unidos y en los que cada entidad que los administra es responsable de las políticas que se aplican para cada uno de ellos.
2. **Comerciales.**- Se trata de nombres de dominio de primer nivel nacionales, que por las letras de que se componen, han resultado un interesante atractivo comercial y publicitario para el mercado mundial.

Son ejemplos de este tipo de nombres de dominio los siguientes:

Tuvalú .tv.- Nombre de dominio que fue vendido en una fuerte suma de dinero a una empresa que se dedica a subastar nombres de dominio bajo .tv que ha sido adquirido principalmente por cadenas de televisión reconocidas.

Moldova .md.- Nombre de Dominio que fue subcontratado por una empresa norteamericana que registra dominios bajo .md para servicios médicos, medicina y doctores.

Samoa Americana .as.- Nombre de dominio que corresponde en los países nórdicos a las S.A. (Sociedades Anónimas) de los países hispanos, lo cual constituye un atractivo para aquellas empresas que desean igualar el nombre legal de la empresa con su dominio.

Los nombres de dominio de primer nivel también se pueden clasificar en:

⁴⁹ Robles Garay, Oscar, ¿Qué es el DNS? en <http://200.23.8.5/informatica/espanol/servicios/boletin/2003/bpil-03/nmicdns.html>

- 1. Nombres de Dominio de Primer Nivel Cerrados.-** También se les conoce como restricted Top Level Domain y son todos aquellos nombres de dominio genéricos o nacionales que imponen algún tipo de requisito previo relacionado con la condición, actividad, nacionalidad o domicilio del solicitante.

Son ejemplos de este tipo de dominios los siguientes:

.gov o .gob (sólo dependencias gubernamentales)

.int (sólo organizaciones con actividades internacionales)

.edu (únicamente para instituciones educativas)

.mil (para instituciones militares)

Otros nombres de dominio que pertenecen a esta categoría son:

.museum (únicamente organizaciones culturales)

.aero (para la industria de la aviación)

.coop (únicamente para corporaciones)

Estos nombres de dominio son parte de los nuevos códigos genéricos que ICANN autorizó y para los que se requiere de cierto registro ante asociaciones u organizaciones internacionales.⁵⁰

- 2. Nombres de Dominio de Primer Nivel Abiertos.-** Conocidos también como open Top Level Domain, son aquellos nombres de dominio genéricos o

⁵⁰ La ICANN rechazó diversas propuestas de nuevos nombres de dominio como .cars para el negocio automotor; .film para sitios relacionados con el séptimo arte; .fashion para las cuestiones relacionadas con la moda; .church para las iglesias; .xxx para sitios destinados a adultos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

nacionales que no imponen restricciones al registro de personas o entidades. Ejemplos de este tipo de nombres de dominio son: .com, .net y .org.

Además de los anteriormente señalados, también son nombres de dominio abiertos los siguientes:

.biz (sólo para negocios)

.info (únicamente sitios informativos)

.name (para individuos que quieran reservar su nombre)

.pro (sólo para los profesionales)

Es importante señalar que dentro de los 250 nombres de dominio de primer nivel genéricos y nacionales o geográficos algunos pueden ser abiertos y otros cerrados. Corresponde a las autoridades nacionales de cada país el establecer las bases para determinar cuando entran en una u otra categoría.

En el caso de México, si se atiende a las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, son nombres de dominio cerrados los siguientes: .net.mx, .edu.mx, .gob.mx y .org.mx. Sólo el nombre de dominio .com.mx es abierto.

2.6. Estructura

Todos los nombres de dominio son unívocos, es decir, tienen correspondencia con una única dirección de internet y no son repetibles.

Los nombres de dominio están estructurados en niveles que se leen de derecha a izquierda, cada nivel está separado por un punto. El número de niveles varía

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

dependiendo de la autoridad registral que los administre.

La longitud de los nombres de dominio bajo .mx no debe exceder de 63 caracteres. Sólo se aceptan como caracteres válidos los números, las letras del alfabeto y el guión (-). No deben comenzar o terminar con guión (-) ni llevar guiones seguidos (--).

Para entender con mayor claridad la estructura de un nombre de dominio es necesario recurrir al caso de la siguiente dirección de internet:

<http://www.telmex.com.mx>

Cada parte de la dirección tiene un significado concreto como a continuación se detalla:

- 1) **http (Hyper Text Transfer Protocol)**.- Se refiere al protocolo utilizado por la "World Wide Web" para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la red.

El protocolo http indica el acceso a internet con el sistema hipertextual. También existen otros protocolos como el ftp con el cual se accede a una transferencia de ficheros; el tnp con el cual se accesa al servidor de noticias de Usenet; el protocolo telnet con el que se accede a un recurso remoto donde el ordenador se convierte en terminal del servidor telnet y el protocolo irc a través del cual es posible mantener una comunicación escrita o verbal interactivamente y en tiempo real con uno o varios interlocutores.

- 2) **www (World Wide Web)**.- Es una parte de Internet, que comúnmente se conoce como la red.

Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de internet y no forman parte del nombre de dominio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- 3) **telmex**, es el nombre de dominio de tercer nivel que identifica la fuente de procedencia o la clase de información o servicios proporcionados a través de una página de internet, es decir, identifica a la persona o entidad localizada en un determinado ordenador anfitrión, o bien la información o servicio ofrecido.
- 4) **com**, es un nombre de dominio genérico de segundo nivel que identifica sitios de empresas que realizan actividades comerciales en la web.
- 5) **mx**, es el nombre de dominio de primer nivel nacional o geográfico que corresponde a México.

2.7. Antecedentes en Internet

2.7.1. En el Extranjero

Internet nació como una herramienta de utilidad para comunicación entre computadoras y especialmente con la finalidad de intercambiar y compartir información con fines militares, académicos y científicos. Esa conexión de computadoras implicó necesariamente una dirección conformada por un número o código numérico para cada equipo con la finalidad de permitir la identificación de los usuarios de la red.

Cuando internet se comenzó a utilizar con fines privados y comerciales, el número de usuarios aumentó y por ende el número de códigos numéricos asignados a cada usuario, de ahí la necesidad de que esa serie de cifras binarias fuese reemplazada por denominaciones llamadas friendly names con el fin de ser fácilmente recordadas al navegar en la red mundial.

Lo anterior fue posible gracias al Domain Name System (DNS), sistema de cómputo

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones IP (Internet Protocol)⁵¹ y viceversa, que a su vez permitió por primera vez asociar los números IP con palabras, siglas o combinaciones de letras escogidas libremente por los titulares con el objetivo de identificar sus sitios web, surgiendo así los nombres de dominio.

2.7.2. En México

En nuestro país es Network Information Center-México (NIC-México) quien desempeña la función de proveer los servicios de registro y asignación de recursos de Internet para México, tales como nombres de dominio bajo el country code Top Level Domain (ccTLD) o direcciones de IP, así como el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso. Esta función la viene realizando desde 1989 y es hasta 1995 cuando se hace oficial la designación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey como NIC para México.

2.8. Registro de Nombres de Dominio

2.8.1. Órganos Encargados del Registro

a) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

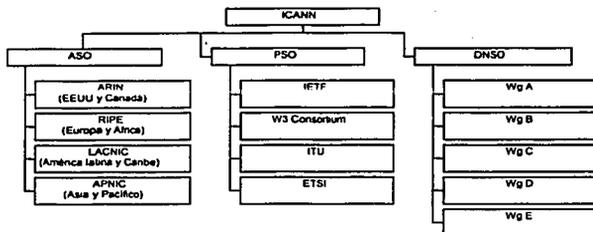
La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una entidad privada, sin fines de lucro, cuyas objetivos son:

- 1) Preservar la estabilidad operacional de Internet.
- 2) Promover la libre competencia.
- 3) Procurar la representación global en Internet de todas las comunidades.
- 4) Desarrollar las políticas de los sectores privados.
- 5) Instrumentar estatutos consensuados.
- 6) El logro de un funcionamiento "bottom-up".

⁵¹ Es la nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de cómputo una dirección numérica.

Su política es invitar a todo interesado, individual u organización, a participar de sus procesos de organización y toma de decisiones. Actualmente, está asumiendo la responsabilidad de una serie de funciones técnicas (que antes estaban a cargo de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otros grupos), tales como la de coordinar la asignación de identificadores únicos de nombres de dominio, la de tener a su cargo la asignación de direcciones IP y los protocolos. En líneas generales, tiene a su cargo la operación estable del sistema de Internet.

La ICANN está estructurada de la siguiente manera:



ICANN está encabezada por un Cuerpo Directivo, integrado por 19 miembros, incluido su presidente. Asimismo, cuenta con comités asesores y organizaciones de soporte. Entre las organizaciones de soporte se encuentran las siguientes:

- 1) **Address Support Organization (ASO).**- Se encarga de la administración de números IP. Representa a todos los registros regionales de las direcciones de Internet organizadas conforme a las zonas geográficas.
- 2) **Protocol Support Organization (PSO).**- Surge con motivo de un acuerdo entre la Internet Engineering Task Force (IETF), World Wide Web Consortium

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

(W3 Consortium), Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) e Instituto Europeo de Estándares (ETSI). Asesora en la asignación de parámetros a los protocolos de internet. Contribuye a la fijación de estándares técnicos para el intercambio de información y el manejo de la comunicación en internet.

3) Domain Name Support Organization (DNSO).- Se encarga de todo lo relativo a los nombres de dominio. Cuenta con siete grupos que representan los intereses de la comunidad en temas de propiedad intelectual, intereses comerciales, no comerciales, proveedores de Internet, country code Top Level Domain (ccTLD), registradores y registros. Cada grupo tiene sus propias reglas de admisión y funcionamiento. También existe una Asamblea General en la que participan todas las personas que así lo desean.

b) Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) es el órgano que antecedió a la ICANN y es una organización gubernamental sin fines de lucro, dependiente del gobierno que debido a los movimientos internacionales en contra de la excesiva injerencia del gobierno de los Estados Unidos en las cuestiones de internet, transmitió sus atribuciones de administración y gestión de Internet.

c) Network Solutions Inc (NSI)

La Network Solutions Inc. tuvo el monopolio sobre la política de atribución de nombres de dominio, pero debido a su insuficiencia para resolver las problemáticas planteadas por la red se le retiró la tarea de registro de nombres de dominio genéricos. Actualmente, todavía tiene a su cargo el mantenimiento de la base de datos correspondiente a los nombres de dominio genéricos.

d) NIC-México

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En el caso de México, el órgano encargado de la administración de los nombres de dominio bajo .mx es el Centro de Servicios de Información y Registro en Internet, NIC-México, quien depende del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), por delegación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

En palabras de Alejandro Pisanty Baruch y Mariana Celorio Suárez, NIC-México es:

"un órgano central e independiente de intereses económicos, industriales, políticos o religiosos que administra los nombres de dominio .mx, asigna direcciones IP tanto a particulares como a proveedores de servicios de internet y da mantenimiento a las bases de datos de cada recurso."⁵²

2.8.2. Procedimiento de Registro

El registro de un nombre de dominio bajo .mx deberá efectuarse mediante el siguiente procedimiento:

- 1) Hacer una búsqueda en la base de datos whois de la página de internet www.nic.mx de NIC-México a efecto de determinar si está disponible el nombre de dominio que se desea registrar.

No es obligatorio que el solicitante realice la búsqueda señalada ya que al contactar al proveedor de servicios de internet de su preferencia, es este quien se encargará de investigar e informar al interesado si es procedente o no el registro del nombre de dominio deseado. A diferencia de las búsquedas de marca y reserva de derechos al uso exclusivo, esta investigación es gratuita y más rápida.

⁵² Pisanty Baruch, Alejandro y Celorio Suárez, Mariana, *.mx, Domicilio Conocido en Internet*, en <http://enterate.unam.mx>, Mayo, 2002.

Una vez efectuada la investigación y de estar disponible el dominio deseado, el solicitante tendrá que proporcionar al proveedor de servicios de su preferencia su nombre, domicilio y el pago que corresponda para que se proceda al registro del nombre de dominio.

Además de los requisitos señalados y para los dominios .net.mx, .org.mx, .edu.mx y .gob.mx, NIC-México requerirá los siguientes documentos:

Nombre de Dominio	Requisitos Adicionales
.NET.MX	a) Información de los servicios que ofrecen b) Comprobantes del nombre oficial del ISP. c) Copia y/o número del Registro ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) como proveedor de alguno de los siguientes servicios: <ol style="list-style-type: none"> 1) Servicios de valor agregado, 2) Servicios de red inalámbrica, 3) Servicios de transmisión de datos y 4) Servicios especiales de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

	telecomunicaciones.
.ORG.MX ⁵³	<ul style="list-style-type: none"> a) Copia del acta constitutiva de la organización sin fines de lucro. b) Carta en la que se indique que se realizarán primordialmente actividades sin fines de lucro.⁵⁴
.EDU.MX	<ul style="list-style-type: none"> a) Copia del Registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). b) Copia de la solicitud de registro o incorporación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). c) Nombre oficial de la institución. d) Grados escolares que otorga. e) Solicitud en carta membretada de la institución que solicita y será la única que podrá utilizar el nombre de dominio.
.GOB.MX	<ul style="list-style-type: none"> a) Carta membretada y firmada por el encargado o representante legal de la entidad de gobierno que solicita el nombre de dominio.⁵⁵

Todos los documentos señalados deberán ser enviados vía correo postal a NIC-México en un plazo no menor a diez días.

⁵³ También las asociaciones civiles, asociaciones religiosas y los partidos políticos podrán solicitar este tipo de nombre de dominio siempre que cumplan con los requisitos fundamentales de su constitución conforme a la legislación correspondiente.

⁵⁴ Este requisito es sólo para personas físicas.

⁵⁵ Es importante señalar que no podrá haber modificaciones de la organización registrante, salvo que se publique de forma oficial el cambio de denominación en la Gaceta o Diario Oficial de la Federación.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Las solicitudes de registro recibidas por NIC-México se procesarán en el orden en que se reciban. Asimismo, las solicitudes que no sean presentadas con los anexos señalados, no serán aceptadas y NIC-México sólo podrá proporcionar información de la negativa del registro, debiendo el solicitante presentar una nueva solicitud con todos los requisitos a efecto de que pueda ser atendida.

Recibida la solicitud y sus anexos, NIC-México enviará por correo electrónico un comprobante en el que se informe al solicitante la recepción de los documentos. Es importante señalar que dicho comunicado no implica que el nombre de dominio será otorgado.

Cumplidos todos los requisitos y dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la recepción de la solicitud y anexos, NIC-México notificará por correo electrónico, al contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro del nombre de dominio.

Sólo para los nombres de dominio bajo .com.mx, .net.mx y .org.mx será necesario que el solicitante cubra cierta cantidad como cuota por el registro del nombre de dominio. El plazo de gracia para el pago de dicha cantidad es de treinta días después de la fecha de creación del nombre de dominio.

2.8.3. Estadísticas

Como consecuencia del desinterés en registrar nombres de dominio bajo .mx, a principios de la década de los noventa sólo se tenían dados de alta cerca de 45 nombres de dominio, de los cuales 40 correspondían a instituciones educativas y 5 a empresas comerciales. Fue hasta la creación de los nombres de dominio de segundo nivel .com.mx y .gob.mx cuando se empezó a demandar el registro bajo .mx, al grado que a finales de 1995 NIC-México tenía registrados aproximadamente 326 nombres de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

dominio, en 1996 la cifra se incrementó a 2,838, en 1997 ascendió a 7,351 y actualmente son 79,188 tal y como se muestra en el recuadro que a continuación se muestra:

Nombres de dominio registrados bajo .mx en México⁵⁶

(JUNIO 2003)

Nombre de Dominio	No. de Registros
.com.mx	71,389
.gob.mx	1,873
.net.mx	604
.edu.mx	1,903
.org.mx	3,248
.mx	172
TOTAL	79,189

2.8.4. Vigencia

Los nombres de dominio bajo .com.mx, .net.mx y .org.mx son otorgados por un periodo de dos años, transcurrido ese lapso, será necesario cubrir una cuota de mantenimiento para continuar utilizando el nombre de dominio por un año más.

Sólo los nombres de dominio bajo .edu.com y gob.mx no pagan cuota de mantenimiento.

2.8.5. Regulación Existente

Actualmente, no existe ninguna ley nacional que regule a los nombres de dominio, lo más que se ha logrado, es que en cada país la entidad privada o gubernamental encargada de la administración de los nombres de dominio, emita sus respectiva

⁵⁶ http://www.nic.mx/nic/plsql/nic.nic_IniEst?X=0&Y=0

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

normatividad en cuanto al registro de nombres de dominio y la forma de solucionar la conflictos suscitados entre esta figura y los signos distintivos.

En el caso de nuestro país, NIC-México emitió los siguientes documentos:

1. Políticas Generales de NIC-México.
2. Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx.
3. Reglamento del Procedimiento Administrativo relativo al Registro Abusivo de los Nombres de Dominio en .mx y sus anexos.

Estos documentos básicamente contienen disposiciones relativas al procedimiento de registro, modificación y eliminación de un nombre de dominio, así como reglas relativas a las controversias que tengan lugar entre nombres de dominio y los signos distintivos reconocidos en nuestras leyes, a saber nombre civil, seudónimo, denominación de grupo y nombre artístico, denominación de programa de radio y televisión, denominación social, razón social, marca, denominación de origen, nombre comercial o título de obra.

Es sin lugar a dudas, motivo de severas críticas el carácter unilateral de dichos documentos, en especial si tomamos en cuenta que se trata de reglas emitidas por una institución privada con la cual se celebra un contrato de adhesión de naturaleza civil y en el que contrariando la teoría de la autonomía de la voluntad que debe prevalecer en un acuerdo de voluntades, se permite a NIC-México modificar el contenido de las disposiciones acordadas con aviso de quince días de anticipación a la fecha de su entrada en vigor, con el objeto de que el titular realice manifestaciones. Si transcurre dicho plazo sin que el titular haya hecho manifestación alguna, los cambios y modificaciones tendrán plena validez y serán considerados obligatorios para las partes.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En virtud del evidente estado de desventaja y de ilegalidad en que se encuentran subsumidos los titulares de los nombres de dominio frente a NIC-México, consideramos que es indispensable que se emita una ley en nuestro país que regule todas las cuestiones relativas a los nombres de dominio y en especial que corresponda a una autoridad gubernamental, dotada de las facultades necesarias para aplicarla imparcialmente en las relaciones entre particulares.

2.8.6. Derechos y Obligaciones del Titular de un Nombre de Dominio

2.8.6.1. Derechos.

Los derechos del titular de un nombre de dominio son los siguientes:

1. Usar, gozar y disfrutar el nombre de dominio, sin que por ello exista la transmisión o cesión de los derechos de propiedad del mismo.
2. Publicar sus datos en la base de NIC-México, en donde se reconozca la titularidad sobre el dominio correspondiente.
3. Defender la titularidad de un nombre de dominio contra aquellas personas que aleguen un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior, se encuentra regulado en las políticas de NIC-México bajo el rubro de Disputas sobre Nombres de Dominio.
4. Modificar o actualizar los datos de un nombre de dominio, en especial cambio en la organización que utiliza el nombre de dominio, contacto administrativo⁵⁷, técnico⁵⁸ y de pago⁵⁹.
5. Pedir la eliminación de su registro de nombre de dominio, dejándolo disponible para terceros que se interesen.

⁵⁷ Es el representante de la organización responsable del uso del nombre de dominio. Usuario del nombre de dominio.

⁵⁸ Es el responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio.

⁵⁹ Es el responsable de recibir notificaciones de pago y realizar los pagos correspondientes.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

6. Ceder, transmitir y enajenar el registro de nombre de dominio.

2.8.6.2. Obligaciones.

Por otro lado, las obligaciones del titular de un nombre de dominio bajo .mx son las siguientes:

1. Respetar y acatar las Políticas Generales de NIC-México, las Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Relativo al Registro Abusivo de los Nombres de Dominio en .mx y sus anexos, sin reserva alguna.
2. Proporcionar información cierta, exacta y correcta en la solicitud del nombre de dominio o en la información mantenida en la base de datos whois.
3. Actualizar la información que NIC-México requirió para el otorgamiento del nombre de dominio.
4. Asegurarse que con el registro de dominio no viola ningún derecho sobre signos distintivos (marcas y avisos comerciales registrados), así como reservas de derechos al uso exclusivo u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
5. Responder y dejar a salvo a NIC-México frente a cualquier acción derivada del uso y/o registro del nombre de dominio.
6. Responsabilizarse de la utilización del nombre de dominio, que realice cualquier tercero así como de los subdominios que se deleguen.
7. Autorizar que algunos de los datos generales, fechas de registro y modificación aparezcan en la base de datos whois.
8. Reconocer el correo electrónico como medio de comunicación oficial con NIC-México.
9. Acatar las futuras modificaciones que sufran las Políticas Generales de Nombres de Dominio que hayan sido publicadas con 15 días naturales a su entrada en vigor y previas manifestaciones hechas a NIC-México.
10. Aceptar las resoluciones emitidas con motivo de la aplicación de las Políticas de Solución para .mx, renunciando a cualquier acción y derecho por ejercitar en

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

contra de NIC-México, el proveedor de servicios de solución de controversias y los miembros del grupo de expertos.

11. Utilizar el nombre de dominio para el propósito para el que fue registrado, es decir si se otorgó un nombre de dominio bajo .edu.mx, necesariamente, deberá hospedarse un sitio web de una institución educativa.

2.9. Procedimientos de Solución de Controversias

2.9.1. Procedimientos ante NIC-México

2.9.1.1. Procedimiento de Suspensión

a) Causales

Las causas que dan origen a la suspensión de un nombre de dominio bajo .mx son las siguientes:

1. Por haber proporcionado información falsa, incorrecta o inexacta en la solicitud del nombre de dominio o en la información mantenida en la base de datos whois.
2. No actualizar la información proporcionada en la solicitud del nombre de dominio o la mantenida en la base de datos whois.
3. Usar un nombre de dominio para fines distintos para los que fue registrado.

b) Procedimiento

El procedimiento puede comenzar a iniciativa de NIC-México o bien mediante aviso por correo electrónico de algún tercero. En este último caso el tercero deberá mandar por mensajería a NIC-México y dentro de los cinco días naturales siguientes, todas las pruebas físicas y documentos que acrediten alguna de las causales señaladas.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

Una vez que NIC-México haya recibido todas las pruebas, contará con un plazo de quince días naturales para investigar y confirmar su veracidad.

De confirmarse la falta, NIC-México contactará a los titulares del nombre de dominio, concediéndoles un plazo no mayor a diez días naturales para que envíen comprobantes que justifiquen la falta, de no recibir la documentación o comunicación por parte de los titulares del nombre de dominio dentro de los primeros cinco días naturales, NIC-México podrá proceder con la suspensión.

El tiempo de la suspensión será hasta de quince días y absolutamente nadie, podrá reactivarlo o solicitarlo en ese periodo.

También se podrá suspender el nombre de dominio por resolución de alguna autoridad.

2.9.1.2. Procedimiento de Eliminación

La eliminación consiste en la inhabilitación del nombre de dominio, encontrándose en posibilidad de ser solicitado por un tercero.

a) Causales

Un nombre de dominio bajo .mx podrá eliminarse por cualquiera de las siguientes razones:

1) A solicitud de los titulares del nombre de dominio.

En este caso, será necesario que no haya adeudos pendientes de ser cubiertos.

Una vez que NIC-México haya recibido la solicitud por correo electrónico, solicitará autorización de los titulares para poder inhabilitar el nombre de dominio. Transcurridos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

diez días después de hecha la solicitud, sin respuesta de los titulares, se cancelará la solicitud de eliminación del nombre de dominio.

Recibida la confirmación de los titulares del nombre de dominio, NIC-México resolverá e informará por correo electrónico si elimina o rechaza la solicitud, señalando en este último caso, las causas de la negativa.

- 2) **Por resolución de alguna autoridad.**
- 3) **Al concluir el período de suspensión de quince días.**
- 4) **Por no mantener un servicio de resolución (DNS respondiendo autoritativamente) para el nombre de dominio.**

NIC-México mandará un aviso por correo electrónico al contacto técnico, a efecto que dentro del plazo de diez días cumpla con el requerimiento que le será formulado, ya que de lo contrario se procederá con la eliminación del nombre de dominio.

Es importante señalar que la falta de respuesta de los titulares a los comunicados de NIC-México, provocará la eliminación del nombre de dominio dentro de los diez días siguientes a la fecha del aviso.

2.9.1.3. Procedimiento de Disputa por Tularidad

Se trata de la disputa de un nombre de dominio entre su titular y un tercero, con excepción de las relativas a marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual.

El procedimiento inicia con el envío de un correo electrónico al área legal de NIC-México⁶⁰, quien una vez que lo haya recibido, solicitará a ambas partes (titulares y tercero) que proporcionen dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en

⁶⁰ La dirección de correo electrónico a la que se debe mandar la solicitud es legal@nic.mx

que reciban el comunicado, todos aquellos documentos que prueben su titularidad en relación con el nombre de dominio en disputa.

Sólo serán admisibles como medios de prueba que acrediten la titularidad de un nombre de dominio, los siguientes documentos:

- 1) Copias certificadas de facturas del proveedor en donde aparezca el nombre de dominio motivo de la controversia.
- 2) Factura de NIC-México.
- 3) Copias certificadas de contratos o acuerdos celebrados entre las partes.
- 4) Copia certificada del comprobante de depósito bancario.⁶¹

Con base en los documentos proporcionados, NIC-México resolverá respecto de la titularidad del nombre de dominio, pudiéndose reservar el derecho de no dirimir la disputa cuando considere que el caso rebasa sus facultades o cuando no se compruebe un mejor derecho por parte del solicitante.

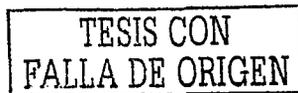
2.9.2. Procedimiento ante un Grupo Independiente e Imparcial de Expertos

Con motivo del registro de un nombre de dominio bajo .mx, el titular acepta someterse aun procedimiento obligatorio ante un grupo independiente e imparcial de expertos que será nombrado por un proveedor de servicios de solución de controversias, nombrado por NIC-México.

a) Causales

Este procedimiento se inicia por parte de algún tercero que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

⁶¹ Sólo en el caso de que no se haya solicitado factura.



1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de confusión a una marca, un aviso comercial, una denominación de origen o una reserva de derechos al uso exclusivo sobre la que el demandante tiene derechos.
2. Que el titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

b) Pruebas

Para determinar si el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, será necesario verificar si se observó alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que antes de recibir noticia de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
2. Que el titular es conocido con el nombre de dominio, aun cuando no ha adquirido derechos sobre alguna marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo.
3. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin la intención de engañar a los consumidores o lesionar con fines de lucro el buen nombre de una marca, un aviso comercial, una denominación de origen o una reserva de derechos al uso exclusivo.

Son pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio, las siguientes circunstancias:

1. Las que acrediten que se pretende vender, alquilar, ceder el registro del nombre de dominio al titular de la marca, el aviso comercial, la denominación de origen o la reserva de derechos al uso exclusivo o a su competidor, por un valor cierto que supera los costos documentados que están relacionados.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2. Que se registró con la finalidad de impedir que el titular de la marca, el aviso comercial, la denominación de origen o la reserva de derechos al uso exclusivo registre su nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio haya desarrollado una conducta de esa naturaleza.
3. Que fue registrado con la intención de perturbar la actividad comercial de un competidor.
4. Que el nombre de dominio es utilizado de manera intencionada y con la finalidad de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca, el aviso comercial, la denominación de origen o la reserva de derechos al uso exclusivo del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

c) Procedimiento

El procedimiento comienza con la presentación de la solicitud de controversias relativo a nombres de dominio ante proveedor⁶² autorizado de NIC-México, y deberá señalar lo siguiente:

- 1) Pedir que dicha solicitud se someta a un grupo de expertos para su resolución de conformidad con las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombre de Dominio para .mx y el Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx.

⁶² Actualmente, el único proveedor de servicios de solución de controversias designado por NIC-México es el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sin embargo nada impide que en el futuro se pueda designar a otros como podrían ser el Instituto Nacional del Derecho de Autor para conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para los suscitados entre las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los nombres de dominio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- 2) Señalar el nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, y los números de teléfono y fax del titular y del promovente, así como de cualquier representante del promovente.
- 3) Elegir la forma en que se llevarán a cabo las comunicaciones, incluyendo el nombre de la persona con quien se entenderán, el medio, el domicilio y la dirección de correo electrónico.
- 4) Indicar el número de miembros del que estará compuesto el grupo de expertos que intervendrán en el procedimiento, pudiendo nombrarse un solo miembro o tres de los que aparezcan en la lista de expertos del proveedor.
- 5) Mencionar el nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y de ser posible los números de teléfono y de fax del titular del nombre de dominio a efecto de que el proveedor pueda ponerse en contacto con él.
- 6) Especificar el nombre o nombres de dominio sobre los que versará la controversia.⁶³
- 7) Indicar la marca, aviso comercial denominación de origen o reserva de derechos registrada en la que se base la solicitud de resolución de controversias relativa a nombres de dominio.⁶⁴
- 8) Describir los motivos en que se basa el procedimiento de solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, señalando de manera específica los siguientes:

- a) La manera en que el nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto de la marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos concedida.

⁶³ La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio podrá interponerse en contra de más de un nombre de dominio siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular. (Artículo 3 inciso B fracción XVI del Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx). Esta disposición es muy cuestionable ya que de interpretarse literalmente no quedarían incluidos en dicho supuesto aquellos nombres de dominio adquiridos por un tercero, ya que el procedimiento sólo procede en contra de los nombres de dominio que hayan sido registrados y pertenezcan al mismo titular.

⁶⁴ Es de destacarse que sólo se incluyen ciertas figuras de la propiedad intelectual y se omite incluir los títulos de las obras literarias y artísticas, los nombres comerciales, las denominaciones sociales y razones sociales.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- b) Las razones por las que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre o nombres de dominio objeto del procedimiento.
 - c) Los motivos por los que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
- 9) Indicar los recursos que se pretenden obtener, es decir, señalar si se solicita la cancelación o transmisión del nombre de dominio.
- 10) Exponer los efectos que se pretenden obtener y notificar de cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre de dominio.⁶⁵
- 11) Realizar las siguientes declaraciones:

- a) Que ha sido enviada o transmitida al titular del nombre de dominio, una copia de la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, junto con la portada.
- b) Que se someterá a cualquier efecto de la resolución que sea tomada por el grupo de expertos.
- c) Concluir con la declaración siguiente:

"El promovente acepta que la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio que plantea y lo que solicita en relación con el registro del nombre de dominio afectará únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a: a) el proveedor de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada; b) a NIC-México, así como a sus directores, representantes, empleados y agentes.

⁶⁵ Con este requisito el grupo de expertos pretende evitar cualquier contradicción entre la resolución que dictará y la emitida por alguna autoridad distinta.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El promovente certifica que la información contenida en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio es completa y exacta, que la presente solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, que las afirmaciones efectuadas se fundamentan en el presente reglamento, tal y como existe actualmente o en (sic) medida que pueda extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe".

Los anexos que se deberán acompañar a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio son los siguientes:

1. Las pruebas con las que se acrediten los motivos por los que se inicia el procedimiento.
2. Copia del acuerdo de registro.
3. Copia de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx sobre la que se basa el procedimiento.⁶⁶

Una vez que el proveedor haya recibido la solicitud de resolución de controversias relativa a nombres de dominio, revisará que cumpla con todos los requisitos y de ser así la remitirá al titular y a los contactos técnico, administrativo y de pago, dentro de los tres días naturales siguientes al pago de la tasa⁶⁷, mediante correo o telefaxímil o a través de correo electrónico.

⁶⁶ Si tomamos en cuenta que NIC-México puede modificar o actualizar las políticas de registro de un nombre de dominio con un aviso de quince días de anticipación a su publicación, seguramente habrá inseguridad jurídica tanto para los titulares como para quienes deseen iniciar algún procedimiento en contra de algún nombre de dominio.

⁶⁷ El monto de la tasa comprende la tasa del proveedor y del grupo de expertos. Es necesario que sea cubierta la tasa al proveedor para que pueda dar trámite a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio. La tasa del proveedor no podrá ser reembolsada y la tasa del grupo de expertos sólo se podrá devolver si se solicita antes de que sea nombrado el grupo de expertos. (Artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Si no están satisfechos los requisitos, el proveedor lo notificará al titular y al promovente para que dentro de los cinco días naturales siguientes, el promovente subsane el incumplimiento, en caso contrario, se considerará retirada la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.

Habiéndose notificado al titular del nombre de dominio del procedimiento iniciado en su contra, tendrá un plazo de veinte días⁶⁸ para presentar escrito de contestación en el que deberá señalar lo siguiente:

1. Responder a las declaraciones y alegaciones que consten en la solicitud de resolución de controversias relativa a nombres de dominio, incluyendo los motivos por los que debe conservar el registro y la utilización del nombre de dominio objeto de la controversia.
2. Indicar su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y números de teléfono y fax o en su caso de la persona autorizada que actuará en su nombre y representación.
3. Elegir la forma en que se llevarán a cabo las comunicaciones, incluyendo el nombre de la persona con quien se entenderán, el medio, el domicilio y la dirección de correo electrónico.
4. Indicar el número de miembros del que estará compuesto el grupo de expertos que intervendrán en el procedimiento, pudiendo nombrarse un solo miembro o tres de los que aparezcan en la lista de expertos del proveedor.
5. En caso de existir, señalar cualquier procedimiento que haya comenzado o terminado en relación con cualquier de los nombres de dominio objeto de la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.
6. Declarar que ha sido enviada o transmitida al promovente una copia del escrito de contestación.⁶⁹

⁶⁸ Sólo a petición del titular y en casos excepcionales el proveedor podrá ampliar el período de presentación del escrito de contestación. (Artículo 5 inciso D del Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx).

⁶⁹ En primer término la comunicación se realizará por los medios elegidos por el promovente y sólo a falta de declaración se hará telefacsimilarmente con confirmación de la transmisión, por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificación o electrónicamente por medio de Internet.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

7. Concluir con la firma y declaración siguiente:

"El titular certifica que la información que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están garantizadas por el presente reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe"

Al escrito de contestación deberán adjuntarse los siguientes documentos:

1. Todas las pruebas documentales en las que se base el escrito de contestación.
2. El pago de la mitad de las tasas para el caso de que el titular decida que el grupo de expertos esté conformado por tres miembros y el promovente únicamente haya designado a un solo miembro.⁷⁰

Si el titular del nombre de dominio no presenta el escrito de contestación en el plazo de veinte días o dentro del plazo adicional que le fue concedido, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.

Salvo que las partes decidan lo contrario, todo el procedimiento será en idioma español y para el caso de que sean presentados documentos en idiomas distintos al español, el grupo de expertos podrá solicitar la traducción de dichos documentos.

Una vez que el grupo de expertos considere que todas las partes han tenido una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, declarará cerrado el procedimiento

⁷⁰ Si el titular del nombre de dominio no cubre el pago equivalente a la mitad de las tasas, el procedimiento será resuelto por el miembro del grupo de expertos que fue solicitado por el promovente.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

a más tardar diez días después de la fecha en que hayan sido nombrados y procederá a preparar la resolución correspondiente.

La resolución se transmitirá al proveedor dentro de los siete días siguientes a la fecha en que se haya declarado cerrado el procedimiento y en ella deberá indicar la fecha en que se haya efectuado, las razones en las que se base y estará firmada en forma digital o escrita por los miembros que integren el grupo de expertos.

Asimismo, el proveedor se encargará de comunicar la resolución a cada parte, a los registradores y a NIC-México para que se lleve a cabo su ejecución.

Finalmente, la resolución se dará a conocer en internet, salvo que el grupo de expertos determine, en ejercicio de sus facultades, que no se publique.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO TERCERO.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Una vez habiendo analizado las particularidades de cada una de las figuras que nos ocupan, podemos destacar que las semejanzas y diferencias existentes entre los nombres de dominio y las reservas de derechos al uso exclusivo son las siguientes:

3.1. Semejanzas

1. Tanto el nombre de dominio como la reserva de derechos al uso exclusivo son bienes inmateriales.
2. Las dos figuras son signos que son percibidos mediante el sentido de la vista.
3. Con independencia del objeto, la función del nombre de dominio y la reserva de derechos al uso exclusivo es distinguir.
4. Ambas figuras se rigen bajo la regla de conceder el registro del nombre de dominio o la reserva de derechos al uso exclusivo al primer solicitante.
5. Al igual que la reserva de derechos al uso exclusivo, el nombre de dominio también es una creación del intelecto humano que resulta de la actividad inventiva de su titular al elegir una denominación y registrarla ante NIC-México.

3.2. Diferencias

1. Un nombre de dominio sólo puede tener caracteres numéricos, letras del alfabeto y el guión medio, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo puede tener cualquier caracter representable en el alfabeto oficial de nuestro país.
2. Todos los nombres de dominio son alcanzables o visibles desde cualquier parte del mundo, mientras que las reservas de derechos al uso exclusivo están

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

sujetas a una territorialidad, y están reconocidas sólo en algunos países del mundo en los que únicamente tienen protección.⁷¹

3. La administración de los dominios en el mundo se hace en un 95% por instituciones privadas, en países como Cuba, Argentina y otros son administrados por el gobierno. A diferencia de los nombres de dominio, el registro de la reserva de derechos al uso exclusivo se hace por parte de algún organismo público.
4. El registro de un dominio cuesta en promedio entre USD\$20.00 y USD\$50.00 anuales mientras que el registro de una reserva de derechos al uso exclusivo cuesta en promedio \$1,500.00 o su equivalente aproximado USD\$150.00 por uno o cinco años dependiendo del género del que se trate.
5. No puede haber dos nombres de dominio idénticos a nombre del mismo titular y bajo la misma clasificación, mientras que sí pueden haber dos reservas de derechos al uso exclusivo iguales a nombre del mismo titular y en el mismo género.⁷²
6. Debajo de cada Top Level Domain puede haber un número indefinido de niveles o subclasificaciones. Tratándose de las reservas de derechos al uso exclusivo, sólo existen cinco géneros reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor.
7. El criterio de identidad entre dos nombres de dominio es estrictamente matemático. Se compara letra por letra y bastará con que una sea diferente para no haya identidad. En el caso de las reservas de derechos al uso

⁷¹ Finalmente, para poder ejercitar acciones legales en contra de quien utilice una reserva de derechos al uso exclusivo como nombre de dominio, será necesario que su titular proteja su denominación en aquellos países en los que esté oficialmente reconocida la figura o bien que la registre como marca para los productos o servicios de que se trate.

⁷² Artículo 188, inciso a, segundo párrafo de la Ley Federal del Derecho de Autor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

exclusivo, el criterio de identidad incluye el concepto de similitud en grado de confusión.⁷³

8. A diferencia de las reservas de derechos al uso exclusivo, en los nombres de dominio sí hay niveles, tan es así que pueden coexistir dos nombres de dominio de segundo nivel idénticos pero con un primer nivel diferente.
9. A diferencia del nombre de dominio, en la reserva de derechos al uso exclusivo se debe comprobar de manera fehaciente el uso para que pueda ser renovada por otro período de la misma duración.⁷⁴
10. Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior el nombre de dominio no se renueva, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo se debe renovar desde un mes antes hasta un mes posterior a la fecha de su vencimiento.
11. El registro del nombre de dominio está limitado, en algunos casos, sólo a ciertas instituciones mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo puede ser solicitada por cualquier persona.
12. El nombre de dominio sólo confiere a su titular el derecho al uso y goce del mismo, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo concede el derecho de propiedad sobre el signo protegido.
13. El otorgamiento de un nombre de dominio surge de un contrato de naturaleza civil mientras que la reserva de derechos deriva de un acto administrativo emitido por una autoridad.

⁷³ Mediante el método de la analogía, las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor aplican los criterios de confusión de marcas a las reservas de derechos al uso exclusivo.

⁷⁴ Quedan exceptuadas las reservas de derechos al uso exclusivo del género de promociones publicitarias en las que transcurrido el plazo de cinco años de vigencia, pasarán al dominio público y cualquiera las podrá explotar. Artículo 191, primer párrafo de la Ley Federal del Derecho de Autor).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

14. La resolución por la que se niega un nombre de dominio no es impugnabile, mientras que la resolución por la que se niega una reserva de derechos al uso exclusivo es impugnabile ante la propia autoridad que emitió la negativa o mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
15. Para la obtención de un nombre de dominio se debe cubrir el pago de una tasa, mientras que para la reserva de derechos al uso exclusivo se deben cubrir derechos oficiales.
16. El titular de un nombre de dominio es uno en todo el mundo mientras que el de una reserva de derechos al uso exclusivo puede ser diferente dependiendo de los diferentes países en que se reconozca la figura.
17. La difusión del nombre de dominio es mundial, mientras que la reserva de derechos al uso exclusivo sólo está dirigida a un sector específico.
18. La reserva pertenece al mundo real, mientras que el nombre de dominio al mundo virtual.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO CUARTO.- CONFLICTOS ENTRE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO.

Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas son un buen referente de los múltiples conflictos que se pueden suscitar con otras figuras como los nombres civiles, seudónimos, reservas de derechos al uso exclusivo⁷⁵, razones o denominaciones sociales, denominaciones de origen, nombres comerciales, avisos comerciales o títulos de obras.

Doctrinalmente se han clasificado a los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas en Piratería o Secuestro (Cibersquatting), Apropiaciones Insuficientes de los Nombres de Dominio (Not Quite Domain Name Grabbing), Coincidencias Fortuitas (Logical Choice), Typosquatting, Warehousing y Cyberjesting, por lo que nada impide que podamos tomar dicha clasificación para ejemplificar los conflictos que se pueden suscitar entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio.

Ya existen antecedentes de conflictos entre reservas de derechos al uso exclusivo y nombres de dominio, tal como el ocurrido en Italia, en el que refiriéndose al nombre de una revista como título de una obra autoral, sucedió lo siguiente:

.foro.it.- Siendo la empresa Il Foro Italiano S.R. la legítima titular del título de una revista jurídica especializada en comentarios jurídicos denominada Il Foro Italiano, el señor Solignani dio de alta el nombre .foro.it que da acceso a un web donde tiene lugar un foro de discusión sobre temas jurídicos entre profesionales del derecho. Para el tribunal de Modena, el uso del título Foro it, conocida abreviatura del título de la revista notoriamente conocida entre los juristas, como nombre de dominio .foro.it para la localización e identificación de una página web orientada a la discusión de problemas

⁷⁵ Generalmente los conflictos se suscitan con las reservas de derechos al uso exclusivo de los géneros de publicaciones periódicas, difusiones periódicas y actividades artísticas, sin embargo, nada impide que también se presenten con los nombres de los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos y con los de las promociones publicitarias.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

jurídicos prácticos entre profesionales del derecho, constituye una actividad ilícita en términos de la legislación civil italiana y una violación del derecho exclusivo del autor sobre el título de una obra, reconocido en ley autoral de dicho país, además de una lesión del derecho al nombre de la persona jurídica Il Foro Italiano S.R.

En vista de que el foro de discusión organizado por el señor Solignani es totalmente gratuito y no comprende actividad empresarial alguna de promoción o prestación de servicios relacionados con la actividad (editorial jurídica) llevada a cabo por la sociedad Il Foro Italiano S.R., los jueces consideraron que no existe acto de competencia desleal y por lo mismo rechazaron expresamente la aplicación de la normativa sobre competencia desleal y resolvieron por responsabilidad extracontractual, derechos de autor y derecho al nombre.⁷⁶

Resulta cuestionable el que no se haya calificado de acto de competencia desleal la utilización del título de la revista como nombre de dominio, ya que si bien es cierto que no se trata de una actividad lucrativa y el titular del web no es empresario, finalmente se realiza una actividad que se manifiesta en el mercado virtual de internet y que genera confusión o asociación aprovechándose de la notoriedad del signo distintivo.

4.1. Piratería o Secuestro (Cibersquatting) o Apropiaciones del Nombre de Dominio (Domain Name Grabbing)

Se utiliza de forma deliberada en un nombre de dominio, una denominación que corresponde a la marca de un producto o servicio que se encuentra identificado por los consumidores. En este supuesto no existe la intención de hacer uso de dicho nombre de dominio, simplemente se ofrece en venta al legítimo titular de la marca.

⁷⁶ Il Foro Italiano S.R.L. vs Tiziano Solignani, Sentencia del Tribunale di Modena de 23 de octubre de 1996, en Riv. Dir Ind., 1997, parte II, p. 177 y siguientes, comentada por P. Frassi.

Algunos conflictos que se han presentado con marcas son los siguientes:

.panavision.com.- Dennis Toeppen registró el nombre de dominio .panavison.com con la intención de negociar su transmisión a Panavision Internacional por la cantidad de USD\$13,000.00. Cuando la empresa intentó registrar su nombre de dominio se dio cuenta que un tercero ajeno a la compañía ya lo tenía dado de alta, por lo que inmediatamente demandó a Toeppen por el uso indebido que hacía de su marca como nombre de dominio. A esto Toeppen argumentó que no había infracción en términos de la Ley de Marcas de Estados Unidos de América porque no se hacía uso del nombre de dominio. Finalmente, la Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos resolvió la transmisión del nombre de dominio a su legítimo titular bajo el argumento de que se causarían severos daños económicos a la empresa cuando el público consumidor intente acceder al sitio panavision.com y no pueda adquirir los productos del titular de la marca registrada.⁷⁷

.harrods.com.- El titular de la marca demandó por infracción a su signo distintivo, pues a su juicio su marca para productos informáticos era utilizada sin su autorización al ser empleada como dirección de un equipo informático conectado a la red por parte de UK Network Services Ltd & Others, generando riesgo de confusión en los usuarios o de asociación al existir la posibilidad de algún tipo de vínculo entre el titular de la marca y los ordenadores localizados, con el consiguiente perjuicio para la marca y para su titular. Asimismo, la empresa demandante alegaba que el hecho perjudicaba notoriamente la fuerza distintiva y publicitaria de la marca. Dicha empresa también denunció el intento de extorsión llevado a cabo por la empresa demandante al exigir una importante cantidad de dinero para dejar libre el nombre de dominio. La

⁷⁷ PANAVISION INTERNATIONAL, L.P., a Delaware Limited Partnership, Plaintiff, v. Dennis TOEPPEN, an individual, Network Solutions, Inc., a District of Columbia Corporation, and Does 1-50, Defendants, No. 96-3284 DDP (JRX). United States District Court, C.D. California, 5 de noviembre de 1996.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Hight Court of Justice de Londres resolvió el caso como violación del derecho de marca registrada y *passing off*⁷⁸, atendiendo así las pretensiones del demandante en todos sus extremos sin tener en cuenta el hecho de que tras el nombre de dominio litigioso no hubo ningún tipo de promoción, oferta o prestación de la actividad de una empresa o de sus bienes o servicios; esto es, un uso comercial del nombre de dominio con fines distintivos.⁷⁹

.framatome.com.- Una asociación de usuarios de internet registró como nombre de dominio .framatome.com, sin llegar a utilizarlo. La empresa Framatome, quien es titular de la marca en Francia y Estados Unidos, y del nombre de dominio .framatome.fr demandó a la empresa Internaute quien frente a dicha situación optó por abandonar el nombre de dominio e indemnizar con una cantidad a Framatome.⁸⁰

De los casos anteriormente señalados se desprende que tratándose de reservas al uso exclusivo pueden ocurrir situaciones similares ya que nada impide que un tercero se apropie como nombre de dominio de la denominación de algún grupo artístico de nuestro país, por ejemplo "Caifanes" sin la intención de utilizarlo y con el único objeto de ofrecerlo a su legítimo titular a cambio de una fuerte suma de dinero.

En dicho supuesto, al igual que en los casos de marcas, es evidente el secuestro que hubo de la reserva de derechos al uso exclusivo al haberse protegido como nombre de dominio, por lo tanto, aplicando los mismos criterios que en los casos expuestos, seguramente el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual resolverá en contra del titular del nombre de dominio.

⁷⁸ Habrá *passing off* cuando un sujeto exhibe sus productos o servicios como si fueran los de otro comerciante cuyo signo distintivo goza de renombre en un determinado sector del mercado, provocando error en los consumidores sobre el origen de los productos o servicios; lesionando la imagen que posee una empresa y causando perjuicio real para el comerciante cuyo signo ha sido reproducido sin su autorización.

⁷⁹ Harrods Ltd. vs UK Network Services Ltd & Others. Sentencia de la Hight Court, Chancery Division, de 9 de diciembre de 1996.

⁸⁰ http://legalis.net/legale/legale/judiciaire/ord_0497.htm

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En últimas fechas se han presentado un buen número de casos de conflictos entre titulares de marcas y nombres de dominio sin que el titular del nombre de dominio haga frente de manera adecuada al reclamo de transferencia o cancelación del mismo. En muchas ocasiones como consecuencia de la falta de asesoría y de acierto al tomar decisiones, se han perdido una buena cantidad de nombres de dominio que estaban siendo utilizados de manera legítima, por tal motivo, es conveniente que al negociar su venta y a efecto de no incurrir en piratería o secuestro, se adopten las siguientes medidas:

- 1) Atender a la petición sin pedir ninguna cantidad ni ofrecer el nombre de dominio en venta, ya que la oferta del nombre de dominio inmediatamente es interpretada en el sentido de que el nombre dominio fue registrado de mala fe.
- 2) Si en el comunicado existe la propuesta de compra del dominio, habrá que indicar que el nombre de dominio no está en venta y que el registro es legítimo ya que de lo contrario, el registro de buena fe que se hizo puede ser interpretado de manera contraria.

En caso de que se quiera transmitir el nombre de dominio habrá que buscar otros medios alternos para cerrar la negociación, pero de ninguna manera se debe manifestar dicha intención por correo electrónico ni por cualquier medio impreso ya que con ello se compromete el registro de buena fe del nombre de dominio.

4.2. Apropiaciones Insuficientes de los Nombres de Dominio (Non Quite Domain Name Grabbing)

Se registra un nombre de dominio coincidente con una marca de un tercero, con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en internet. En este supuesto se persigue

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

valerse de la reputación ajena haciendo llegar a los usuarios de la red a una página en la que se mostrará información distinta a la que esperan encontrar.

Al respecto Fernando Carbajo Gascón sostiene lo siguiente:

"Las prácticas de este tipo son conocidas generalmente como <<Non Quite Domain Name Grabbing>> y se distinguen de las anteriores en que en estos casos el tercero que usurpa un signo ajeno para formar un nombre de dominio lo hace con la intención de usarlo verdaderamente en la red y no de mantenerlo para extorsionar al titular del signo idéntico."⁸¹

Ejemplos de este tipo de supuesto son los siguientes:

.candyland.com.- Este nombre de dominio fue registrado por The Internet Entertainment Group con la finalidad de anunciar material erótico para adultos. Cuando Hasbro, Inc., quien es titular de la marca candyland, se percató de esta situación inmediatamente inició acciones legales para impedir la utilización de la marca como nombre de dominio, al considerar que dicho uso generaba perjuicios a su marca la que era reconocida y asociada con juegos para niños en edad preescolar. Finalmente el juez resolvió suspender el uso del nombre de dominio .candyland.com a The Internet Entertainment Group, permitiéndole utilizarlo por un plazo de noventa días mientras remitía los contenidos a su nuevo sitio denominado .adultplayground.com.⁸²

.adultrus.com.- Mohamad Ahmad Akkaovi registró como nombre de dominio .adultrus.com, reproduciendo la marca de la empresa de juguetes Toys R'Us, con la finalidad de ubicar un sitio web en el que se comercializan vestimentas y accesorios relacionados con sexo.

⁸¹ Carbajo Gascón, Fernando, *op. cit.*, p. 79.

⁸² <http://www.dpi.bioetica.org/internota1.htm>

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Finalizado el juicio, el tribunal resolvió el acto como una dilución del signo renombrado ajeno y prohibió continuar con el uso del nombre de dominio motivo de la disputa.⁸³

En cuanto a las consecuencias que generan este tipo de conflictos, Fernando Carbajo Gascón señala lo siguiente:

“Estas prácticas, además de generar un importante riesgo de confusión y asociación en el espacio virtual o de constituir un aprovechamiento o perjuicio desleal del titular del signo reproducido como nombre de dominio, pueden llegar a provocar la dilución del poder distintivo del signo en cuestión, al utilizarse el signo principal ininidad de veces con múltiples variaciones en la red, o afectar al prestigio o reputación ligado al mismo, debido a los contenidos del web de una o varias páginas parásitas.”⁸⁴

En las reservas de derechos también puede presentarse este tipo de conflicto, ya que puede ocurrir el caso de que TV Azteca tratando de desprestigiar la reputación del programa de televisión “Zona Abierta”, dirigido por Héctor Aguilar Camín y producido por Televisa, proteja como nombre de dominio dicha denominación con la finalidad de exhibir información que desprestigie al conductor o productor de dicho programa.

En este caso, seguramente el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización de la Propiedad Intelectual tendrá que resolver a favor del titular de la reserva de derechos al uso exclusivo, con independencia de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decreta las infracciones correspondientes en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor⁸⁵ y el Juez Civil el pago de daños y perjuicios con motivo del uso no autorizado que hizo TV Azteca de la denominación “Zona Abierta”.

⁸³ Sentencia del USDC ND California 1996.

⁸⁴ Carbajo Gascón, Fernando, *op. cit.*, p. 79.

⁸⁵ Se trataría de una infracción en materia de comercio prevista en las fracciones VII y VIII del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.3. Coincidencias Fortuitas (Logical Choice)

El nombre de dominio registrado coincide, de manera involuntaria, con la marca registrada de un tercero. En este supuesto no existe la intención de aprovecharse de la reputación ajena y los conflictos surgen de manera normalmente fortuita, por lo que es muy complicado resolverlos sin perjudicar los intereses de alguna de las partes.

Algunos casos de este tipo de conflicto son las siguientes:

.alice.com.- La compañía Alice se constituyó en 1957 siendo titular de la marca que lleva su nombre desde 1975 para productos de la clase 35 internacional (publicidad). Otra empresa constituida en 1966, también denominada Alice y dedicada a la programación informática, registro el nombre de dominio .alice.com a efecto de alojar su página web. Cuando la primera empresa se enteró de esta situación demandó a la segunda por violación de marca y competencia desleal. La segunda empresa argumentó que no había tal violación debido a que los productos que comercializan una y otra empresa son completamente diferentes, por lo tanto no existe riesgo de confusión. Finalmente el juez encargado del asunto resolvió en contra del valor de la inscripción del registro del nombre de dominio y a favor del registro de la marca.⁸⁶

.roadrunner.com.- La empresa Road Runner Computer Systems registró el nombre de dominio .roadrunner.com con el objeto de identificar en internet el vocablo más representativo de su denominación social. Warner Brothers, Inc. quien es titular de la marca roadrunner para juguetes, animales de peluche y disfraces de halloween, reclamó a NSI la suspensión de dicho nombre de dominio, situación que se dio y provocó la demanda del registrante ante los tribunales ordinarios, amparándose en la buena fe del registro y la coincidencia del nombre de dominio con el vocablo esencial de

⁸⁶ http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

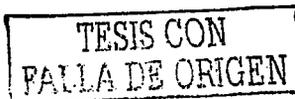
su denominación social, además de las diferencias entre las actividades y prestaciones de una y otra compañía. El juzgador resolvió reinstalar el dominio a favor de la demandante hasta en tanto no se resuelva el conflicto.⁸⁷

.dci.com.- La empresa Data Concepts, Inc. quien se dedica a la explotación de bases de datos electrónicas, registró como nombre de dominio las siglas de su denominación social dci.com, coincidiendo casualmente con la marca registrada dci, propiedad de la empresas Digital Consulting, Inc. que presta servicios de asesoría en diferentes materias. A la empresa titular de la marca le fue otorgada la suspensión del nombre de dominio .dci.com lo que provocó la demanda del titular del registro, alegando exactamente los mismos argumentos vertidos por la empresa Roadrunner Computer Systems en el ejemplo inmediato anterior.⁸⁸

Este tipo de conflicto también puede ser muy común en las reservas de derechos al uso exclusivo, ya que una persona puede registrar como nombre de dominio la denominación "Contraste", bajo el nombre de dominio .com.mx, para un portal en el que se muestra publicidad comparativa de los precios de ciertos productos y casualmente otra persona tiene protegida la reserva de derechos de un periódico denominado de la misma forma. En estas circunstancias creemos que ambas denominaciones tendrán que coexistir, puesto que al tratarse de denominaciones utilizadas para fines distintos, conforme al principio de especialidad de marcas que también es aplicable a las reservas de derechos al uso exclusivo, los servicios prestados por el titular del sitio web no tienen absolutamente nada que ver con el del titular del periódico, luego no hay posibilidad de asociación o confusión por parte del público consumidor respecto de ambos signos distintivos.

⁸⁷ <http://www.patents.com/nsi.shl>

⁸⁸ <http://www.patents.com/dci/dci.shl>



Estos problemas generalmente surgen debido al insuficiente número de nombres de dominio genéricos que hay, en el caso que nos ocupa, tanto la prestación del servicio del primer titular como la del segundo se encuentran clasificados bajo el nombre de dominio .com, por lo tanto será al primero que solicite el nombre de dominio a quien se le concederá el registro, ya que debido a la unicidad, sólo puede existir una misma denominación bajo diferente nombre de dominio.

Como consecuencia de lo anterior, los titulares de signos distintivos bajo una misma denominación, necesariamente se encontrarán obligados a optar por otras formas para poder anunciarse u ofrecer sus servicios a través de la red mundial, ya que de ninguna manera es posible la coexistencia de una misma denominación bajo un mismo nombre de dominio.

En este tipo de casos, creemos que siempre que el titular del nombre de dominio pueda ampararse por un signo propio y actúe de buena fe, los titulares de la marca o de la reserva de derechos al uso exclusivo no podrán recuperar el nombre de dominio alegando infracción a de su derecho de propiedad intelectual, puesto que al tratarse de productos o de servicios diferentes, no es posible que exista riesgo de confusión o asociación conforme al principio de especialidad que debe prevalecer tratándose de marcas y reservas de derechos al uso exclusivo.

4.4. Typosquatting

Se utiliza un nombre de dominio gramatical o fonéticamente similar a una marca registrada y conocida en el mercado; por ejemplo: se registra el nombre de dominio "gess", que es muy parecido al de la marca registrada "guess" que ampara ropa, calzado y sombrerería y que seguramente opera en internet bajo su nombre de dominio guess.com.

Otro caso de este tipo podría ser el registro del nombre de dominio "hotmeil", en el que su titular tratando de valerse de la pronunciación de la marca y del nombre de dominio

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"hotmail", sólo cambia una letra en la denominación con el objeto de provocar confusión fonética o gramatical al momento en que el internauta escriba la denominación del sitio web al que desea acceder.

La misma situación se llega a presentar con las reservas de derechos en las que una persona valiéndose del renombre y popularidad del personaje ficticio "Spiderman", registra el nombre de dominio "Spideman", a efecto de que al momento de mecanografiar la denominación del sitio web de dicho superhéroe, por equivocación se omita teclear la tetra "r", provocando que el usuario encuentre un sitio web diferente al del legítimo titular de los derechos del personaje simbólico.

En este tipo de supuestos, es común la intención de los titulares de dichos nombres de dominio de valerse de la reputación y del prestigio de signos distintivos de terceros y en especial del error del usuario de la red al teclear el sitio web que desea localizar, con el propósito de conducir a una página web en la que se prestan servicios similares o idénticos a los que se ofrecen en los de los titulares de los signos distintivos.

4.5. Warehousing

Se almacena o reúne una serie de dominios coincidentes con signos renombrados de terceros con la intención de obtener un lucro de ellos, no sólo mediante la venta o alquiler al legítimo interesado en la denominación, sino a cualquier otro interesado. En este supuesto se presentan prácticas de almacenaje y comercio especulativo de nombres de dominios, ofreciendo al mejor postor, incluyendo al titular del signo distintivo, el nombre de dominio que reproduce la marca, lo cual resulta mucho muy atractivo para el titular del nombre de dominio ya que puede recibir varias propuestas y optar por la que más le convenga.

A diferencia de la piratería o secuestro, el nombre de dominio se ofrece en venta a cualquier persona, sin importar si es o no el legítimo titular del signo distintivo reproducido, y sólo se transmitirá al que haga la mejor la propuesta económica.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.6. Ciberjesting

Consiste en registrar el nombre de dominio de alguno de los competidores directos o el signo distintivo de una empresa que hubiera alcanzado renombre o notoriedad nacional e internacional, con alguna de las siguientes intenciones:

- a) Generar confusión o asociación entre los usuarios de la red, ya sea para ocasionar perjuicio al competidor o desprestigiar los productos o servicios directamente o por comparación negativa con los productos o servicios del titular de la página web.

- b) Captar la atención de los usuarios de la red para atraerles a una determinada página web aunque la información productos o servicios ofertados poco o nada tengan que ver con la actividad propia de la empresa que es titular del signo distintivo.

Este tipo de conflicto ha dado lugar a demandas por infracción al derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además de acciones por competencia desleal por ilícitos de denigración o comparación.

Conforme a la legislación mexicana habrá infracción en materia de comercio en términos del artículo 213 fracción XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial cuando una persona realice la acción de:

"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."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Si la denominación que se utiliza no es idéntica, la causal de infracción será la prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala lo siguiente:

"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;"

Tratándose de un nombre o aviso comercial también se podrá demandar la infracción en materia de comercio con base en las fracciones XVI y XVII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que sancionan las siguientes conductas:

"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;"

Si el derecho afectado es una reserva de derechos al uso exclusivo, su titular tendrá que solicitar la declaración administrativa de infracción en materia de comercio con fundamento en el artículo 231 fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor que señala lo siguiente:

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

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, habrá infracción en términos de la fracción VIII del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor si se presenta el siguiente supuesto:

"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."

Las acciones administrativas anteriores resultan procedentes con independencia de que también por la vía civil se pueda reclamar el pago de daños y perjuicios o por la vía penal se sancione la utilización no autorizada que se hizo del signo distintivo.

Al respecto, cito un criterio sostenido por nuestros tribunales que señala lo siguiente:

Novena Época. Instancia: DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Agosto de 2002. Tesis: I.11o.C.17 C. Página: 1323.

MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías. Secretario: Fernando Rangel Ramírez.

4.7. Otros conflictos

4.7.1. Nombres de Dominio Usados como Signos Distintivos

Otro conflicto entre nombres de dominio y marcas es aquél en el que una persona registra como marca un nombre de dominio que ya ha sido de alta, por ejemplo una empresa que se dedica a la prestación de servicios de internet en línea, se olvida de registrar su marca en clase 42⁸⁹ y otra, valiéndose de la disponibilidad de registro del signo distintivo, solicita como marca la denominación del nombre de dominio.

Al no estar prevista la figura del nombre de dominio en la Ley de la Propiedad Industrial, no existe impedimento para que se pueda registrar el nombre de dominio

⁸⁹ Esta clase comprende servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

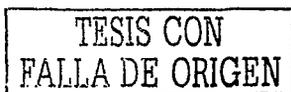
como marca, sin embargo en virtud del sistema mixto que impera en nuestro país en materia de signos distintivos, sólo si el titular del nombre de dominio tiene forma de acreditar que lo ha utilizado de manera constante e ininterrumpida para los mismos o similares productos o servicios y con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarada en la solicitud de marca, tendrá la posibilidad de demandar la nulidad dentro de los tres años siguientes, de lo contrario, ambos signos distintivos tendrán que coexistir con los riesgos que conlleva el que dos personas presten el mismo servicio y confundan al público consumidor.⁹⁰

A falta de disposición expresa en la ley autoral, en los casos de reserva de derechos al uso exclusivo habrá que atender al plazo que establezca la legislación común para demandar la nulidad por uso previo e ininterrumpido con anterioridad a la fecha de primer uso o de presentación declarada en la solicitud de reserva.

Esta situación se puede tornar más compleja cuando un tercero ajeno al titular de la marca, reserva de derechos al uso exclusivo o nombre de dominio, tiene los derechos respecto de otro signo distintivo como podría ser un nombre comercial, un aviso comercial, una denominación de origen, el nombre de una persona, el título de una obra del intelecto humano o una denominación o razón social que también coincida con la denominación de cualquiera de las tres primeras figuras. A este tipo de problemas no existe una respuesta concreta, para resolverlos, habrá que atender a las legislaciones de propiedad intelectual de cada país. en el caso de México a la Ley de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor a efecto de determinar quien tiene mejor derecho respecto de la denominación en disputa y si todavía hay posibilidad de demandar la nulidad de los signos distintivos espurios.

4.7.2. Suplantaciones en el Registro del Nombre de Dominio

⁹⁰ En términos de los artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial y 67 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, esto también es aplicable a otras figuras como el nombre comercial y el aviso comercial.



Otro conflicto que se está presentado con los nombres de dominio son los casos de suplantación en los que generalmente un individuo o empresa, al delegar en un tercero, el trámite de registro de su nombre de dominio, se percató que no aparece como titular del dominio.⁹¹

El problema surge cuando al solicitar el registro del nombre de dominio al tercero, dicha persona se nombra contacto técnico, administrativo y de pago, quedando como dueño absoluto del nombre de dominio.

Los terceros argumentan que sólo de esta forma es posible tener un mayor y mejor control de nombre de dominio, si es con estos fines y atienden a la solicitud de cambio de titularidad hecha por el solicitante del nombre de dominio, creemos que no habrá mala fe, pero si sucede lo contrario, seguramente existirá el delito de abuso de confianza o cuando menos el incumplimiento de contrato que dará lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes.

4.7.3. Nombres de Dominio de Diferentes Niveles

También se pueden presentar conflictos entre nombres de dominio de segundo nivel idénticos, pero con un primer nivel distinto, por ejemplo, los nombres de dominio biotanic.ca y biotanic.es, a nombre de distintos titulares y con diferente terminación, pero que debido a la extraterritorialidad de internet, provocarán problemas de accesibilidad, en especial cuando se pretenda acceder al sitio web de alguno de los titulares desconociendo la parte final de la dirección electrónica.

A la fecha no existe ninguna forma de solucionar este tipo de conflictos, sin embargo, en virtud de que se trata de nombres de dominio que corresponden a diferentes países, creemos que el riesgo de confusión por parte del público consumidor puede ser mínimo porque difícilmente una persona que se encuentre en España tecleará en

⁹¹ Sólo son titulares del nombre de dominio el contacto técnico y administrativo.

lugar de .es la terminación .ca que corresponde a una página que se encuentra en Canadá.

4.8. Métodos de Solución de Controversias

4.8.1. El Sistema de Oposición

Consiste en un período de espera antes de activar el nombre de dominio y a efecto de facilitar oposiciones a su registro, es decir, se publica la solicitud de registro de nombre de dominio, durante un lapso de sesenta días después de recibida la solicitud, con la finalidad de que cualquier titular de un signo distintivo se oponga al otorgamiento y de esta forma evitar el tener que acudir al procedimiento de solución de controversias ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o ante los tribunales nacionales de justicia solicitando la cesación del uso del nombre de dominio ya registrado.

Sin duda alguna, resulta cuestionable el que el legítimo titular de la marca tenga que esperar que transcurran el plazo de sesenta días para que proceda el registro de su nombre de dominio, por ello la Internacional Ad Hoc Committe (IAHC)⁹² propone que se exente de dicho plazo siempre que se acredite tener derechos adquiridos sobre el signo distintivo o el tercero cuente con autorización para el registro del nombre de dominio.

En el caso de nuestro país, considero que esta solución puede ser adoptada por parte de NIC-México a efecto de reducir el número de conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio, ya que cualquier titular que se percate de que su reserva de derechos al uso exclusivo, marca, nombre comercial, aviso comercial, denominación de origen, nombre de persona, título de obra del intelecto humano y denominación o

⁹² Esta institución se encuentra formada por expertos en los recursos de internet y en materia de signos distintivos como la Internet Society (ISOC), Internet Assigned Numbers Authority (IANA), la Internet Architecture Board (IAB), la World Intellectual Property Organization (WIPO) y la International Trademark Association (INTA).

razón social pretende ser registrado como nombre de dominio, se podrá oponer al registro.

Además con la puesta en marcha de este sistema de oposición, se evitará la larga espera de solución a los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio por parte de los tribunales nacionales, quienes debido a su inexperiencia y a lo novedoso de la materia, tardan mucho en resolver este tipo de cuestiones.

4.8.2. El Subdominio .tm

Otra propuesta, adoptada ya por algunos países del mundo como Francia y España, consiste en la creación del subdominio tm (trademark) o su equivalente en la lengua correspondiente, para las marcas registradas que vayan a ser utilizadas como nombre de dominio en internet, así como el subdominio .tm.int para las marcas internacionales y aquellas que correspondan a una zona geográfica determinada.

Mediante la implementación de esta opción se ampliaría la posibilidad para que titulares de marcas registradas, que debido al principio first come first served, no pudieron registrar sus marcas como nombre de dominio genérico o nacional por haber llegado antes el titular de otra marca idéntica aplicada a productos o servicios distintos a los que protegidos por su signo distintivo, puedan solicitar el registro de su marca como nombre de dominio.

A mi juicio no es una opción que resuelva de fondo la problemática existente entre las marcas y los nombres de dominio, ya que si tomamos en cuenta que actualmente existen 45 clases internacionales bajo las cuales es posible registrar una misma denominación, no se logrará atender a la demanda de nombres de dominio por parte de titulares de marcas registradas de todas las clases, quedando sin registro como nombre de dominio un buen número de titulares.

Asimismo, esta alternativa sólo contempla a las marcas registradas, pero deja de lado a figuras como los avisos comerciales, los nombres comerciales, las reservas de derechos al uso exclusivo, las denominaciones de origen, los nombres de personas, los títulos de obras del intelecto humano, las razones y denominaciones sociales, que no obstante que no son marcas registradas, también son signos distintivos que distinguen productos, servicios, personas u objetos.

Abundando más en esta propuesta, pero con una visión diferente, se pretendió dividir a los nombres de dominio en comerciales, aquellos identificados bajo el subdominio .tm, y no comerciales para los que no queden comprendidos en el grupo anterior.

No fue considerada viable esta posición porque se consideró que los derechos de las marcas deben de ser protegidos no sólo en el ámbito comercial puesto que finalmente el riesgo de confusión o asociación que puede provocarse en los consumidores no es propio de un sector determinado. Además, tampoco se responde a los problemas suscitados entre los nombres de dominio y otras figuras de propiedad intelectual distintas a las marcas.

En virtud de las consideraciones señaladas, consideramos que este medio de solución de ninguna manera resulta eficaz para resolver los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio.

4.8.3. Correspondencia entre Marcas y Nombres de Dominios

Algunos doctrinarios sostienen que el problema fundamental entre las marcas y los nombres de dominio radica en la posibilidad que tiene cualquier persona de elegir el nombre de dominio de su preferencia, siempre que no exista otro idéntico ya dado de alta.

Frente a esta posición, Fernando Carbajo Gascón sugiere que se termine con la libertad de elección, exigiendo a los solicitantes de nombres de dominio, el documento

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

mediante el cual se acredite la relación entre el nombre de dominio solicitado y el signo distintivo de empresa, de la personalidad o intelectual del que se sea titular originario o usuario autorizado.

Considero que con esta opción tampoco se resuelve el problema de fondo entre los nombres de dominio y las marcas, puesto que al igual que en la alternativa señalada en el inciso anterior, no existe correspondencia entre las 45 clases internacionales de marcas y el número de nombres de dominio bajo el cual es posible dar de alta una misma denominación.

Otro factor que no contribuye a la implementación de esta opción, es la falta de uniformidad de los criterios de confusión de marcas y nombres de dominio, ya que mientras no es posible la coexistencia entre la marca "EL PATITO" y "EL PATO" debido al parecido en grado de confusión entre ambas denominaciones, tratándose de nombres de dominio sucede todo lo contrario, puesto que basta con que una letra sea diferente para que se trate de otro nombre de dominio y sí proceda su registro.

Finalmente, con este medio de solución de controversias seguramente se provocará la subordinación del sistema de nombres de dominio a los sistemas de propiedad intelectual de cada país, lo cual a todas luces resulta contrario al funcionamiento y fines perseguidos por la red mundial y difícil de concebirse debido a la falta de homologación de los sistemas de propiedad intelectual de los países del mundo.

4.8.4. Las Clases Internacionales de Marcas en los Nombres de Dominio

Sectores de la doctrina han propuesto como medio de solución de controversias, que todas las marcas se registren como nombres de dominio, agregando la clase internacional que corresponda a los productos o servicios que ampare cada signo distintivo, ya que de esta forma los titulares de marcas podrán contar con su propio nombre de dominio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

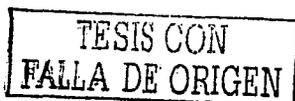
Esta opción, aunque interesante, resulta poco práctica y viable debido a las siguientes razones:

1. No siempre se registra una marca para amparar productos o servicios de toda la clase internacional, por lo tanto, existen casos en los que una misma denominación es concedida en la misma clase para amparar productos o servicios de la misma clase, luego sólo se podrá registrar el nombre de dominio a favor de quien lo solicite primero.
2. El público consumidor no se encuentra familiarizado con las 45 clases internacionales que existen actualmente, por lo tanto, se obligaría a los usuarios de internet a memorizar cada una de las clases, lo cual va en contra del propio sistema de nombres de dominio, ya que precisamente a efecto de no tener que recordar números, se propuso el empleo de palabras.
3. Existen otros signos distintivos que no se encuentran identificados bajo ninguna clase internacional⁹³, sin embargo, nada impide que también se les pueda atribuir algún subdominio específico como el tm para marcas registradas, con la finalidad de que también sean identificables en internet.

4.8.5. La Cláusula de Sumisión

Basándose en los principios de celeridad y especialidad y a efecto de evitar tener que acudir a los tribunales nacionales ante un conflicto entre marcas y nombres de dominio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) recomendó una cláusula de sumisión con la cual el solicitante de un nombre de dominio queda sujeto a un procedimiento administrativo de resolución de disputas en el que una autoridad administrativa se encarga de resolver cualquier demanda por parte del titular de algún derecho de propiedad intelectual.

⁹³ Algunos signos distintivos de este tipo son las reservas de derechos al uso exclusivo, las denominaciones de origen, los nombres de personas, las obras del intelecto humano y las denominaciones o razones sociales.



NIC-México ya incluyó esta cláusula en todos los contratos por los que otorga el registro de nombres de dominio, tan es así que frente a cualquier conflicto suscitado entre un nombre de dominio y una marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual intervendrá a efecto de dirimir la controversia.

De las desventajas del contrato es que es de adhesión, por lo tanto, el solicitante decide si lo firma o no, sin ni siquiera tener la posibilidad de cambiar el contenido de alguna de las disposiciones contenidas en el mismo. Asimismo, sólo se faculta a NIC-México para modificar unilateralmente las políticas a las que se encuentra sujeto el registro del nombre de dominio mediante aviso dado con quince días de anticipación, provocando un evidente estado de desigualdad entre los derechos y obligaciones adquiridos por parte del titular del nombre de dominio y NIC-México y lo que es peor, un estado de inseguridad jurídica al no haber permanencia en los acuerdos pactados.

4.8.6. Portales Comunes

A diferencia de los nombres de dominio, en los casos de marcas sí es posible que coexistan dos o más marcas con la misma denominación, siempre que amparen productos o servicios similares, por lo tanto si una persona tiene registrada la marca "El Rancherito" para amparar leche y otra empresa tiene registrada la misma denominación para huevo, ambos productos correspondientes a la clase 29 internacional, sólo al primero que solicite el nombre de dominio, se le concederá.

Frente a esta situación se ha propuesto la creación de directorios o páginas de entrada comunes a efecto de que todas las empresas que tengan registrada, por ejemplo la denominación "El Rancherito" para otros productos o servicios, puedan coexistir en internet, anunciado sus productos o servicios desde un mismo sitio web que deberá

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

tener vínculos a la página web de cada una de las empresas que cuentan con su propio signo distintivo.

No se ha dicho si será uno de los propietarios de las marcas registradas, el titular del sitio en internet, si serán todos o la empresa que administra el nombre de dominio. A mi juicio, considero recomendable que sea esta última quien tenga el control del nombre de dominio común y a su vez sea quien pueda dar cabida en el sitio web, a otros titulares de marcas que amparen productos o servicios similares o distintos a los de aquellos que ya se encuentran dados de alta en el portal común.

Reviste especial importancia este tipo de solución, para los conflictos de logical choice, en los que se ven involucrados titulares de marcas registradas para diferentes productos o servicios, pero que debido a la unicidad del registro del sistema de nombres de dominio, sólo se puede conceder el registro de la marca como nombre de dominio al primero que lo solicite.

El principal riesgo corre a cargo del público consumidor, quien al acceder a la página de internet, con la finalidad de obtener información o adquirir un producto o servicio específico y encuentre anuncios de otras empresas con la misma denominación, es muy probable que sea desviado a otros sitios web o piense que se trata de servicios o productos prestados por empresas que guardan alguna relación entre sí o que forman parte del mismo grupo económico, con lo cual se generará riesgo de confusión o asociación respecto de los signos distintivos que se anuncian en el portal común.

A mi parecer será necesario que en el portal se implementen mecanismos que permitan distinguir a los productos y servicios ofrecidos y anunciados por las empresas titulares de signos distintivos a efecto de evitar cualquier riesgo de asociación o confusión que pueda inducir a error al público consumidor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Un buen mecanismo podría ser imponer la obligación de anunciar la marca, indicando el tipo de productos o servicios que se ofrecen o anuncian a través del signo distintivo, así como el nombre de la empresa que es titular de cada signo distintivo.

En relación con esta propuesta, nada se dijo respecto de los demás signos distintivos, pero suponemos que también se podrían incluir en el sitio común a efecto de que sus titulares no queden fuera del mercado virtual.

4.8.7. Procedimiento de Exclusión o Cancelación

Con motivo de los constantes conflictos que se han presentado, entre los nombres de dominio y los signos de empresas que gozan de cierto renombre y notoriedad en el mercado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) propuso un procedimiento de exclusión o cancelación en el que transcurrido un período máximo de 90 días, un grupo de expertos tendrá que emitir resolución, dirimiendo la controversia.

Asimismo, la O.M.P.I. sugirió la creación de un sitio web en el que se publiquen las solicitudes de exclusión o cancelación, así como las resoluciones que sean dictadas por el panel de expertos. Los costos del procedimiento serán establecidos por la O.M.P.I. y correrán por cuenta del solicitante debido a que es quien será beneficiado por la resolución de resultarle favorable.

Como consecuencia de que los nombres y siglas de algunas organizaciones internacionales también se han visto perjudicadas por su registro como nombres de dominio, la O.M.P.I. propone que también mediante este procedimiento se resuelvan este tipo de conflictos.

Ha sido calificada de excesiva esta propuesta debido a que el mismo procedimiento de solución a los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas es aplicable a la marcas famosas o muy conocidas, luego resultaba ocioso implementar otro

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

procedimiento para atender a este tipo de controversias si ya existe uno capaz de resolverlas. También ha sido considerado arbitrario debido a la dificultad para determinar la notoriedad o reputación de un signo distintivo.

En virtud de las consideraciones anteriormente señaladas, mejor se optó por dejar al grupo de expertos la labor de conocer del registro abusivo y de mala fe de marcas conocidas o renombradas como nombres de dominios, mediante el análisis de las particularidades del caso concreto.

4.9. Otras Soluciones

Por el momento, NIC-México, sólo emplea el procedimiento ante un grupo independiente e imparcial de expertos para resolver los conflictos suscitados entre nombres de dominio y marcas, nombres comerciales y reservas de derechos al uso exclusivo, sin embargo nada impide que se puedan emplear como medios alternos de prevención o de solución de controversias el sistema de oposición y los portales comunes a que anteriormente nos hemos referido o el arbitraje previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Y es que el arbitraje resulta un medio eficaz de solución de controversias, ya que a diferencia de los procesos jurisdiccionales en los que la justicia difícilmente llega a ser pronta y expedita debido a la gran cantidad de asuntos a resolver, en el arbitraje los miembros del grupo arbitral no se encuentran presionados por ese cúmulo de asuntos que hay que resolver, lo que provoca que la tarea de emitir el laudo sea con mucha más eficacia, prontitud y expeditud que los propios tribunales.

Otra de las ventajas del arbitraje en relación con el proceso jurisdiccional, es la especialización del árbitro sobre la materia en la cual versa el asunto puesto en su conocimiento.⁹⁴

⁹⁴ Zamarro Guerra, Manuel, *El Arbitraje en la Ley Federal del Derecho de Autor*, en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, UNAM, México, 1998, p. 407.

Doctrinalmente se ha definido al arbitraje de diversas maneras, el maestro Cipriano Gómez sostiene que el arbitraje nace del acuerdo celebrado entre las partes y por virtud del cual someten sus diferencias a la resolución de un juez eventual, privado y no profesional, al que se denomina árbitro.⁹⁵

Por su parte el doctor Fernando Serrano Migallón señala lo siguiente:

“El arbitraje es un procedimiento en el que las partes ponen en manos de particulares; árbitro o grupo arbitral, sus pretensiones por común acuerdo y en vista de conseguir la solución de su conflicto.”⁹⁶

Por nuestra parte, podemos decir que el arbitraje es una forma heterocompositiva de solución de controversias mediante la cual las partes en conflicto pactan por anticipado que se sujetarán a la opinión, que un tercero ajeno a la controversia, emita en relación con el asunto sometido a su consideración.

El arbitraje en materia de derechos de autor se encuentra regulado del artículo 219 al 226 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del artículo 143 y 155 del Reglamento del mismo ordenamiento jurídico.

La aplicabilidad del procedimiento arbitral a los conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio deriva del artículo 219 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el que expresamente se indica que será procedente esta forma heterocompositiva de solución de controversias, siempre que se suscite alguna controversia sobre los derechos protegidos por la ley autoral.

Ahora bien, para que sea procedente el arbitraje es necesario que tanto el titular del derecho de propiedad intelectual como el del nombre de dominio se sometan,

⁹⁵ Gómez Lara, Cipriano. *Teoría General del Proceso*, 9ª. e.d., Ed. Harla, México, 2002, p. 25.

⁹⁶ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 152.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

expresamente al arbitraje, ya sea mediante la cláusula compromisoria o mediante el compromiso arbitral.

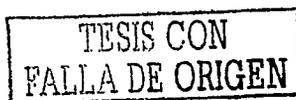
Para que la cláusula compromisoria se haga valer, es necesario que previa existencia del conflicto, se plasme en el acuerdo de voluntades la posibilidad de acudir al arbitraje en caso de suscitarse alguna controversia entre ambas partes. Aterrizando esta situación al tema que nos ocupa, bien se puede insertar, en forma de cláusula de sumisión, en el contrato celebrado entre NIC-México y quien será el titular del nombre de dominio, con la finalidad de que ante cualquier controversia que surja entre el nombre de dominio y alguna reserva de derechos al uso exclusivo, se acuda al arbitraje autoral.

La otra opción para llegar al arbitraje es mediante el compromiso arbitral, en cuyo caso será necesario que frente a la controversia suscitada entre la reserva de derechos al uso exclusivo y el nombre de dominio, ambas partes decidan por escrito someterse al procedimiento arbitral.

En términos del artículo 222 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el grupo arbitral deberá formarse por un árbitro elegido por cada una de las partes de la lista que publique el Instituto Nacional del Derecho de Autor y cuando sean más de dos partes, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no lleguen a un arreglo, será la autoridad quien designará a los árbitros.⁹⁷ Finalmente, el árbitro presidente deberá ser nombrado por ambas partes.

Es interesante que en el artículo 145 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor se confirme que el grupo arbitral deberá estar compuesto por un número impar de miembros, porque de esta forma es mucho más probable que exista un laudo imparcial que resulte de las disertaciones realizadas por todos los miembros del grupo arbitral respecto del caso planteado. En caso contrario se depositará la emisión del

⁹⁷ Es importante señalar que la facultad de nombrar a personas distintas a las autorizadas sólo está reservada a las partes, pero de ninguna manera aplica dicha disposición para el Instituto Nacional del Derecho de Autor.



laudo en una sola persona, lo cual podría resultar arriesgado para las partes que intervienen en el procedimiento arbitral.

Prueba de la imparcialidad que debe prevalecer en el grupo arbitral, se apoya en el contenido del artículo 228 de la ley autoral, que obliga a las partes a cubrir el pago de los gastos y honorarios que se generen por la prestación del servicio realizado por los miembros del grupo arbitral.

Sin duda alguna, resultan cuestionables los requisitos previstos en el artículo 223 de la Ley Federal del Derecho de Autor para ser designado árbitro, porque de su lectura, claramente se aprecia su generalidad, sin embargo, es de resaltarse el que se solicite cuando menos cierto grado de experiencia en materia de derechos de autor, ya que de lo contrario se obligaría al grupo arbitral a emitir su resolución conforme al sentido de justicia y equidad que tenga cada uno sus miembros, lo cual no siempre resulta con apego a la ley.

Dicha situación se agrava cuando en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, yendo más allá de las disposiciones que para el arbitraje prevé la ley autoral, permite a las partes designar como árbitro a una persona que no esté incluida en la lista de árbitros que publica anualmente el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

En cuanto a las funciones del grupo arbitral tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como el Reglamento de dicha ley son omisos, por tal motivo habrá que atender a las disposiciones que supletoriamente establece a este respecto el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

En términos del artículo 1438 del Código de Comercio y salvo que exista acuerdo en contrario por las partes, el grupo arbitral tendrá la facultad de determinar el o los idiomas que deberán utilizarse en las actuaciones.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, el artículo 1440 del mismo ordenamiento jurídico señala que salvo pacto en contrario, el grupo arbitral tendrá la facultad de decidir si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o alegatos orales, o si las actuaciones se tramitarán sobre la base de documentos u otros medios de prueba.

En relación con las pruebas en el procedimiento arbitral, cito el siguiente criterio sostenido por nuestros tribunales:

Séptima Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 50 Sexta Parte. Página: 53.

PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO ARBITRAL. TÉRMINO DE OFRECIMIENTO Y DESAHOGO. Si en un procedimiento arbitral se da un término determinado para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, es claro que las pruebas deben quedar ofrecidas y desahogadas en ese término, lo cual implica, necesariamente, que las partes deben ofrecer sus pruebas con la oportunidad debida y razonable para que puedan quedar desahogadas en tiempo. Y aunque se haya facultado al árbitro para desahogar pruebas fuera de ese término, cuando no lo hubiere sido por causas imputables al oferente, es claro que si no fue razonablemente posible su desahogo por lo tardío del ofrecimiento, no se está frente a una causa que no sea imputable al oferente, a menos que éste justifique que no tuvo conocimiento antes de la prueba, o que no pudo ofrecerla antes, por alguna razón que, a su vez tampoco le fuera imputable, distinta de su mera negligencia o descuido. En consecuencia, cuando una prueba se ofrezca en tal momento que, por su naturaleza, su

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

desahogo resulte prácticamente imposible en tiempo, es correcta la resolución que la desecha.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

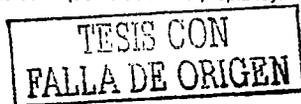
Amparo en revisión 617/72. Fonda Santa Anita, S. de R.L. 27 de febrero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

El artículo 1442 del Código de Comercio señala que salvo pacto en contrario, el grupo arbitral tendrá la facultad de designar a uno o más peritos para que rindan informes sobre cuestiones concretas, así como para requerir a las partes que proporcionen al perito toda la información, documentación, mercancías u objetos necesarios para su inspección.

Cerrada la instrucción el grupo arbitral tendrá que resolver la controversia dictando el laudo dentro de los sesenta días siguientes de la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación del cargo. Dicho plazo sólo podrá ampliarse por convenio entre las partes.⁹⁸

El laudo deberá emitirse con base en las disposiciones que hayan elegido las partes en la cláusula compromisoria o en el compromiso arbitral. En el caso que nos ocupa necesariamente tienen que ser la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, así como las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx y el Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias Relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio en .mx. A falta de elección de las normas jurídicas,

⁹⁸ Es muy probable que esta disposición prevista en el artículo 147 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor sea inconstitucional porque está yendo más allá de lo que establece la propia ley.



corresponderá al grupo arbitral determinar cuál es el derecho aplicable para dirimir la controversia.

Un criterio sostenido por nuestros tribunales en relación con el laudo arbitral es el siguiente:

Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIX. Página: 1817.

ARBITROS, LAUDOS DE LOS. Aun cuando se haya designado en un contrato un árbitro o la manera de nombrarlo, y éste haya dictado un laudo, si no se constituyó el arbitraje con notorio apego a la ley, no puede considerarse que si en realidad existe el laudo, pues si no hubo demanda, ni prueba, ni alegatos, ni citación para sentencia, dicho laudo no podrá ejecutarse, ya que de llevarse a cabo la ejecución, por conducto de un Juez, se cometería una violación flagrante al artículo 14 constitucional.

Amparos civiles acumulados, en revisión 1903/29. Castro Antonio. 4 de noviembre de 1933. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Ricardo Couto. La publicación no menciona el nombre del ponente.

En términos del artículo 226 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el laudo arbitral será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes, deberá estar fundado y motivado y tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

En cuanto al precepto legal señalado, el doctor Fernando Serrano Migallón señala lo siguiente:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"Esto significa, por una parte, que el laudo arbitral es, por sí mismo, un documento ejecutivo que cumple con todos los requerimientos legales para tener fuerza obligatoria, y dado que su pronunciamiento da lugar a juicio de amparo, ha de estar debidamente fundado y motivado."⁹⁹

Continúa señalando el doctor Serrano Migallón:

"Este artículo también contiene una limitación a la voluntad de las partes que deciden someterse al arbitraje, toda vez que no podrán pactar la existencia de ulterior recurso"¹⁰⁰

No obstante lo anteriormente mencionado, es conveniente señalar que dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la notificación del laudo, se podrá solicitar al grupo arbitral que aclare los puntos resolutivos, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del laudo.¹⁰¹

En conclusión, podemos decir que el arbitraje en materia autoral es en buena medida una solución para resolver las controversias suscitadas entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio porque será un especialista en las leyes de propiedad intelectual de nuestro país quien se encargará de resolver, en un plazo mínimo y con menor costo el conflicto sometido a su consideración.

Asimismo, mediante el arbitraje autoral no es necesario recurrir a instancias internacionales para resolver los conflictos suscitados entre las figuras de propiedad intelectual de nuestro país y los nombres de dominio, en los que no obstante intervenga el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no existe la certeza de que los miembros del panel encargados

⁹⁹ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 156 y 157.

¹⁰⁰ *Idem*, p. 157

¹⁰¹ Artículo 227 de la Ley Federal del Derecho de Autor.



de resolver la controversia, conozcan de la regulación nacional sobre la reserva de derechos al uso exclusivo.

Finalmente, es importante destacar que la implementación del arbitraje autoral a la resolución de los conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio, puede ser un buen comienzo para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en ejercicio de la facultad arbitral contenida en el IX del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, que necesariamente tendría que ampliarse a otras cuestiones distintas a las controversias de daños y perjuicios, resuelva los conflictos entre los nombres de dominio y otras figuras de la propiedad industrial como son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Debido a la era digital en que vivimos, llena de avances tecnológicos, las legislaciones nacionales del mundo han quedado rebasadas, dando pie a que personas distintas a los titulares de los derechos de propiedad intelectual se vean afectados con motivo de la protección de las denominaciones de sus marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen, títulos de obras del intelecto humano y reservas de derechos al uso exclusivo como nombres de dominio.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la función distintiva que han desarrollado los nombres de dominio en internet y que consiste en identificar y distinguir los productos o servicios prestados a través de un sitio web, han surgido conflictos entre los nombres de dominio y signos distintivos del derecho intelectual.

TERCERA.- Es indispensable que cese el otorgamiento de reservas de derechos al uso exclusivo y se invite a sus titulares a que registren sus denominaciones como marcas a efecto de evitar la duplicidad de registro y particularmente los conflictos, en los que debido a la existencia de ambos signos distintivos, se provoca que haya dos titulares distintos respecto de una misma denominación protegida bajo diferentes figuras de la propiedad intelectual.

CUARTA.- En virtud de lo señalado en la conclusión anterior, es necesario que se modifique el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas, con el objeto de que sean los titulares de marcas registradas de periódicos y revistas, quienes se encarguen de gestionar ante el Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, los certificados de licitud de título y de contenido de dichas publicaciones periódicas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

QUINTA.- Los principales conflictos entre marcas y nombres de dominio son: Piratería o Secuestro (Cibersquatting), Apropiaciones Insuficientes de los Nombres de Dominio (Not Quite Domain Name Grabbing), Coincidencias Fortuitas (Logical Choice), Typosquatting, Warehousing y Cyberjesting, sin embargo, nada impide que dichos conflictos también se presenten con otras figuras del campo de la propiedad intelectual como las reservas de derechos al uso exclusivo.

SEXTA.- Antes de proceder al registro de un nombre de dominio es conveniente que su titular verifique que no está invadiendo derechos de propiedad intelectual de terceros y de ser posible, que proteja su denominación bajo alguna de las figuras de propiedad intelectual que se reconocen en los cuerpos normativos de nuestro país, de lo contrario, es probable que incurra en infracción o que sea impugnado el registro de su nombre de dominio.

SÉPTIMA.- Frente a la ausencia de normas jurídicas nacionales e internacionales que regulen a los nombres de dominio, es necesario que los administradores de cada país adopten políticas que contemplen medidas preventivas a efecto de evitar los conflictos entre los nombres de dominio y los signos distintivos.

En el caso de nuestro país es necesario que NIC- México ya haga suyo el sistema de oposición para prevenir los conflictos entre las figuras de la propiedad intelectual y los nombres de dominio y reconozca a los portales comunes como medio de solución de controversias, con el propósito de permitir que otros titulares de signos distintivos, que debido a la unicidad del registro no pudieron dar de alta su denominación como nombre de dominio, puedan anunciarse en internet a través de un sitio común.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

OCTAVA.- Ante un conflicto en el que se encuentren involucrados más de dos signos distintivos y un nombre de dominio, todos a nombre de diferentes titulares, en primer lugar habrá que resolver la disputa sobre los derechos de propiedad intelectual, para que una vez resuelta dicha controversia, se determine quien tiene mejor derecho al nombre de dominio. Tratándose de signos distintivos protegidos bajo diferentes figuras de propiedad intelectual o en los que sea posible la coexistencia debido a las diferentes clases en que es posible registrar una misma denominación, necesariamente habrá que optar por otros medios de solución como podrían ser los portales comunes a efecto de que todos los titulares puedan anunciarse desde un sitio web común.

NOVENA.- No basta con adoptar medidas para prevenir los conflictos entre los nombres de dominio y los signos distintivos, es necesario que se creen medios rápidos y eficaces a efecto de resolver las controversias existentes, por tal motivo proponemos que además del procedimiento que se puede seguir ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se incluya al arbitraje previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor como forma heterocompositiva de solución de controversias frente a los conflictos entre los nombres de dominio y las reservas de derechos al uso exclusivo.

DÉCIMA.- En vista de la ausencia de otros medios de solución de controversias para los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen, proponemos que se extiendan las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.) en materia arbitral, con la finalidad de que también pueda dirimir las disputas entre nombres de dominio y las figuras anteriormente señaladas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

BIBLIOGRAFÍA**A. LIBROS Y REVISTAS**

ACOSTA ROMERO, Miguel, *El Derecho Intelectual y las Partes que lo Integran*, en Estudios Jurídicos del Derecho de los Cuadernos del Derecho de Autor, Vol. 4, I.N.D.A.-Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), México, 1999.

AMIGO CASTAÑEDA, Jorge, *El I.M.P.I. y la Protección de los Derechos de Autor*, en Las Nuevas Tecnologías y la Protección del Derecho de Autor, Themis, México, 1998.

BARRIOS GARRIDO, Gabriela y MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia, *Internet y Derecho en México*, Mc. Graw Hill, México 1998.

CABALLERO, José Luis y JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor*, en Legislación de Derechos de Autor, Sista, México, 1998.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*, Aranzadi, Navarra, 1999.

CHESAL PALAU, Jorge, *Los nombres de Dominio en Internet*, en Lex Difusión y Análisis, Año V, Número 46, Abril, 1999.

CRISTIANI, Julio Javier, *Las Reservas de Derechos y su Regulación*, en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, U.N.A.M., México, 1998.

GARROTE FERNÁNDEZ DIEZ, Ignacio. *El Derecho de Autor en Internet*, Editorial Comares, Granada, 2001.

GÓMEZ LARA, Cipriano. *Teoría General del Proceso*, Harla, 9ª. Edición,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México, 2000.

HANCE, Olivier. *Leyes y Negocios en Internet*, Mc Graw Hill, México, 1997.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Mc Graw Hill, Primera edición, México, 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Crónica de Propiedad Intelectual*, Sista, México, 2000.

LLANEZA GONZÁLEZ, Paloma, *Internet y Comunicaciones Digitales*, Bosh, Barcelona, 2000.

MAESTRE A, Javier, *El Derecho al Nombre de Dominio*, Edición Dominiuris.com, 2001.

MAGAÑA RUFINO, Manuel. *Análisis de la Propiedad Industrial en México*, 2ª. Edición, México, 1999.

MUÑOZ MACHADO, Santiago. *La Regulación de la Red y Derecho en Internet*, Santillana, Barcelona, 2000.

QUEVEDO BELLO, Oliva, *¿Se aplica la LFDA en el ciberespacio?*, en Revista Mexicana del Derecho de Autor, Año 1, Número 1, Vol. 1, Abril/Junio, 2001.

PÉREZ ORTEGA, Horacio, *La Dirección de Reservas*, en Revista Mexicana del Derecho de Autor, Año V, Número 16, Julio-Septiembre, 1994.

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

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

PISANTY BARUCH, Alejandro Y CELORIO SUÁREZ, Mariana, *.mx, Domicilio Conocido en Internet*, en <http://enterate.unam.mx>, Mayo, 2002.

RIBAS ALEJANDRO, Javier. *Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet*, Aranzadi, segunda reimposición, Navarra, 2000.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, Porrúa, México 1998.

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

ZAMARRO GUERRA, Manuel, *El Arbitraje en la Ley Federal del Derecho de Autor*, en Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina, UNAM, México, 1998.

B) DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

www.ompi.org

<http://www.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas#sieteb>

http://www.nic.mx/nic/plsql/nic.nic_IniEst?X=0&Y=0

legal@nic.mx

http://legalis.net/legalnet/judiciaire/ord_0497.htm

<http://www.dpi.bioetica.org/internota1.htm>

http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ord_120398.htm

<http://www.patents.com/nsi.sht>

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

<http://www.patents.com/dci/dci.sht>

C) LEGISLACIÓN y DICCIONARIOS

Código Civil del Distrito y Territorio de Baja California de 1884.

Código Civil de 1928

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS (U.N.A.M.), *Diccionario Jurídico Mexicano*, Porrúa-U.N.A.M., México, 2002.

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual (El Salvador)

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Derechos de Autor (29 de diciembre de 1956)

Ley Federal del Derecho de Autor. (24 de diciembre de 1996)

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Sobre Derechos de Autor (Colombia)

Poder Judicial de la Federación, IUS 2002, Jurisprudencia y Tesis Aisladas.

Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx

Políticas Generales de NIC-México

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, *Diccionario de la Lengua Española*, Espasa Calpe, Vigésima Segunda Edición, Tomos I y II, España, 2001.

Reglamento del Procedimiento de Solución de Controversias Relativo al Registro Abusivo de los Nombres de Dominio en .mx

Reglamento de la Ley de Derecho de Autor (Bolivia)

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (28 de mayo de 1998)

Reglamento de Requisitos y Procedimientos para el Registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Bolivia)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN