



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

“LA CONFUSIÓN O IMITACIÓN
EN LA CREACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO
GENERADORA DE COMPETENCIA DESLEAL”

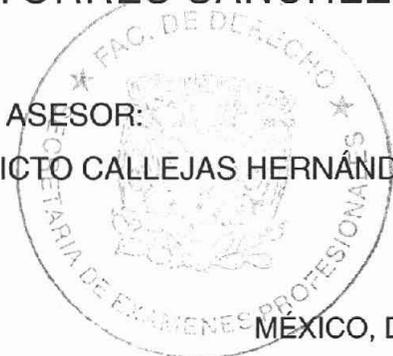
T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:
CAROLINA TORRES SÁNCHEZ

ASESOR:

LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



CIUDAD UNIVERSITARIA.

MÉXICO, D.F. 2005

0350225



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

26DE OCTUBRE DE 2005.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

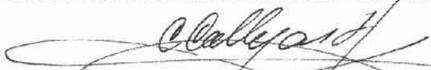
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

LA pasante de Derecho señorita **TORRES SÁNCHEZ CAROLINA** , ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“LA CONFUSIÓN O IMITACIÓN EN LA CREACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO GENERADORA DE COMPETENCIA DESLEAL ”

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

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


CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



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

CBCH*amr.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.
NOMBRE: Carolina Torres Sánchez
FECHA: 24 de Noviembre de 2005
FIRMA: Carolina Torres S.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS:

Por ser Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz.
Por su Amor, Gracia y Paz, porque nos bendice en todo momento.
Porque mi vida no es nada sin él. El es Luz, Amor y Justicia.
Por su compasión y su misericordia.

A MIS PADRES:

Con la mayor gratitud por su gran esfuerzo, por heredarme educación.
Por darme su apoyo incondicional, amor, cariño y confianza.
Gracias por darme la vida, y por comprenderme.
Que Dios los bendiga siempre. Los admiro, respeto y amo.

A MIS HERMANOS:

Por su apoyo, su cariño y su ejemplo.
Por compartir conmigo momentos de mi vida.
Gracias por ayudarme cuando más lo necesito.
Los quiero mucho.

A MIS AMIGOS:

Porque siempre estuvieron conmigo, desde primer semestre.
Me ayudaron a enfrentar y superar obstáculos.
Gracias por ser mis amigos. Delia, Dulce, Leslie...

A MI ASESOR:

Por su dirección, por dedicarme su valioso tiempo.
Gracias por haber sido mi profesor.
Por sus acertados consejos y recomendaciones.
Por sus observaciones, porque siempre estuvo para aclararme cualquier duda para la realización de este proyecto.
Gracias por todo su apoyo.

A LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM:

Por ser mí segunda casa, por darme formación profesional.
Con mucho cariño a todos mis profesores, que me alentaron a seguir adelante,
y a todos aquellos que creyeron en mí.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO PRIMERO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS	
1. Breve estudio histórico de las Marcas	3
2. Concepto de Marca	4
3. Elementos de las Marcas	5
4. Funciones de las marcas	7
5. Clasificación de las marcas	9
6. Naturaleza Jurídica de las Marcas	10
7. Principios de las Marcas	11
8. Registro de las Marcas	13
9. Notoriedad en las Marcas	18
CAPITULO SEGUNDO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	
1. Origen de los Nombres de Dominio	23
2. Concepto de los Nombres de Dominio	25
3. Funciones de los Nombres de Dominio	26
4. Clasificación de los Nombres de Dominio	28
5. El sistema de registro de los Nombres de Dominio	31
6. NIC-México	35
7. Tipos de Nombres de Dominio bajo la terminación .MX	40
CAPITULO TERCERO: LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL CAMPO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
1. Concepto de Competencia Desleal	41
2. Evolución de la Competencia Desleal	43
3. Competencia Desleal en materia de la Propiedad Industrial	50
4. La Competencia Desleal en nuestra legislación	53
CAPITULO CUARTO: LA CONFUSIÓN DE LAS MARCAS CON LOS NOMBRES DE DOMINIO	
1. Concepto de Confusión	76
2. Tipos de Confusión	77
3. La Competencia Desleal generada de la creación de Nombres de Dominio	85
4. Conflictos que derivan del uso de Los Nombres de Dominio y de las Marcas	86
5. Disputa por un Nombre de Dominio por Marca registrada	88
6. Procedimiento Arbitral para la solución de Controversias	91

CAPITULO QUINTO:
DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO

1. La OMPI	95
2. La regulación de los Nombres de Dominio en España	98
3. La regulación de los Nombres de Dominio en Estados Unidos	106
4. Algunos casos	109
 CONCLUSIONES	 111
 ANEXO 1	 116
 ANEXO 2	 126
 BIBLIOGRAFÍA	 145

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda el problema que se presenta al registrar Nombres de Dominio, que por causar confusión en el público, generan competencia desleal.

En el capítulo primero trataremos los conceptos fundamentales de las Marcas para conocer su importancia, realizaremos un breve estudio histórico de las Marcas, analizaremos algunos conceptos de la Marca, veremos los elementos que componen a las Marcas, las funciones de las Marcas, la clasificación de las Marcas, la naturaleza Jurídica de las Marcas, los principios de las Marcas, el registro de las Marcas y la Notoriedad en las Marcas.

Después, en el capítulo segundo, veremos los conceptos fundamentales de los Nombres de Dominio, analizaremos cuando se originan los Nombres de Dominio, transcribiremos algunos conceptos de los Nombres de Dominio, señalaremos las funciones de los Nombres de Dominio, la clasificación de los Nombres de Dominio, el sistema de registro de los Nombres de Dominio que se sigue en nuestro país, conoceremos brevemente la historia de NIC-México y veremos cuales son los tipos de Nombres de Dominio bajo la terminación .MX.

En el capítulo tercero analizaremos la Competencia Desleal en el campo de la Propiedad Industrial, señalaremos algunos conceptos de Competencia Desleal, describiremos la evolución de la Competencia Desleal, veremos la Competencia Desleal en materia de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal en nuestra legislación.

En el capítulo cuarto abarcaremos la confusión de las Marcas con los Nombres de Dominio, transcribiremos el concepto de Confusión, señalaremos los tipos de Confusión, veremos la Competencia Desleal generada de la creación de Nombres de Dominio, así como los conflictos que derivan del uso de Los Nombres de Dominio y de Las Marcas, la disputa por un Nombre de Dominio por Marca registrada y los pasos para realizar el Procedimiento Arbitral para la solución de Controversias.

Por último, en el capítulo quinto estudiaremos el Derecho Internacional y comparado, el papel que juega la OMPI en materia de protección de la propiedad intelectual, señalaremos como es la regulación de los nombres de Dominio en España, veremos lo relativo a la regulación de los nombres de Dominio en Estados Unidos y ejemplificaremos con algunos casos de disputas de Nombres de Dominio bajo la terminación .MX.

CAPITULO PRIMERO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Breve estudio histórico de las Marcas

En la etapa colonial, en la Nueva España se encuentran las marcas transparentes de agua o filigrana* hispana; las marcas de fuego realizadas con hierro en los esclavos; marcas de fuego en el ganado; y las marcas estampadas en la plata, oro y armas.

Durante la etapa independiente se dictaron disposiciones aisladas sobre las marcas en diversas leyes: Código de Comercio de 1854; Código Civil de 1870; Código Penal de 1871; Código de Comercio de 1884; Ley de 11 de diciembre de 1885 y el Código de Comercio de 1889.

Hubo legislación específica que regulo las marcas: en diversas leyes, decretos, documentos, rectificaciones, reformas, reglamentos, acuerdos, avisos, circulares, Norma Oficial Mexicana y resoluciones, a continuación se señalan las Leyes: Ley de Marcas de Fábrica de 1889; Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903; Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928; Ley de Propiedad Industrial de 1942; Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1972; Ley de Inventiones y Marcas de 1975; Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1982; Ley de

* Filigrana: Señal o marca transparente hecha en el papel al tiempo de fabricarlo. Diccionario de la Real Academia Española, 1992. p. 683.

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y la Ley de la Propiedad Industrial de 1991.¹

2. Concepto de Marca

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 menciona: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Álvarez Soberanis indica: “Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”.²

Nava Negrete señala que la marca: “Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”³

Martínez Medrano dice: “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.”⁴

¹ Cfr. Carlos, Viñamata Paschkes, “La Propiedad Intelectual”, Editorial Trillas, México, 2000, pp. 280-286.

² Cfr. Jaime, Álvarez Soberanis, “La regulación de las invenciones y Marcas y de la transferencia tecnológica”, 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1979, p. 54.

³ Cfr. Justo, Nava Negrete, “Derecho de las Marcas”, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

⁴ Cfr. Gabriel, Martínez Medrano, “Derecho de las Marcas”, Ediciones la Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 23.

El IMPI advierte lo que es la marca: “Signo visible mediante el cual se distinguen productos o servicios de otros de su misma especie.”⁵

La OMPI define a la marca de la siguiente manera: “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.”⁶

De los conceptos antes señalados se advierte la importancia que tienen las marcas, ya que permiten identificar y distinguir productos o servicios de diferentes competidores, quienes esperan atraer la mayor cantidad de compradores, quienes se inclinarán por los mejores, lo que se traducirá en beneficios económicos.

3. Elementos de las Marcas

Señala Carlos Viñamata los siguientes:

1) Signo exterior. La marca sirve para distinguir productos o servicios por medio de los sentidos de la vista, oído, gusto, olfato y tacto.

2) Facultativo. La marca protege al empresario de actos de competencia desleal por parte de sus competidores que desean quedarse con sus clientes.

3) Original. La marca individualiza y diferencia el producto o servicio en un signo determinado.

4) Nuevo. La marca debe ser distinta a otra marca referente a los mismos o similares productos o servicios.

⁵ <http://www.impi.gob.mx>

⁶ <http://www.OMPI.int>

5) Independiente. Referente al producto o servicio: Individualiza el producto o servicio con un signo determinado.

En función de la territorialidad: No hay una marca internacional, por lo que la marca se mantiene independiente en sus registros en cada país.

6) Lícito. Debe ser de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres.

7) Exclusivo. Solo protege a la persona que la usa, no permite productos iguales o semejantes porque se daría competencia desleal.

8) Distintivo de los productos o servicios. Para evitar confusiones entre unos y otros.

9) Que elabora, expende productos o presta servicios una persona física o moral. Cualquier persona puede ser titular de una o de varias marcas.

10) Una garantía para el consumidor. El consumidor valora el producto y adquiere confianza de su marca, o en caso de que le ocasione un perjuicio la marca, puede denunciarlo ante las autoridades.

11) Una tutela para el empresario. Su producto o servicio se distingue de aquellos que se venden con el mismo tipo de productos, o que prestan un tipo de servicios similar al suyo.

12) Un medio de control para el Estado. El Estado se entera del desarrollo económico-industrial y comercial que existe en el país, ya que por medio de los registros de las marcas se da cuenta si existen más marcas de propietarios nacionales o extranjeros, e intenta balancear las importaciones y las exportaciones.⁷

⁷ Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. pp. 287-290.

De los elementos mencionados se puede ver que las marcas: distinguen productos y servicios por medio de su signo exterior; protegen contra actos de competencia desleal; individualizan el producto o servicio; hacen distinto el producto o servicio de otros similares; ofrecen protección nacional, en el país de registro; se rigen por la ley, moral y buenas costumbres; protegen a quien la utiliza y la registra; evitan confusiones entre productos y servicios; permiten que se sea titular de una o varias; le ofrecen garantía a los consumidores.

4. Funciones de las marcas

Las funciones tradicionales de las marcas son las siguientes:

1) Función de distinción. La marca se destina a distinguir productos del mismo género para que el consumidor elija el que más llame su atención.

2) Función de protección. La marca defiende a su titular frente a presuntos concurrentes, protege al público de usurpadores.

3) Función de garantía de calidad. La calidad del producto lo califica, por eso el comprador busca adquirir productos que si la tengan.

4) Función de propaganda. La propaganda atrae al posible consumidor a comprar determinado producto.

5) Función de indicación de proveniencia. La marca hace referencia a la empresa de la cual procede⁸.

⁸ Jaime. Álvarez Soberanis, Ob. Cit. pp. 56-57.

Pero las marcas han ido evolucionando, por lo que también evolucionaron sus funciones en las siguientes:

1) Función de distinción de los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra. Sirve para distinguirlos de los de sus competidores, para que el público consuma el de su elección, para así lograr venderlos en el mercado y adquirir prestigio e incremento de su valor económico.

2) Función de identificación de origen de los productos (empresa productora o comercializadora). Tratándose de empresas de gran prestigio identificadas por el público consumidor, tiene sentido dar a conocer su nombre en la producción de ciertos productos amparados bajo cierta marca, pero en ocasiones es más conocida la marca que la empresa que la produce, por lo que resulta inútil gastar propaganda en anunciarse.

3) Función de garantía de calidad constante. Cuando el consumidor ha comprado una marca, conoce su calidad, y no es tan sencillo que sea manipulado con supuestas cualidades que dicha marca no posee. Son pocas las marcas que realmente cumplen con una garantía de calidad constante.

4) Función publicitaria. Al ser distintivas las marcas pueden promoverse sus ventas por medio de la publicidad, ya que con el hecho de anunciar la marca el público será atraído y persuadido a obtener el producto que la ostenta. Algunos autores afirman que más que gastar grandes sumas en anunciar productos, deberían destinarse a mejorarlos, para ofrecer al público productos de calidad.⁹

⁹ Jaime, Álvarez Soberanis, Ob. Cit. pp. 58-67.

Las marcas tienen las siguientes funciones: de distinción, identificación, protección, calidad, propaganda, indicadora de proveniencia y publicitaria. Pero lo más importante es que las marcas realmente cumplan con la garantía de calidad constante, ya que en muchas ocasiones prefieren competir gastando grandes sumas en publicidad, que en realizar productos y servicios de mejor calidad.

5. Clasificación de las marcas

Las marcas se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Materiales: Visibles y palpables, como etiquetas, grabados. (arts. 88 y 89 fracción I, LPI)
2. Inmateriales: Marcas auditivas, gustativas o aromáticas. (No aceptadas por el derecho mexicano).
3. Bidimensionales: Etiquetas, impresos o dibujos. (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).
4. Tridimensionales: figuras, envases. (arts. 88 y 89 fracción II, LPI).
5. Nominativas: Una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse. (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).
6. Emblemáticas: Símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos. (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).
7. Mixtas: Son la combinación de las Nominativas y las Emblemáticas. (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).¹⁰

¹⁰ Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 290.

6. Naturaleza Jurídica de las Marcas

Conocer la naturaleza jurídica de las marcas permite fundamentar y dar validez constitucional al derecho de las marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico.¹¹

Algunos autores dicen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero que se manifiesta el interés público en ellas en su publicidad, su inscripción en los registros, la represión penal de la imitación y usurpación de marcas, entre otras.

Otros autores opinan que el derecho de las marcas se encuentra en el derecho público.

Pero para un tercer grupo, el derecho de las marcas participa del derecho privado y del público, es un derecho mixto, principalmente fundado en el derecho privado del cual se originan.

La legislación sobre las marcas se enmarca en el derecho público, ya que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 1º señala: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público...”, porque el Estado debe salvaguardar este derecho y combatir la competencia desleal.¹²

¹¹ Cfr. Gabino Eduardo, Castrejon García, “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”, 3ª edición, Cárdenas Editor, México, 2003. p. 109.

¹² Justo, Nava Negrete, Ob. Cit. p. 122.

La existencia de la marca se justifica, porque es un instrumento de protección para el público consumidor. Por eso cuando una marca en la práctica no realiza su función de protección, el Estado no debe permitirle que continúe utilizándose, aunque con ello afecte el interés de su titular.¹³

El Estado debe encargarse de resguardar a las marcas y proteger a sus titulares de actos de competencia desleal, pero también debe proteger al público consumidor para evitar que se vea afectado al comprar marcas que les generen confusión por ser muy similares a las que ya conocen, pero que no cuentan con la misma calidad.

7. Principios de las Marcas

1) Principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva.

A) La marca debe ser distintiva por sí misma, debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le asigna la ley. Es la originalidad.

B) La marca debe ser distintiva objetivamente, para evitar toda posible confusión con marcas existentes. Es la Novedad de aplicación (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales.

2) Principios o reglas en relación a las semejanzas entre marcas.

¹³ Jaime, Álvarez Soberanis, Ob. Cit. pp. 68.

A) La semejanza se aprecia considerando la marca en su conjunto. Debe examinarse en su totalidad, porque se imprime en la mente del consumidor como un todo.

B) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

C) La imitación debe apreciarse por imposición, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

D) La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador que preste atención común y ordinaria.

La semejanza entre dos marcas puede ser:

a) Fonética, cuando dos palabras se pronuncian de modo similar.

b) Gráfica, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso pero se escriben de manera análoga.

c) Conceptual, cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto.

3) Regla de la especialidad. La protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue.

4) Principio de territorialidad. Debe entenderse referida la eficacia jurídica de las marcas únicamente en el territorio nacional.¹⁴

¹⁴ Justo, Nava Negrete, Ob. Cit. pp. 168-190.

8. Registro de las Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial, en el capítulo V habla del registro de marcas, en los artículos 113 a 135.¹⁵

El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) es el instituto que se encarga del registro de las marcas y señala lo siguiente¹⁶:

Se debe llenar el formato de solicitud que proporciona el IMPI, en original y tres copias con firmas autógrafas, y presentarla junto con la documentación señalada al reverso de la misma, de conformidad con los artículos 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5º de su Reglamento.

Artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.- "Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley."

¹⁵ Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 342.

¹⁶ <http://www.impi.gob.mx>

Artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.- “A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”

Artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.- “Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas (sic) y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.”

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX del artículo 5º del Reglamento de la LPI, el Instituto requerirá a los solicitantes o a quienes promuevan para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII del artículo anterior, los solicitantes o los que promuevan deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen.

En caso de que los solicitantes o los que promuevan no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, estén acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, y sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

El registro de marca sirve para proteger un signo distintivo (denominación, "logotipo", "slogan", etc.)

Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.- "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

No es necesario realizar una búsqueda fonética antes de ingresar la solicitud de registro, sin embargo sí es recomendable, ya que con dicha búsqueda podrá saber si existen otras marcas registradas o en trámite que sean iguales o semejantes en su fonética, escritura o diseño a aquel que se pretende registrar. El resultado de la búsqueda es meramente informativo, esto es, no constituye una garantía de registro.

La búsqueda que se realiza en el IMPI es en el ámbito nacional.

El registro de marca en el IMPI es en el ámbito nacional.

El tiempo para una primera respuesta de registro es de seis meses, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI, publicado el 10 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación.

El registro tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables por periodos de la misma duración.

Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial.- “El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.”

La renovación de la marca se puede realizar seis meses antes de que esta venza, o bien, seis meses después de su vencimiento, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial. La renovación se tiene que solicitar mediante el formato que proporciona el IMPI, junto con el comprobante de pago correspondiente.

Artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial. “La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”

Artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial.- “La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir

verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.”

Artículo 130 Ley de la Propiedad Industrial.- “Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

9. Notoriedad en las Marcas

“Las marcas notorias son aquellas suficientemente conocidas por las personas que generalmente tienen relación con estos productos, pero para que se de la notoriedad, ésta debe entenderse que se produce en el país de registro (arts. 6 bis, inciso 1, del Convenio de París, y 90 XV, LPI)¹⁷.

“Artículo 6bis: Marcas: marcas notoriamente conocidas: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una

¹⁷ Carlos. Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 293.

marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”¹⁸.

Algunos ejemplos de marcas notorias son: *Coca-Cola*, *Channel*, *Levis*, *Rolex*, *Sony*, entre otras.

La notoriedad de una marca no está condicionada al registro marcario que le corresponda, en el país en donde se reclama la notoriedad, pero si es necesario que en dicho país, la marca sea suficientemente conocida para que se le pueda calificar de notoria.

La notoriedad debe darse en nuestro país, para evitar darle protección cabal a las marcas de origen extranjero, porque esto viola las garantías elementales a que tiene derecho el nacional afectado, cuando la Oficina de Marcas impide el registro de marcas o anula las ya registradas, porque considera que afecta los derechos de una marca notoriamente conocida en otros países, aunque no se conozca en México, viola el art. 90 fracción XV, LPI.- “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México....”¹⁹.

¹⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial.

¹⁹ Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 296.

Una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público consumidor conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea dicha marca en relación a sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tiene de esa marca en el territorio, por la promoción o publicidad que se realiza de ella.

Para poder demostrar la notoriedad de la marca se pueden emplear todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

El impedimento procederá en los casos en que el uso de la marca por quien solicita su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la misma. Este impedimento no se aplicará cuando quien solicite el registro sea el titular de la marca notoriamente conocida²⁰.

La *notoriedad* significa que la marca es sumamente conocida por la población que la utiliza en nuestro país. Por ejemplo, el público en general conoce la marca *Coca-Cola*, en refrescos, y se conoce a nivel mundial, pero para que la autoridad pueda determinar la notoriedad, es necesario que ese conocimiento genérico se tenga sobre todo en México.

Existen casos en que las marcas son notorias para determinado sector de la población, pero no para la generalidad, como ejemplo están las marcas de herramientas, que podría ser notoria en México aunque en otros países no sea

²⁰ Mauricio, Jalife Dahér, "Aspectos Legales de las Marcas en México", 6ª edición, Editorial Sista, México, 2003. pp. 46 y 47.

conocida, o de automóviles. Esto demuestra que no todo lo conocido mundialmente es notorio, ni todo lo notorio es mundialmente conocido.

El requisito para que opere la notoriedad es que la marca sea notoriamente conocida en el país de registro.

Algunas marcas obtienen publicidad en revistas, radio, televisión u otro medio, se conocen en otro país, pero esto no implica el grado de notoriedad que se requiere por ley para prohibir registros marcarios.

No comprender el concepto de notoriedad, trae muchas veces como consecuencia, que se impida de manera injusta el registro o que se anule el registro que en su momento fue legalmente otorgado y, en situaciones extremas, se persigue y sanciona de forma indebida a usuarios de marcas al considerarlas notorias la autoridad, por el hecho de ver alguna similar en el extranjero.

Las marcas notorias deben protegerse y respetarse, aunque no se hayan registrado en todos los países donde son notorias, aunque para gozar de protección, deben registrarse en donde se van a usar, porque el Convenio de París otorga derecho de prioridad para aventajar registros posteriores en el extranjero (art. 4 del Convenio de París).

“Artículo 4, A, 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de ... marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados ...²¹ⁿ”

²¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta el conocimiento que se tenga de ésta en el sector del público, y del que se tenga en el territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca²².

²² Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. pp. 315 y 316.

CAPITULO SEGUNDO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Origen de los Nombres de Dominio

Al principio del uso de las redes, las personas se comunicaban en Internet utilizando números, pero era muy difícil recordarlos, por lo que se prefirió usar nombres que se les designaron a las computadoras conectadas a Internet, para gusto de los usuarios, en lugar de combinaciones de números.

El manejo de los nombres era sencillo cuando Internet iniciaba, el NIC (Centro de Información de la Red) estableció el registro.

Pero al crecer Internet, su registro se complicó, ya que no era fácil encontrar nombres que no se hubieran utilizado. Se vio la necesidad de un sistema que distribuyera en línea la información del archivo de nombres, al cual se le denominó Sistema de Nomenclatura de Dominios.²³

Los nombres de dominio permitieron que los usuarios pudieran recordar sitios de Internet.

En el año de 1984 se introduce en Internet el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).²⁴

²³ Cfr. Hugo, Edmundo García (traductor), "Conéctate al Mundo de Internet", 2ª edición, Mc Graw Hill, México, 1995, p. 31.

²⁴ Cfr. José A., Carballar Falcón, "Internet Libro del navegante", 3ª edición, Ra-Ma, Madrid. 2002. p. 20.

Se crearon los Nombres de Dominio para navegar por Internet sin que se confundan los destinatarios de los mensajes, y para evitar que sean objeto de piratería de mensajes, ya que éstos identifican un sitio determinado en Internet.

El Nombre de Dominio se reserva pagando por esa protección, pero el registro lo otorga una empresa particular que lo incluye en una lista de usuarios de Internet.

Los Nombres de Dominio permiten identificar y localizar a las personas físicas o morales en Internet, por medio de la memorización de Webs y direcciones de correo electrónico.²⁵

Es necesario registrar los nombres de dominio para contar con protección en la red, y así poder otorgar mayor seguridad a los usuarios de Internet.

Los Nombres de Dominio permiten identificar a cada ordenador mediante un nombre que internamente es traducido por la dirección IP con la que corresponde. Los servidores DNS (Servidor de Nombres de Dominio) constituyen un sistema de bases de datos distribuidas que traduce los Nombres de Dominio en direcciones numéricas IP.

Los Nombres de Dominio tienen mucha importancia, porque desempeñan el papel de las marcas al permitir que las empresas y sus productos se identifiquen en la Red.²⁶

²⁵ Cfr. Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 114.

²⁶ Cfr. Álvaro, Gómez Vieites, "Redes de computadoras e internet. Funcionamiento y servicios ofrecidos y alternativas de conexión", Ra-Ma, 2003. p. 72.

Los dueños de marcas registradas deben tener la preeminencia para registrarlas como nombres de dominio, ya que en muchos casos se adelantan a su registro personas que quieren obtener beneficios económicos derivados de la fama que representan, ya que los usuarios de Internet eligen entrar a páginas de la Web que consideran se identifican con sus marcas preferidas.

2. Concepto de los Nombres de Dominio

Viñamata señala que: “Los nombres de dominio pueden considerarse como los signos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos que permiten identificar y localizar a las personas físicas o morales en Internet, facilitando la memorización de webs y direcciones de correo electrónico.”²⁷

Para NIC México: “Un dominio o nombre de dominio es una forma simple de dirección de Internet que está formado por un conjunto de caracteres (letras, números, guión). Es utilizado para localizar de una manera fácil los sitios en Internet ya que se puede asociar a la identidad de una persona, organización, empresa, idea, grupo, o a algún otro concepto.”²⁸

Según la OMPI: “Por nombre de dominio se entiende la dirección de un sitio Web fácil de identificar y de recordar, como yahoo.com y ompi.int. Esas direcciones de sitios Web favorecen la conexión en Internet. Como son fáciles de recordar y de utilizar, los nombres de dominio han pasado a ser identificadores

²⁷ Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 116.

²⁸ <http://www.nic.mx>

comerciales y sustituyen cada vez más a las propias marcas, como en el caso de amazon.com. Al utilizar las marcas vigentes en calidad de nombres de dominio, por ejemplo, en el caso de sony.com, las empresas atraen a clientes potenciales a sus sitios Web.²⁹

Al observar estas definiciones se advierte la importancia que tienen hoy en día los Nombres de Dominio, ya que al ser la red un medio muy visitado a nivel internacional, por ser un enorme mercado, las personas desean entrar a direcciones de Internet en páginas seguras, para poder conseguir información de personas, empresas, grupos, organizaciones, productos, servicios, ideas o cualquier cosa que este relacionada con las marcas que más les gustan.

Es muy importante que los dueños de las marcas registren Nombres de Dominio que sean fáciles de recordar y de identificar con éstas, para atraer a las personas a sus páginas en la red, porque el consumidor siempre preferirá entrar a páginas de marcas reconocidas.

3. Funciones de los Nombres de Dominio

La función primordial de un Nombre de Dominio es permitir que alguien o algo se pueda ubicar en la Web.

Cuando el Nombre de Dominio funciona como una dirección de Internet será simplemente una dirección virtual.

Pero cuando el Nombre de Dominio funciona como algo más que una dirección virtual, se debe ver sí:

²⁹ <http://www.wipo.int>

1) Funciona como signo distintivo de un producto o de un servicio. Ese Nombre de Dominio es la identidad de la empresa frente al consumidor virtual, y puede decirse que cumple con una función marcaria.

2) Funciona como nombre que identifica a un sujeto. Cuando el Nombre de Dominio repita el nombre de una persona o el de una empresa, identificará a esa persona o a esa empresa frente a los que navegan por Internet³⁰.

Cuando un usuario quiere comprar un producto en Internet, generalmente teclea la marca del producto, por ejemplo: www.aiwa.com, y esto sucede porque las empresas habitualmente registran como SLD para sus sitios Web las marcas de sus productos o de sus servicios, por lo que se cumple con la Función de localización.

Los Buscadores (portales virtuales de búsqueda) trabajan en base a palabras-clave, y casi siempre, los usuarios realizan las búsquedas en base a las marcas comerciales del producto o del servicio que intentan encontrar en la Web, aquí puede verse además una Función distintiva.

Podemos clasificar a los Nombres de Dominio en dos categorías:

1) El Nombre de Dominio comercial. Aquí podemos ubicar a los Nombres de Dominio que reiteran: una marca comercial de un producto (www.rolex.com); una marca comercial de un servicio (www.sheraton.com); un nombre comercial (www.clarin.com); o un nombre social (www.airfrance.com).

³⁰ Cfr. Federico Pablo Vibes, "El nombre de dominio de Internet", Fondo Editorial de derecho y economía, Buenos Aires, 2003. pp. 23-26.

2) El Nombre de Dominio no comercial. En ésta categoría incluimos: los dominios personales (www.carolinatorres.com); los Nombres de Dominio de organizaciones que no persiguen fines de lucro (www.greenpeace.org); los nombres de partidos políticos (www.pri.org.mx); las dependencias gubernamentales (www.scjn.gob.mx); y todo Nombre de Dominio que no tenga por objeto identificar una empresa, una marca, una actividad comercial o a un comerciante.³¹

Después de lo expuesto, podemos señalar que los Nombres de Dominio tienen las siguientes funciones:

1. De ubicación en la Web o de localización.
2. De signo distintivo de un producto o servicio, o función distintiva.
3. Nombre identificador de un sujeto.
4. Comercial.
5. No comercial.

4. Clasificación de los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio se han clasificado y jerarquizado de la siguiente manera:

1. Nombre de Dominio de primer nivel.

a) Atendiendo a la nación en la que se registra, es de tipo geográfico, son Territoriales. Ejemplo:

México = .mx

³¹ Cfr. Federico Pablo Vibes, Ob. Cit. pp. 23-26.

Canadá = .ca

España = .es

Francia = .fr

Japón = .jp

Estados Unidos = .us

A este Nombre de Dominio también se le conoce como *Top level Domain Name* (Nombre de Dominio de primer nivel).

Ejemplo: vra1907@prodigy.net.mx³²

Estos nombres son asignados por cada país, en el caso de nuestro país los asigna NIC-México.

b) Atiende a la actividad en que se aplica el Nombre de Dominio, es de tipo organización, son Genéricos. Ejemplo:

.gob = Gobierno;

.edu = Educación;

.tv = Televisión;

.net = Servicios;

.com = Comercio;

.pro = Profesional;

.museum = Museos;

.name = Nombre propio, para las páginas personales;

.int = Organización internacional;

.mil = Organización militar;

³² Carlos, Viñamata Paschkes, Ob. Cit. p. 117.

.org = Organización no lucrativa;

.biz = para los negocios;

.info = para proveedores de información y contenidos; etc.

Ejemplo: vra1907@prodigy.net.mx³³

Estos nombres son gestionados por la supranacional *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN: Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet).

2. Nombre de Dominio de segundo nivel.

a) El que se refiere al servidor que utilizamos, que se coloca inmediatamente después de la @, por ejemplo: vra1907@**prodigy**.net.mx

b) El que cada persona selecciona como identificador personal.

Ejemplo: **vra1907**@prodigy.net.mx³⁴

El Nombre de Dominio es diferente de los registros marcarios porque:

- 1) La marca es protegida por los gobiernos de los países, pero el Nombre de Dominio de Internet se protege por su inscripción en una empresa privada.
- 2) La marca se protege sólo para determinados productos o servicios, pero el Nombre de Dominio se reserva para ser usado en Internet, sin necesidad de señalar los productos o los servicios a los que se aplica.

³³ Ibidem. p. 117.

³⁴ Ibidem. p. 117.

- 3) La marca se protege sólo en el país o en la región en que se haya solicitado su registro, no es extraterritorial, pero el Nombre de Dominio si se protege en todo el mundo, ya que para Internet el campo de su acción es internacional.
- 4) La marca puede consistir en una denominación, un diseño o la combinación de ambos; pero el Nombre de Dominio sólo será una denominación.³⁵

Cabe señalar lo importantes que son los nombres de dominio en la actualidad ya que Internet es un medio muy utilizado, y por ser su protección a nivel internacional, deben salvaguardarse los derechos de aquellos que han registrado sus marcas y que desean registrar nombres de dominio que se identifiquen con éstas, para así conservar a su público consumidor.

5. El sistema de registro de los Nombres de Dominio

Es importante conocer definiciones referentes a los Nombres de Dominio, por lo que a continuación transcribimos algunas de las que maneja NIC-México:

“NOMBRE DE DOMINIO: Representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.

³⁵ Ibidem. p. 117.

Al solicitar el registro de un nombre de dominio en .MX, sin proporcionar al menos un DNS se entenderá que dicho nombre de dominio no podrá ser anunciado por ningún DNS en Internet.

DNS: Siglas utilizadas para referirse al *Domain Name System* (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al *Domain Name Server* (Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. El primero es el sistema de cómputo utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones de IP y viceversa, y el segundo corresponde a los equipos de cómputo utilizados para desempeñar la función de resolución y traducción de nombres de dominio.

ccTLD: Siglas utilizadas para designar a los nombres de dominio de primer nivel, conocidos como códigos territoriales (*Country Code Top Level Domain*). Dichas siglas se refieren a la clasificación en el sistema de nombres de dominio (DNS), representado por un sufijo de dos letras, asignado conforme a los códigos estándar de ISO3166-1 para la representación de nombres de países o territorios.

SOLICITANTE: Cualquier persona física o moral que inicia la solicitud de un nombre de dominio a su nombre o por encargo de un tercero.

CONTACTOS: Responsables para un nombre de dominio en particular, existen tres tipos de contacto para cada nombre de dominio: administrativo, técnico y de pago. Cada contacto tendrá asignado un identificador llamado NIC-ID, el cual podrá registrar en: <http://www.nic.mx/es/contacto.registro>.

CONTACTO ADMINISTRATIVO: Representante de la Organización y responsable del uso del nombre de dominio. Usuario del nombre de dominio.

CONTACTO TÉCNICO: Responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio.

CONTACTO DE PAGO: Responsable para recibir notificaciones de pago y realizar los pagos correspondientes.

DÍAS: Los términos y periodos establecidos en días se entenderán como naturales, salvo que se especifiquen como hábiles para determinada sección.

TITULARES DEL NOMBRE DE DOMINIO: Contacto Administrativo y Contacto Técnico del nombre de dominio.

ORGANIZACIÓN: Persona física o moral que solicite el registro de un nombre de dominio.

AUTORIDAD: Cualquier autoridad con facultades y/o jurisdicción suficiente para conocer de asuntos relacionados con estas políticas, procedimientos y sus modificaciones o reemplazos, así como cualquier grupo de expertos, árbitro, organismo o panel arbitral ante quienes las partes se hubiesen sometido atendiendo a las políticas y procedimientos aquí descritos.

WHOIS: Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus datos principales, el cual puede ser consultado públicamente a través de la página de NIC México. Mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio.

DATOS PRINCIPALES: Datos proporcionados por el solicitante en el proceso de registro del nombre de dominio: Nombre del Dominio; Nombre, Dirección y ORG-ID de la Organización; Nombre, Teléfono, Correo Electrónico y NIC-ID de los Contactos Administrativo, Técnico y de Pago del nombre de dominio; Nombre o Dirección IP de cada uno de los servidores de nombres del dominio.

IP: *Internet Protocol* (protocolo de Internet). Nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de cómputo una dirección numérica³⁶.

NIC MÉXICO OFRECE DOS POSIBILIDADES PARA REGISTRAR UN DOMINIO:

1) Registro de dominio con DNS. Los servidores DNS administran la relación que existe entre el dominio y la dirección de Internet (IP) donde se encuentra la página Web o servidor de correo.

2) Registro de dominio sin DNS (sólo disponible para .com.mx). Si no se cuenta con la información de un servidor de DNS, o el proveedor de acceso a Internet no la ha proporcionado, se puede registrar el dominio deseado eligiendo dentro del proceso de registro la opción de “Registro sin DNS”³⁷.

PASOS PARA REGISTRAR UN DOMINIO .MX

Para registrar un dominio .MX en línea con NIC-México se debe realizar lo siguiente:

1) Verificar la disponibilidad del dominio que se desea registrar desde la portada de la página de NIC México.

2) Una vez que se verificó que el dominio que se desea está disponible, se selecciona el tipo de registro que se desea realizar:

Simple (en donde la información de un solo contacto aplica para los tres roles asociados al dominio).

³⁶ <http://www.nic.mx>

³⁷ <http://www.nic.mx>

Avanzado (en donde la información de cada contacto asociado al dominio es diferente).

3) Posteriormente se selecciona la cobertura del registro del dominio y se proporciona la información de los contactos, información técnica y si se desea asociar uno de los servicios adicionales gratuitos al dominio.

4) Finalmente se indica la forma de pago (tarjeta de crédito, depósito bancario o cheque)³⁸.

POLÍTICAS GENERALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO:

I. De los Nombres de Dominio

II. Del Registro de Nombres de Dominio

III. De las Solicitudes de Registro de Nombres de Dominio

IV. De los Pagos de cuotas para los Nombres de Dominio

V. De las Modificaciones de Nombres de Dominio

VI. De las Suspensiones y Eliminaciones de Nombres de Dominio

VII. De las Disputas de Nombres de Dominio³⁹.

6. NIC-México

Es importante conocer la historia de la administración de los Nombres de Dominio en nuestro país, ya que al pasar los años a aumentado considerablemente su registro por ser la red uno de los más rentables medios para anunciar productos y servicios.

³⁸ <http://www.nic.mx>

³⁹ Para mayor información revisar el Anexo I.

El *Network Information Center*-México, (Centro de Información de la Red), es la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial (ccTLD, *country code Top Level Domain*) .MX, el código de dos letras asignado a cada país según el ISO 3166.

Entre sus funciones están el proveer los servicios de información y registro para .MX así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso.

Este nace el primero de febrero de 1989, cuando el ITESM, Campus Monterrey establece conexión directa a Internet. En esos momentos se conecta el primer equipo a Internet bajo el dominio .MX: dns.mty.itesm.mx con la dirección 131.178.1.1.

No se requirió de una administración dedicada, ya que no existían muchos nombres de dominio. Para 1992 había sólo 45 dominios bajo .MX, de los cuales 40 eran académicos y 5 eran comerciales⁴⁰.

.MX tuvo clasificaciones hasta Octubre de 1993, cuando en una reunión se acordó crear los subdominios .COM.MX, .GOB.MX, y en esa junta se decide no crear el subdominio .EDU.MX. A principios de 1995 eran poco más de 100 nombres de dominio ubicados bajo .MX. El 4 de septiembre de 1996 se crea el .EDU.MX el cual junto con .MX representaba a dominios educativos. A mediados de 1997 se limita el registro de dominios académicos al .EDU.MX.

En México se registró un incremento considerable en el número de dominios registrados mensualmente, lo que requirió una administración dedicada,

⁴⁰ Cfr. <http://www.nic.mx>

así como la puesta en marcha de algunos servicios, tales como: Registro en línea de nombres de dominio, solicitud de las IP, registro de ISP en el país, solicitud de ASN; todo a través páginas de Web⁴¹.

En Octubre de 1995, se hace oficial la designación del ITESM, Campus Monterrey como NIC para México. A finales de año los dominios comerciales representaban el 55%.

En Diciembre de 1995 se hace el anuncio de los servicios de NIC-México, para entonces se contaba con listas de correo y FTP anónimo. A finales de ese año había 326 nombres de dominio bajo .MX.

Durante 1996 se empiezan a desarrollar servicios de registros automatizados y eficientes. A finales de ese año había 2,838 nombres de dominios bajo .MX y el 80% de ellos eran dominios comerciales.

El crecimiento de dominios hace necesario un mantenimiento de Bases de Datos actualizadas y en línea para la operación diaria del Internet en México, por lo que en NIC-México en enero de 1997 empieza a funcionar la Base de Datos WHOIS para el dominio .MX.

El mismo año se realiza la 1ra. Reunión de Información y Retroalimentación de NIC-México en la que buscaron informar a sus clientes de los últimos acontecimientos en Internet y obtener retroalimentación de ellos respecto de sus servicios. Se fijan cuotas de cobro por registro y mantenimiento de los dominios. Los dominios de entidades gubernamentales sobrepasan los 100 y el total de dominios registrados hasta 1997 es de 7,251.

⁴¹ Cfr. <http://www.nic.mx>

Para 1998 estaban en los 10,000 nombres de dominio registrados y pagados lo que permite adquirir una infraestructura más robusta y confiable. En Marzo del mismo año disminuyeron las tarifas de registro y mantenimiento en 30%. A mediados de año realizaron la primera depuración de nombres que no tenían una resolución correcta o que tuvieran pagos pendientes.

Durante 1998 surge la necesidad de asociarse con otros administradores de códigos territoriales (ccTLDs) para compartir información y discutir políticas de nombres de dominio. El 21 de Agosto de 1998 NIC-México es cofundador y representante interino de LACTLD, organización que agrupa a los dominios nacionales de Latinoamérica.

En abril de 1999, con el nombre de dominio nestle.com.mx, se inicia la relación entre NIC-México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para resolver disputas de nombre de dominio por cuestiones de propiedad intelectual. Posteriormente se definieron mecanismos formales para resolver estos casos. Para mediados de este año son más de 20,000 los dominios registrados bajo .MX⁴².

En septiembre de 1999 entran en vigor nuevas políticas generales, las cuales contienen un procedimiento de resolución de disputas, que tuvo como objetivo resolver los casos entre marcas registradas y nombres de dominio, se resolvieron casi 60 casos en 15 meses.

En enero del 2000 había más de 30,000 dominios registrados. Para diciembre de ese año hay nuevas políticas y un nuevo procedimiento de

⁴² Cfr. <http://www.nic.mx>

resolución de disputas administrado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), este procedimiento esta basado en el “*Uniform Dispute Resolution Policy*” (UDRP) el cual es el mismo mecanismo de resolución de disputas utilizados en los dominios genéricos en todo el mundo. OMPI reconoce a NIC-México por la implementación de esta política.

En enero del 2001, con más de 60,000 dominios registrados, se libera un nuevo sistema de operación con el cual se lleva una mejor administración de los registros, modificaciones y pagos; y una nueva Base de Datos.

En el verano del 2001 se establece el Comité Consultivo Externo de NIC-México con el objetivo de ser un órgano de consulta, orientado a discutir temas estratégicos y de política para emitir recomendaciones al NIC que coadyuven a alcanzar sus objetivos, con la intención de apoyar el fortalecimiento de NIC-México, así como de impulsar el desarrollo de Internet en México.

Para el 2002 ya hay 75,000 dominios registrados en el .MX siendo el .com.mx quien contiene casi el 93% de los registros.

A principios del 2003 se publican nuevas políticas que permiten que el nombre de dominio se registre inmediatamente sin intervención humana, con la libertad de que quien se registre elija el nombre de dominio que considere apropiado sin revisión de NIC-México”.⁴³

Podemos observar que el uso de los Nombres de Dominio es cada vez mayor, por lo que su administración evolucionó, permitiendo que cada vez sea más sencillo su registro.

⁴³ Cfr. <http://www.nic.mx>

7. Tipos de Nombres de Dominio bajo la terminación .MX

Según NIC México estos son los tipos de dominio bajo la terminación .MX

Existen diferentes clasificaciones de dominios .MX bajo el cual se pueden registrar nombres de personas o el nombre de las empresas:

Tipos de nombres de dominio	Dirigido a:
.com.mx	Cualquier entidad
.net.mx	Proveedores de servicios de Internet localizados en México.
.org.mx	Organizaciones sin fines de lucro.
.edu.mx	Instituciones mexicanas de educación o investigación.
.gob.mx	Instituciones u oficinas del Gobierno Mexicano (Federal, Estatal o Local). ⁴⁴

⁴⁴ <http://www.nic.mx>

CAPITULO TERCERO: LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL CAMPO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Concepto de Competencia Desleal

Es importante mencionar que la competencia y la actividad comercial en todas sus manifestaciones son inseparables, ya que para que el comercio se pueda dar de forma sana, sin afectar a los consumidores ni a los productores, debe existir la competencia, para que se estimule la realización de mejores productos.

Para cumplir con su finalidad se debe de incrementar la clientela, basarse en campañas de publicidad, tener una buena presentación de los productos, una adecuada selección de locales e instalaciones, buenos métodos de producción y venta. Si se mantiene en sus límites será una lucha entre competidores legítima, y permitirá un desarrollo económico y tecnológico.

Pero cuando se va más allá, cuando se realiza lo indebido, cuando se abusa del derecho a competir lícitamente, cuando por medio de métodos deshonestos se busca desplazar a los rivales, cuando no se basa en la libre competencia, entonces es cuando se dice que estamos en presencia de la Competencia Desleal⁴⁵.

A continuación enunciaremos las definiciones que dan de Competencia Desleal algunos autores:

⁴⁵ Cfr. María Consuelo Gacharná, "La Competencia Desleal", Temis, Colombia, 1982. pp. 31-34.

Señala de Pina en su diccionario: “Competencia Desleal: Conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido.”⁴⁶

María Consuelo Gacharná indica que la Competencia Desleal: “es el acto competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general.”⁴⁷

Para Eugen Pouillet: “La competencia desleal, la palabra misma lo indica, es aquella que emplea medios torcidos, fraudulentos, formas que la rectitud y la honestidad reprueban. Sus armas son innumerables, muchas veces ingeniosas, siempre pérfidas... si los medios pueden variar hasta lo infinito, su fin es siempre el mismo: el desvío de la clientela de otros... La competencia desleal busca en todos los casos apoderarse indebidamente del favor del público, y por consiguiente atraer una clientela que sin estas maniobras podría dirigirse a otra parte.”⁴⁸

⁴⁶ Rafael de Pina Vara, “Diccionario de Derecho”, 26ª edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1998. p. 172.

⁴⁷ María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. pp. 46 y 47.

⁴⁸ E. Pouillet, “Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de la concurrente déloyale”, Paris, 1912, (cit. p. María Consuelo Gacharná, La Competencia Desleal, Temis, Colombia, 1982. p.45.).

Alfred Moreau afirma que: “la concurrencia ilícita es el hecho de aquel que imprudencialmente o de mala fe, con un fin de concurrencia ataca un derecho resultante de una organización individual o comercial.”⁴⁹

Alcides Darras afirma que la Competencia Desleal es el: “acto practicado de mala fe a los efectos de producir una confusión entre los productos de dos fabricantes o de dos comerciantes, o que sin provocar la confusión descarga el descrédito sobre un establecimiento rival.”⁵⁰

2. Evolución de la Competencia Desleal

En Inglaterra durante el siglo XVIII se estableció una regulación que reprimía la Competencia Desleal.

En Francia, en la industria editorial, con la invención de la imprenta en el siglo XV, los monarcas instituyeron un régimen de concesión de privilegios de impresión, que creó un registro de obras impresas, que significaba una censura previa, impedía la libre concurrencia y la competencia desleal.

Cuando se abolieron los privilegios reales, por decreto de 4 de agosto de 1779, la concurrencia en la industria tipográfica francesa se vio envuelta en una proliferación de ediciones clandestinas, lo que culminó con la Convención de Berna.

En el año de 1410, un grupo de profesores acudió ante los jueces de Gloucester para quejarse por un colega que cobraba por sus servicios, precios

⁴⁹ Siegbert Rippe, “La concurrencia desleal”, Montevideo. 1970, p. 40. (cit. p. María Consuelo Gacharná, La Competencia Desleal, Temis, Colombia, 1982. p.46.).

⁵⁰ Ibidem. p. 40.

más económicos que los demás, con lo que tenía mayor clientela. La decisión del juez fallo a favor del grupo de profesores, basándose en principios de buena fe, sin llegar a hablar de Competencia Desleal⁵¹.

En Inglaterra y Francia se enmarca la figura de la Competencia Desleal dentro del concepto de responsabilidad civil extracontractual, en todos los casos, exceptuando aquellos en que la prohibición para realizar determinados actos competitivos tengan origen en una convención, ya que el problema se traslada al ámbito de la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de una obligación de no hacer.

En Alemania se hizo una lista de los actos que se consideraban ilegales, iniciando el método formalista, ya que para saber si un acto era o no considerado como de Competencia Desleal, se debía cotejar con la enumeración legal.

El 20 de marzo de 1883 en la Convención de París se creó la Unión de Estados para la Protección de la Propiedad Industrial. El tratado de constitución de dicha Unión se revisó en Bruselas (diciembre 14 de 1900), Washington (junio 2 de 1911), La Haya (6 de noviembre de 1925), Londres (julio 2 de 1934), Lisboa (octubre 31 de 1958) y Estocolmo (1967).⁵²

El artículo 10 bis de la Convención de Unión de París de 1883, en su revisión de la Haya de 1925 tuvo algunas modificaciones y quedó de la siguiente manera:

⁵¹ María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. pp. 38 y 39.

⁵² María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. p. 40.

“Artículo 10 bis.- Los países contratantes están obligados a asegurar a los jurisdicionados de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

Se deberán prohibir especialmente:

1º Toda clase de hechos que propendan a producir una confusión por no importa qué medio con los productos de un competidor.

2º Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar los productos de un competidor.⁵³”

El artículo 10 bis del Convenio de París, en su Revisión de Lisboa de 1958, tuvo una noción más amplia de los actos de Competencia Desleal cercanos a la Propiedad Industrial, su texto es el siguiente:

“Artículo 10 bis.- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

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

3) En particular deberán prohibirse:

⁵³ Cfr. César, Sepúlveda, “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”, 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1981. p. 235.

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.^{54n *}

La doctrina francesa reprimió a la Competencia Desleal pero para que surgiera la obligación de indemnizar como consecuencia de realizar un acto de Competencia Desleal, se necesitaba que concurrieran los siguientes elementos:

1) El daño. Es un presupuesto de la responsabilidad el que se le haya causado un perjuicio ilícito a otra persona que principalmente afecta el patrimonio de la víctima, aunque dan lugar a indemnización los daños morales, por ejemplo atacar la reputación de alguna persona o las palabras calumniosas, y el daño derivado de una pérdida de afección, como al perder un ser querido, pero para que se diera la indemnización por

⁵⁴ César, Sepúlveda, Ob. Cit. pp. 235 y 236.

* La prohibición general de la Competencia Desleal en nuestro sistema legal está contenida en este Tratado Internacional, que fue publicado en el Diario Oficial del 27 de julio de 1976, y que es "ley suprema de toda la Unión", según lo señala el artículo 133 de nuestra Constitución.

perjuicios ocasionados por prácticas competitivas indebidas, se exigía que el daño fuera cierto y ocasionara lesión económica en la víctima.

2) La culpa. La teoría de la responsabilidad civil extracontractual exige, para que el hecho que hizo una persona y que le ocasiona perjuicio a otra, origine la indemnización de perjuicios a favor de la víctima, que se presente un elemento subjetivo denominado culpa, que es el error de conducta en que no habría incurrido una persona medianamente prudente y diligente, que estuviera en la misma circunstancia que el autor del hecho dañoso.

3) Relación causal entre la culpa y el daño. Era necesario que el daño que se ocasionaba, fuera consecuencia directa del hecho culposo que se imputaba a quien tenía la obligación de indemnizar el perjuicio. La conducta indebida debía ser la condición *sine qua non* para la realización del daño, de tal forma que se pudiera afirmar que sin que se realizara aquella conducta los intereses de la víctima no se habrían lesionado⁵⁵.

En el ámbito de la Competencia Desleal esta teoría era criticable. Primero, porque no permitía que el principio de la Competencia Desleal tuviera un papel preventivo, que permitiera a posibles víctimas de actos indebidos de competencia protegerse antes de sufrir el daño. Segundo, porque era muy difícil establecer el elemento subjetivo o intencional, lo que permitía, en casi todos los casos, que la

⁵⁵ María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. pp. 49-51.

impunidad imperara en actos que atentaban contra las reglas para lograr una sana competencia⁵⁶.

Teoría moderna de la Competencia Desleal:

Intenta superar a la anterior, y para eso reúne los siguientes requisitos:

1) Que se trate de un acto de competencia. Sólo puede haber Competencia Desleal entre comerciantes que tengan actividades identificadas de tal modo que la clientela de uno crezca en detrimento de la del otro. Pero también puede realizar actos de Competencia indebida, si intenta por medio de actos reprobables impedir la formación de su clientela. El acto será de Competencia cuando produzca un deslizamiento de la demanda a favor de quien lo ejecuta, sin ser necesario que se obtenga el fin perseguido, ya que basta que sea apto para lograrlo, aunque el autor no consiga incrementar su clientela.

2) Que el acto de competencia realizado sea indebido. Se tiene que estudiar cada caso concreto para ver si el mecanismo usado por un competidor para aumentar su demanda se encuentra o no acorde con las reglas de juego limpio entre competidores. Debe sancionarse a quien ejerza la Competencia Desleal, aunque lo haga de forma involuntaria o inconsciente. Surge la obligación de indemnizar el daño causado si se comprueba que el daño se puede verificar y que deriva del hecho imputable a determinado competidor. No solo se protege el interés privado del

⁵⁶ María Consuelo Gacharná. Ob. Cit. pp. 51 y 52.

comerciante víctima de la Competencia Desleal, sino que se busca la protección del orden público económico y social.

3) Que el acto de Competencia indebido sea idóneo para producir un perjuicio. Si un rival busca aumentar su clientela perjudicando la ajena, y utiliza para lograrlo medios desleales, pero no le produce perjuicios a su competencia, porque la naturaleza de sus actos no lo permite o por otra circunstancia no lo lleva a cabo, entonces no se le aplicaran las normas sobre Competencia Desleal. Se exige que el hecho censurado y reprimido sea idóneo para ocasionar el perjuicio y no que haya demostrado ser efectivo como factor que genere dicho perjuicio. Se podrá solicitar protección cuando un competidor se sienta perjudicado por el comportamiento o la conducta desleal de otro, sin que se acredite que se realizó el perjuicio que quería el infractor⁵⁷.

De lo anterior vemos que para la doctrina moderna deben existir dos elementos para que se configure la Competencia Desleal:

- 1) Elemento subjetivo: referido a la persona del autor del acto que debe ser el competidor de quien se van a sufrir las consecuencias.
- 2) Elemento objetivo: se refiere al acto en sí mismo, el cual para constituir la Competencia Desleal debe:
 - a) Ser de Competencia: que permita de acuerdo a su naturaleza, esperar desplazamientos de la demanda a favor de quien lo realiza;

⁵⁷ María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. pp. 52-58.

- b) Ser censurable: de acuerdo a criterios de honestidad comercial, rectitud en la Competencia y sana lucha, y
- c) Ser idóneo: que ocasione un perjuicio material a otro competidor⁵⁸.

3. Competencia Desleal en materia de la Propiedad Industrial

Los comerciantes luchan por atraer la mayor clientela para vender sus productos o sus servicios, por esto recurren a anunciarse, hacer promociones, campañas de clientes, que son actividades lícitas que están permitidas, ya que son actos usuales que no le generan perjuicio indebido a sus competidores, y que están de acuerdo con las practicas comerciales generalmente aceptadas.

Los medios empleados para conseguir su meta nos permiten calificar como desleal determinada práctica competitiva, ya que se requerirá que se utilicen instrumentos o mecanismos cuyo empleo riña con preceptos de rectitud y honestidad.

Pero existen otras actividades que implican ventajas indebidas, provechos ilegales que lesionan los intereses de otros comerciantes y los intereses de los consumidores al causarles confusión. Estas actividades se conocen con el nombre genérico de concurrencia desleal, competencia ilícita o competencia deshonesta, que se realizan por medio de actos desleales⁵⁹.

⁵⁸ María Consuelo Gacharná, Ob. Cit. pp. 59 y 60.

⁵⁹ César, Sepúlveda, Ob. Cit. p. 232.

Se enlistaron en el Proyecto de 1943, al artículo 422, del Código de Comercio los siguientes actos que constituían Competencia Desleal: emplear medios que produzcan confusión con los productos o servicios de otro comerciante; actividades que eviten o dificulten el acceso de clientela al establecimiento de otro comerciante; sobornar a los empleados de otro comerciante para que ahuyenten a sus clientes; desacreditar a sus competidores; la comparación por medio de publicidad o que se haga notoria la identidad del producto competidor; contratar a personas que rompen su contrato de trabajo porque les ofrecen un nuevo empleo, ente otras⁶⁰.

Se entiende por actos de Competencia Desleal: actos de denigración de productos y establecimientos; anunciar falsas liquidaciones; precios engañosos; actos de corrupción de los empleados de otro comerciante; la revelación de secretos; inducir a la ruptura de contratos; inducir a la huelga en fábricas de competidores; interferencia ilícita en los negocios de otro comerciante; espionaje industrial, entre otros.

La Competencia Desleal se persigue para salvaguardar la mínima moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia mercantil⁶¹.

⁶⁰ César, Sepúlveda, Ob. Cit. p. 231.

⁶¹ César, Sepúlveda, Ob. Cit. pp. 232 y 233.

La represión de la Competencia Desleal se observa desde dos puntos de vista:

- a) Desde el gremio de los comerciantes: se protegen los derechos de los miembros de la corporación frente a los establecimientos rivales.
- b) Desde el punto de vista estatal: garantiza a los consumidores que no serán víctimas de engaños o de fraudes⁶².

La violación de las normas de Propiedad Industrial, un ejemplo sería el empleo indebido de los signos de otro donde se ve la usurpación de signos distintivos; o las apropiaciones indebidas de elementos de Propiedad Industrial como son las marcas, nombres y avisos que constituyen la violación del derecho exclusivo de uso que la ley confiere.

La violación a las normas de la competencia mercantil honesta se ve en la usurpación de clientela que es la violación de un deber, el deber de observar determinada conducta impuesta por la colectividad en una época dada.

Pero ambas están muy ligadas, ya que la Competencia Desleal es el empleo indebido o excesivo de la libertad de comercio.

Deberían verse las ventajas que tendría un sistema económico de competencia donde se reconociera el derecho a la concurrencia leal y honesta y sus obligaciones, para controlar las relaciones entre los competidores, con lo que se lograría una mejor convivencia mercantil⁶³.

⁶² César, Sepúlveda. Ob. Cit. p. 233.

⁶³ César, Sepúlveda. Ob. Cit. pp. 233 y 234.

La ley censura la práctica de la Competencia Desleal, tomando en cuenta el criterio valorativo de la lealtad, porque el que desconozcan preceptos de honestidad y rectitud los competidores, se refleja en serios perjuicios contra ellos mismos, contra los consumidores, y aún contra la colectividad.

4. La Competencia Desleal en nuestra legislación

A continuación enunciaremos algunas leyes del país que hacen alusión a la Competencia Desleal:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las Leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia...

...No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de

personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia....

...No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...

Este artículo constitucional señala que se busca proteger a los consumidores y aún a los productores, industriales, comerciantes y empresarios de servicios en contra de prácticas monopólicas, propiciando una organización para el mejor cuidado de sus intereses, procurando la libre competencia y evitando ventajas indebidas de unos cuantos que perjudican al público consumidor y aún a los otros concurrentes.

2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración

de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan Competencia Desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

La Ley de la Propiedad Industrial en este artículo menciona que tiene por objeto que las actividades comerciales del país perfeccionen sus productos, propiciar que mejore la calidad de los bienes y servicios del comercio para beneficio de los consumidores, proteger la propiedad industrial y la prevención de actos de Competencia Desleal, ya que un país que ofrece una buena protección logrará tener más inversiones locales y extranjeras, lo que se traduce en crecimiento económico para el país.

CAPITULO II

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen Competencia Desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

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

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

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

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

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

c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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

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

Éste artículo señala las infracciones que no deben cometerse en la industria, comercio y servicios, ya que se consideran actos contrarios a los buenos usos comerciales y costumbres lo cual implica Competencia Desleal. El sistema jurídico protege a la empresa y al público permitiendo que se produzcan mutuos beneficios de la relación entre ambos. Intenta preservar valores de la competencia al proteger a la empresa de ataques injustificados e ilegales de un competidor que pueda representar un desprestigio para el competidor afectado.

CAPITULO III

DE LOS DELITOS

Artículo 223. Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en

virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

El artículo indica cuales son los delitos que se pueden cometer en materia de Propiedad Industrial, y son reincidir en la realización de actos considerados infracciones administrativas, falsificar marcas para obtener un beneficio comercial,

propiciar la especulación comercial con productos que ostenten marcas falsas, revelar secretos industriales siendo prevenido de su confidencialidad para obtener ganancias o perjudicar al dueño del secreto industrial, apoderarse de dichos secretos o usar la información obtenida para obtener beneficio económico perjudicando a quien guarda el secreto industrial.

3. CÓDIGO CIVIL FEDERAL

Artículo 16.- Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.

El Código Civil ordena que se deben ejercer las actividades en forma que no se perjudique a la colectividad, en este caso se entiende que los comerciantes deben actuar de tal manera que no le causen perjuicios a los consumidores.

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

Artículo 1812.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

Cuando una persona adquiere un producto o un servicio creyendo que se trata de una marca conocida por confusión, por parecer idéntica o similar a alguna de su preferencia se puede ver que cae en error.

Artículo 1815.- Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido.

En este artículo se observa que se trata que la persona sea inducida a error de forma dolosa para aprovecharse de la situación.

CAPITULO III

DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

Artículo 1882.- El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido.

Si obtiene un lucro indebido al inducir a error al consumidor de sus productos o servicios debe reparar el daño causado.

CAPITULO V

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS ACTOS ILÍCITOS

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

El comerciante debe obrar de forma lícita y regirse según las buenas costumbres comerciales, porque si no lo hace de esa manera y le causa daño al público consumidor deberá repararlo.

Artículo 1912.- Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.

Los comerciantes deben atender a los buenos usos y costumbres en la industria, y deben indemnizar al consumidor si este resulta afectado.

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

Los comerciantes no deben causar daño moral contra sus competidores atacando a sus productos, sus servicios, su persona, o su empresa, lo cual podría derivar en una disminución de sus clientes. Deberá hacer la reparación del daño moral y material mediante una indemnización monetaria. Y se verá obligado a retractarse por los mismos medios en que realizó el daño.

4. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

...II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;...

...VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios...

...IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.

La Ley Federal de Protección al Consumidor en este artículo señala que se deben promover y proteger los derechos y cultura del consumidor procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, lo cual se logrará mediante una adecuada educación al consumidor y divulgación de productos y servicios necesarios, vigilando que la publicidad de dichos productos y servicios garantice la libre competencia evitando anuncios abusivos que engañen al público consumidor.

CAPITULO III

DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Artículo 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para

la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.

Los productos o servicios deben anunciarse de forma que no puedan inducir al público consumidor a error o confusión refiriendo información falsa y atribuyendo características que no tiene, no podrá hacerse publicidad que compare productos de forma engañosa o abusiva, desacreditando a la competencia.

CAPITULO IV

DE LAS PROMOCIONES Y OFERTAS

Artículo 46.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:

I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;

II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido;

III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares.

Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.

Deben respetarse las promociones que se ofrezcan al público consumidor si adquiere determinados productos o servicios, ya sea por un precio inferior al normal, o adicionando algo de manera gratuita.

Artículo 49.- No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.

No se puede anunciar una supuesta promoción, realizando rebajas que dejen a final de cuenta el producto al mismo precio en que se encuentra en el comercio.

CAPITULO VIII BIS

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVES DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA

Artículo 76 BIS.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente:

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente;

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos elementos;

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella;

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor;

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente

sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Este artículo se aplica aún cuando las transacciones se realicen vía Internet, el proveedor debe manejar de forma confidencial la información otorgada por el consumidor, el proveedor debe evitar las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos o servicios, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca.

5. LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

TITULO III DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

CAPITULO VII

DE LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS

Artículo 73.- Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicación.

La Ley Federal del Derecho de Autor señala en éste artículo que la publicidad debe realizarse basada en un contrato publicitario, en el cual estarán

estipuladas las cláusulas para que los productos y servicios puedan anunciarse en los medios de comunicación.

Artículo 74.- Los anuncios publicitarios o de propaganda podrán ser difundidos hasta por un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación. Pasado este término, su comunicación deberá retribuirse, por cada período adicional de seis meses, aun cuando sólo se efectúe en fracciones de ese período, al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente. Después de transcurridos tres años desde la primera comunicación, su uso requerirá la autorización de los autores y de los titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas.

Éste artículo señala la manera en que se difundirán los anuncios publicitarios.

Artículo 75.- En el caso de publicidad en medios impresos, el contrato deberá precisar el soporte o soportes materiales en los que se reproducirá la obra y, si se trata de folletos o medios distintos de las publicaciones periódicas, el número de ejemplares de que constará el tiraje. Cada tiraje adicional deberá ser objeto de un acuerdo expreso.

Éste artículo menciona la forma en que se difundirán los anuncios publicitarios en los medios impresos.

Artículo 76.- Son aplicables a los contratos publicitarios las disposiciones del contrato de edición de obra literaria, de obra musical y de producción audiovisual en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el presente capítulo.

Éste artículo nos remite a otros artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor que son aplicables a los contratos publicitarios.

6. CODIGO DE COMERCIO

Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.

El Código de Comercio en el citado artículo señala que los comerciantes deben realizar su actividad comercial atendiendo a los usos honestos en materia comercial, absteniéndose de realizar actos de Competencia Desleal que creen confusión o desacrediten el establecimiento, productos o servicios de otro comerciante, induzcan al público a error sobre la naturaleza, características o calidad de los productos.

7. LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Para efectos de esta ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia.

La Ley Federal de Competencia Económica protege la competencia económica y la libre concurrencia previniendo y eliminando prácticas monopólicas.

CAPITULO II

DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

Artículo 8. Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la

competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

Dicho artículo prohíbe las prácticas monopólicas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia de productos y servicios.

Artículo 9. Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:

I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

II.- Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o

IV.- Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Éste artículo señala cuales son los actos que producen prácticas monopólicas, los cuales no producen efectos jurídicos, pero si se hacen acreedores de sanciones.

CAPITULO III

DE LAS CONCENTRACIONES

Artículo 16. Para los efectos de esta ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

Este artículo indica lo que es la concentración y sanciona aquellas que tengan por objeto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia de productos o servicios que tengan relación.

CAPITULO CUARTO: LA CONFUSIÓN DE LAS MARCAS CON LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto de Confusión

Confusión: (Del lat. *confusio*, *-onis*.) f. Acción y efecto de confundir, mezclar.

// 2. Acción y efecto de confundir, perturbar, desordenar. // 3. Fig. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo. // 4. fig. Equivocación, error⁶⁴.

Confundir: (Del lat. *confundere*.) tr. Mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. // 2. Perturbar, desordenar las cosas o los ánimos. // 3. Equivocar, tomar una cosa por otra⁶⁵.

Imitar: (Del lat. *imitari*.) tr. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. // 2. Parecerse, asemejarse una cosa a otra⁶⁶.

Se debe atender principalmente al efecto que los signos marcarios puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciados rápidamente.

Lo que para unos es confundible para otros no lo será; sin embargo, la confusión existirá cuando por parecido de los signos, el público consumidor pueda ser llevado a engaño.

⁶⁴ Diccionario de la Real Academia Española, 1992. p. 381.

⁶⁵ Idem. p. 381.

⁶⁶ Ibidem. p. 807.

Puede darse entre marcas que distinguen artículos distintos en una misma clase⁶⁷.

2. Tipos de Confusión

La confusión en los consumidores puede ser directa o indirecta. Será directa cuando el comprador del producto lo adquiera convencido de que está comprando otro. En cambio, será indirecta cuando el comprador crea que compra algo que tiene un origen o fabricante determinado, siendo que en realidad el origen es otro, o bien, cuando erróneamente sea convencido de que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó⁶⁸.

La confusión puede ser de tres tipos:

1. FONÉTICA:

Al realizar el examen de las marcas para determinar su posible confusión, uno debe situarse en la posición del consumidor, para ver si una denominación puede producir dicha confusión al ser pronunciada o leída.

El comprador puede encontrar, en lugar del producto que desea, uno con características similares y una marca que le parece que es la que quiere⁶⁹.

⁶⁷ Material de Enseñanza para el Diplomado en Propiedad Intelectual e Industrial, Segunda Parte, División de Educación Continúa Facultad de Derecho UNAM May. 14 a Nov. 10, 2005.

⁶⁸ Cfr. Jorge, Otamendi, "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989. pp. 144-146.

⁶⁹ Mauricio, Jalife Dahér, Ob. Cit. pp. 59-61.

Éste tipo de confusión se da cuando una marca nominativa es fonéticamente igual o parecida, en tal forma que se confunda con otra, o sea, que cuando dicha marca es pronunciada el o los sonidos producidos se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada otra marca, y esto provoca que el consumidor asocie o confunda a una con la otra, siendo que en realidad no tienen vínculo alguno. La confusión fonética, es una confusión propia de sonidos del habla, analizaremos a las abstracciones de los sonidos del habla: los fonemas.

La confusión fonética se da cuando una marca es parecida en grado de confusión a otra cuando éstas son pronunciadas y sus sonidos son semejantes.

La confusión se determinará según el grado de similitud fonética, que haya tomado en cuenta la pronunciación de las dos, haciendo hincapié en la impresión que causa al sentido del oído y si éstas pudieran provocar una relación o vínculo entre una y otra.

Para precisar si hay confusión fonética primero hay que ver de cuantas sílabas se componen las marcas en contienda para saber cuantos fonemas se pronunciaran en cada una, luego si la posición de las vocales es análoga, posteriormente determinar si las sílabas se componen de golpes fuertes o débiles, y si estos están en el mismo lugar de la sílaba en la palabra que constituye la marca opositora y por último si existen fonemas representados por grafías diferentes⁷⁰.

⁷⁰ Cfr. Gilberto, Sánchez Azuara, "Notas de fonética y fonología", Editorial Trillas, México, 1983. pp. 22 y 23.

Si después de hacer lo anterior y de pronunciar en voz alta las dos marcas nos evoca a una relación recíproca que obviamente no existe, existirá la confusión.

Para determinar la novedad de una marca con relación a muchas ya registradas un método eficaz, es tener clasificadas a las marcas, tomando en cuenta las sílabas de que están compuestas, con las combinaciones posibles de las vocales; que componen a dichas sílabas, así se definirá en que grupo encuadraría la nueva marca y únicamente se haría un examen a fondo de las marcas de dicha clase⁷¹.

2. GRÁFICA:

Para determinar la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o servicios que las ostentan.

Si se observan de golpe, sin analizarlas, las marcas son tan similares que se confunden, si se expenden en los mismos lugares.

No debe permitirse el registro de marcas si existe la posibilidad de confusión con alguna ya registrada⁷².

Ésta clase de confusión es la que va a quedar gravada en la mente del individuo a través de su sentido de la vista, esto es, que han sido analizadas

⁷¹ Gilberto, Sánchez Azuara. Ob. Cit. pp. 22 y 23.

⁷² Mauricio, Jalife Dahér. Ob. Cit. pp. 55-58.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

visualmente las marcas en contienda las características gráficas de ambas crean una confusión en dicha persona.

Es importante que independientemente de cada una de las modalidades de éste tipo de confusión también llamada visual deberán tomarse en cuenta las marcas en contienda en su conjunto y atendiendo a su disposición, esto es la colocación de letras y formas, los caracteres de dibujos y estilos de letras y en general sus elementos para poder considerar sus distintividad individual de lo contrario su confundibilidad.

La confusión gráfica o visual se da en las siguientes modalidades:

a) *Confusión entre denominaciones (ortográfica):*

Es la más habitual en los casos de confusión⁷³.

Existe cuando dos denominaciones son muy parecidas en su composición, pues la mayoría de sus letras son las mismas con pequeñas variaciones creadas artificiosamente para que no sean idénticas.

Cuando se trata de denominaciones simples es muy frecuente que se de la confusión cuando se han sustituido o intercambiado una o dos letras las cuales harán que se pronuncien de manera distinta, pero gráficamente serán confundibles puesto que la mayoría de las letras de la palabra son idénticas.

⁷³ Jorge, Otamendi, Ob. Cit. p. 147.

En el caso de denominaciones compuestas o una denominación simple y una compuesta o viceversa, es común que únicamente sea diferente una palabra o sea, que el usurpador haya ideado agregar una palabra más a la marca original, lo que sería una variación de ésta última, o que haya creado una palabra que contiene íntegra solamente la primera agregando una sílaba más, en ambos casos la confusión es todo un hecho.

Dentro de la práctica marcaria se ha sustentado el criterio de que ortográficamente han subsistido marcas con una o más letras las cuales contengan un sufijo o un prefijo el cual ha caído en el uso común, esto es, que la autoridad haya concedido y a través del tiempo hayan subsistido en el comercio marcas que tengan como un elemento principal o secundario que es igual en todas ellas. En éste caso concreto pueden ser distintivas dos marcas, con un prefijo o sufijo similar atendiendo a las características peculiares y propias de cada una de las marcas.

Se da por coincidencia de letras en las marcas en pugna, influyen la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas⁷⁴.

b) *Entre denominaciones y dibujos:*

Para que se configure este tipo de confusión deberá existir una representación de una misma idea en las dos marcas; o sea que si la marca nueva representa en palabras la idea que la marca prestigiada representa en un dibujo la confusión existirá.

⁷⁴ Jorge, Otamendi, Ob. Cit. p. 147.

c) *Confusión entre dibujos:*

Para indagar si existe confusión entre dos dibujos habrá que tomar en cuenta lo siguiente:

1. Reproducción del elemento principal: si ambas están constituidas por un mismo elemento predominante, sea cual fuere su disposición, ambas marcas crearían en el individuo que las contempla una idea semejante.
2. Deformación de elementos: una marca nueva que aparentemente no guarda relación ni parecido con otra más antigua puede ser confundible cuando ingeniosamente han sido deformados los elementos del dibujo o emblema de una marca acreditada y simplemente se ha reducido el tamaño de la imitadora dando a la vista del comprador distraído la impresión de que es la misma.
3. Similitud de conjuntos constituidos por elementos distintos: se la cuando elementos del mismo tipo y naturaleza tienen una disposición tal que analizados en conjunto son capaces de confundir a una persona en su selección entre una marca y otra.

d) *Confusión entre colores:*

- 1) Por similitud de colorido: existe cuando dos marcas contienen colores similares que pudieran confundirse respecto a su intensidad o tonos así como su parecido lo cual podría suponer una variación o alteración de una marca ya registrada al contemplar la marca imitadora.

2) Por similitud de disposición de colores: existe cuando dos marcas teniendo diferentes colores, están colocados en forma análoga y en el caso de dibujos o denominaciones diferentes con colores puestos en una misma firma, podrán ser confundibles.

e) *Por las formas:*

Esta similitud puede darse con relación a los envases⁷⁵.

Entre formas materiales: pudiendo aplicarse las características de la confusión de dibujos la materialización de un dibujo puede constituir confusión, esto quiere decir, que la figura de una estrella de seis picos podrá ser confundible con el envase en forma de una estrella con seis picos.

Entre formas y diseños: existirá cuando una marca imite a otra tomando la forma material de la ya acreditada, la cual se encuentra simplemente plasmada en un diseño contenido en una etiqueta que ira adherida al producto.

Entre formas materiales y denominaciones: existirá cuando una marca tome la forma material de otra que simplemente se compone de letras, o sea, que toma la forma real del significado de la palabra.

3) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA:

Este aspecto también se conoce como semántico o de significado.

El aspecto ideológico atiende a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado del vocablo en nuestro idioma, o por el que adquiere en su uso cotidiano.

⁷⁵ Jorge, Otamendi, Ob. Cit. p. 149.

Se observan casos cuando se pretende registrar como marca una palabra en idioma inglés, cuando esa palabra se ha registrado en español, o al revés, donde por ser una traducción de la otra, se da coincidencia, evocan en la mente del consumidor la misma idea.

En el caso de los lemas publicitarios, se pretende que el público consumidor los recuerde o memorice, para que identifique y vincule el lema con el producto⁷⁶.

Este tipo de confusión se da en la mente de un individuo al comprar dos marcas que sin ser idénticas representan mentalmente en dicha persona una idea que relacione a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia, características, uso o en general cualquier idea a fin de que provoque una relación mental involuntaria.

El usurpador se aprovecha del pensamiento subconsciente del comprador ya que al pretender sacar provecho de una marca prestigiada este tomara en cuenta y copiara del signo precedente alguna idea que sin ser igual produzca en la mente del comprador un pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas obteniendo así un provecho ilícito.

Desde luego si una marca evoca una cosa por su significado y la otra crea otra idea diferente, ya sea por su mismo significado o porque además corresponde a otro tipo de clasificación desde el punto de vista que mentalmente sería difícil relacionarlos a menos de hacer un examen minucioso, entonces no habrá confusión ideológicamente hablando⁷⁷.

⁷⁶ Mauricio, Jalife Dahér, Ob. Cit. pp. 61-64.

⁷⁷ Jorge, Otamendi, Ob. Cit. p. 153.

3. La Competencia Desleal generada de la creación de Nombres de Dominio

El Nombre de Dominio es una herramienta muy importante al momento de expandir la comercialización de un producto o un servicio en Internet, es por ello que algunos empresarios sin escrúpulos han querido perjudicar a sus competidores generando confusión e impidiendo la sana competencia comercial.

Al crear Nombres de Dominio es muy común registrar aquellos que incluyan la marca del competidor.

Este tipo de prácticas abusivas se castigan a través de la normativa sobre competencia desleal, que cubre situaciones que involucran una descripción falsa o engañosa de un hecho, realizada con publicidad engañosa que confunde al consumidor respecto del origen de los productos o servicios. Podemos ver la necesidad de evitar la confusión de los consumidores para que puedan elegir libremente, facilitando la diferenciación entre productores⁷⁸.

Para que se configure la competencia desleal es necesario que las partes que se enfrentan se dediquen al mismo ramo productivo, o que cuenten con una clientela común.

Los artículos 4 (b) (i) y 4 (b) (iii) de la Política de ICANN expresan que se interpretarán como maliciosos los registros que se efectuaron con el propósito de venderlos, alquilarlos o transferirlos a un competidor del titular de la marca, o bien, para obstaculizar el negocio de un competidor⁷⁹.

⁷⁸ Federico, Pablo Vibes, Ob. Cit. pp. 191-193.

⁷⁹ Idem. pp. 191-193.

4. Conflictos que derivan del uso de Los Nombres de Dominio y de las

Marcas

Aunque su objetivo es facilitar la conexión entre los usuarios, los Nombres de Dominio han ido adquiriendo mayor importancia, como identificadores comerciales y han entrado en ocasiones en conflicto con las marcas que existían antes de la llegada de Internet y que son objeto de protección por medio de derechos de propiedad intelectual.

En el ámbito de Nombres de Dominio, las controversias se derivan en gran parte del problema del registro anticipado de marcas como Nombres de Dominio efectuado por terceras partes, que se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de Nombres de Dominio funcione por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Dado que el registro de los nombres es relativamente sencillo, se pueden registrar cientos de esos nombres como Nombres de Dominio.

En su calidad de titulares de esos registros los terceros suelen subastar los Nombres de Dominio o tratan de venderlos directamente a la empresa o a la persona afectada, a un precio muy por encima del costo de registro. También pueden conservar el registro y aprovechar la popularidad de la marca, persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.

En la comunidad de Internet no hay acuerdo alguno que permita que los organismos encargados del registro de Nombres de Dominio lleven a cabo un examen previo para anticipar posibles nombres problemáticos. Las razones son varias, desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial,

pasando por las dificultades prácticas de determinar quién es el titular de los derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de la libertad de expresión. Además, la importancia comercial cada vez mayor de los Nombres de Dominio de Internet ha generado un número creciente de casos de conflictos, un mayor número de controversias y litigios entre los titulares de las marcas y quienes los registran de mala fe⁸⁰.

En la era digital el Nombre de Dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas en Internet, y aún cuando no se utilice a Internet para venta directa, la red ofrece a las empresas un medio de publicidad sencillo, de masas y barato. El Nombre de Dominio es un complemento indispensable de la marca⁸¹.

Son ejemplos de conflictos marcarios de Nombres de Dominio: la confusión entre nombres de dominio y la competencia desleal utilizando Nombres de Dominio⁸².

Podemos estar frente a un conflicto entre dos Nombres de Dominio cuya función sea de una dirección de Internet; pero si ambos cumplen una función de marca al distinguir un producto o un servicio, entonces el conflicto será marcario⁸³.

⁸⁰ <http://www.wipo.int>

⁸¹ Federico, Pablo Vibes, Ob. Cit. p.170.

⁸² Ibidem. p. 142.

⁸³ Ibidem. p. 158.

Adquieren mayor relevancia para los litigios los signos de empresa por su significado económico en un mercado competitivo, por lo que los conflictos más comunes tienen lugar entre Nombres de Dominio y marcas registradas, porque el registro puede hacerse de manera libre y anónima⁸⁴.

5. Disputa por un Nombre de Dominio por Marca registrada

El Nombre de Dominio que distingue a un producto o servicio actúa como marca, si está registrado como marca, será una marca registrada. Puede obtener rango marcario si funciona como signo distintivo de una fuente comercial de productos o servicios.

La clave está en observar si ese Nombre de Dominio se utiliza de tal forma que cause una impresión en el consumidor que lo lleve a pensar en él como fuente de un producto o servicio determinado. Un Nombre de Dominio que incorpora una marca posee gran valor y funciona como una marca en sí mismo.⁸⁵

Después de registrar un Nombre de Dominio se puede transmitir a terceros que tienen alguna relación con el titular de la marca y que puede usarlo para atraer la atención sobre los usuarios, provocando confusión en su apreciación del origen de la prestación en el Web localizado por el dominio, para realizar comparaciones desleales o para denigrar a la empresa competidora, o para obstaculizar su presencia en el nuevo espacio virtual utilizando como Nombre de Dominio su marca.

⁸⁴ Cfr. Fernando Carbajo Cascón, "Conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio en Internet", Editorial Aranzadi, Elcano (Navarra), 1999, pp. 73 y 74.

⁸⁵ Ibidem. p. 171.

Pero también se puede transmitir el dominio a terceros que no tengan relación con la marca, pero que quieren aprovechar su renombre o notoriedad para atraer la atención de los consumidores a su página Web donde prestan servicios o actividades de contenido distinto, o que quieren perjudicar al titular de la marca obstaculizando el uso del dominio para concurrir en el mercado digital o difundir información falsa o que denigre la persona, actividad o prestaciones de éste.⁸⁶

Otros conflictos que provocan los Nombres de Dominio se dan entre legítimos titulares de marcas similares (art. 90 XVI LPI), ya que se permite la coexistencia de marcas idénticas o similares aplicadas a diferentes productos o servicios, mientras que el acceso a la red mediante un Nombre de Dominio tiene un carácter exclusivo debido a que se exige la unicidad de los dominios. Los principales factores que son base de esta problemática son: la unicidad del registro y la universalidad de la red⁸⁷.

Encontramos conflictos entre signos distintivos de la marca y Nombres de Dominio empleados como simples direcciones electrónicas para la localización de una página Web donde no se desarrollan actividades dirigidas al tráfico económico. Podemos apreciar el registro de dominios de marcas ajenas con el fin de extorsionar a su titular ofreciéndole la cesión del Nombre de Dominio, lo que

⁸⁶ Ibidem. p. 76.

⁸⁷ Ibidem. pp. 79 y 80.

constituye un uso comercial y una relación de competencia desleal entre el titular del signo distintivo y el que registra el dominio⁸⁸.

En otros conflictos se registra de buena fe un Nombre de Dominio idéntico a la marca de un tercero sin fines comerciales de ningún tipo, pero se puede reprimir su actuación recurriendo a la buena fe si en el Web se han producido calumnias o difamación contra su marca, sus productos o servicios⁸⁹.

Se dan conflictos entre marcas y Nombres de Dominio idénticos o similares usadas por sujetos que operan en el mismo o semejante sector de actividad, ya sea para restarle clientela y reconducirla a su empresa, o por dañar la imagen de la empresa por medio de la comparación de prestaciones entre ambas, o haciendo burla o denigrando a la empresa competidora o sus productos o servicios mediante información falsa o engañosa lo que genera competencia desleal⁹⁰.

La marca renombrada goza de protección por el hecho de su renombre en un mercado nacional o internacional, por lo que no es necesario justificar la existencia o posibilidad de un riesgo de confusión para que su titular pueda prohibir a quien la registra en un Nombre de Dominio su uso en Internet. No es necesario que sea utilizado por el tercero con fines distintivos donde el Nombre de Dominio se emplea solo como dirección electrónica.

⁸⁸ Ibidem. p. 84-90.

⁸⁹ Ibidem. pp. 94-96.

⁹⁰ Idem. pp. 96-97.

La protección del signo renombrado impide la explotación de la reputación ajena, la pérdida de su valor distintivo y la obstaculización de una posición competitiva en el mercado. Dicha protección no excluye la constatación de un riesgo de confusión con el uso no autorizado de la marca como Nombre de Dominio por un tercero, cuando se identifiquen en la página Web actividades o prestaciones iguales o similares a las distinguidas con el signo renombrado⁹¹.

6. Procedimiento Arbitral para la solución de Controversias

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI goza de reconocimiento internacional como la principal institución en materia de solución de controversias relativas a nombres de dominio de Internet. Desde diciembre de 1999, el Centro ha administrado procedimientos en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) .com, .org y .net.

Con arreglo a la decisión de la ICANN del 16 de noviembre de admitir siete nuevos gTLD, la OMPI ha colaborado con los operadores de los nuevos gTLD para desarrollar mecanismos de solución de controversias relativas a nombres de dominio para sus dominios. El Centro ha sido designado para prestar servicios de solución de controversias también a esos dominios.

Además de los servicios relativos a los gTLD, el Centro también administra procedimientos de solución de controversias en varios dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD), como .mx, en el caso de México.

⁹¹ Ibidem. p. 120.

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales⁹².

Características del arbitraje:

1. El arbitraje es consensual: Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje.

2. Las partes seleccionan al árbitro o árbitros: En virtud del Reglamento de la OMPI, compete a las partes seleccionar conjuntamente a un árbitro único. Si optan por un tribunal compuesto por tres árbitros, cada parte selecciona a uno de los árbitros y éstos seleccionarán a su vez a un tercer árbitro que ejercerá las funciones de árbitro presidente. Otra posibilidad es que el Centro proponga árbitros especializados en la materia en cuestión o nombre directamente a miembros del tribunal arbitral. El Centro posee una amplia base de datos sobre árbitros, que incluye a expertos con vasta experiencia en el ámbito de la solución de controversias

⁹² <http://arbiter.wipo.int>

y expertos en todos los aspectos técnicos y jurídicos de la propiedad intelectual.

3. El arbitraje es neutral: Además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales.

4. El arbitraje es un procedimiento confidencial: El Reglamento de Arbitraje de la OMPI protege específicamente la confidencialidad de la existencia del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso, y el laudo. En determinadas circunstancias, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a una parte restringir el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o a un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral.

5. La decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar: En virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Los laudos internacionales son ejecutados por los tribunales nacionales en virtud de la Convención de Nueva York, que sólo permite denegar la ejecución del laudo en un número limitado de excepciones⁹³.

⁹³ <http://arbitr.wipo.int>

Procedimiento de Arbitraje de la OMPI

1. Solicitud de arbitraje, puede presentarse junto con el escrito de demanda
2. Respuesta a la solicitud de arbitraje (30 días)
3. Nombramiento del árbitro o árbitros, uno o tres árbitros (30 días)
4. Escrito de demanda (30 días)
5. Contestación a la demanda (30 días)
6. Otras declaraciones por escrito y declaraciones de los testigos
7. Audiencia
8. Cierre de las actuaciones (9 meses) siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal
9. Laudo definitivo (3 meses)⁹⁴

⁹⁴ <http://arbitr.wipo.int>

CAPITULO QUINTO: DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO

1. La OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un Organismo Administrativo Internacional que fue creado por el Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967, que entró en vigor el 26 de abril de 1970, que tiene como objetivos fundamentales:

- a) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.
- b) Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual.

México, país signatario del Convenio, depósito su instrumento de ratificación el día 14 de marzo de 1975, ante el director general de la OMPI entrando en vigor para México⁹⁵.

La OMPI es una organización especializada con una vocación universal que posee una personalidad jurídica internacional, es un sujeto de derecho internacional que tiene como objeto instaurar un orden jurídico autónomo, diferente de aquel de los Estados y de otras Organizaciones Internacionales⁹⁶.

Es de apreciarse que los principales objetivos de la OMPI son: mantener y mejorar el respeto por la propiedad intelectual en todo el mundo. Se debe lograr

⁹⁵ Justo, Nava Negrete. Ob. Cit. pp. 230-231.

⁹⁶ Justo, Nava Negrete, Op. Cit. p. 234.

que la adquisición de la protección existente, así como su aplicación práctica, sean más sencillas, económicas y seguras.

Los objetivos mencionados están recogidos en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en su Artículo 3 reza claramente: "i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y "ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones." ⁹⁷

El objetivo de la OMPI para el nuevo siglo es el fomento de la protección y la utilización efectivas de la propiedad intelectual en todo el mundo, mediante la cooperación con los Estados miembros y demás partes interesadas y entre ellos. Con tal fin, habrá de crearse un entorno y una infraestructura que propicien una mejor comprensión de la contribución de la propiedad intelectual a la vida humana, a través de la evolución económica, social y cultural, y en particular, prestando apoyo a los países en desarrollo con su creación de capacidad a fin de que obtengan un mayor acceso al sistema de propiedad intelectual y lo utilicen aún más. La OMPI trata de mejorar constantemente el papel que desempeña como principal organización internacional y organismo especializado de Naciones Unidas, responsable de las iniciativas relacionadas con una cooperación internacional eficaz en la esfera de la propiedad intelectual⁹⁸.

⁹⁷ <http://www.wipo.int>

⁹⁸ <http://www.wipo.int>

Marco político:

a) La propiedad intelectual constituye un importante factor en el fomento de la creatividad y la invención, que son las fuerzas impulsoras de toda economía basada en los conocimientos.

b) Debería animarse a todos los países a elaborar una cultura de propiedad intelectual adecuada a sus necesidades, apoyándose en una estrategia nacional de propiedad intelectual bien orientada, un sistema nacional de propiedad intelectual más apropiado y una mayor concientización a nivel nacional, tanto para quienes se ocupan de la planificación de políticas, como el público en general, de que la propiedad intelectual está al servicio del desarrollo económico, social y cultural.

c) El sistema de propiedad intelectual, incluida su infraestructura jurídica e institucional y su capacidad de recursos humanos, debería cumplir los objetivos nacionales de política. Asimismo, debería ser eficaz, económico y fácilmente accesible a todas las partes interesadas, incluidos los particulares y las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

d) El sistema de propiedad intelectual debería lograr el equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los del público en general. Sin perder de vista los objetivos nacionales de política, debería ser coherente con las normas internacionales de propiedad intelectual y con los acuerdos internacionales.

e) Los sistemas y servicios de protección mundial, así como los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI deberían proseguir con su eficacia, su alta calidad y su política orientada a atender las necesidades de los usuarios,

incluyendo a innovadores, investigadores, empresarios, en especial las Pymes, e instituciones académicas.

f) En calidad de organismo especializado de Naciones Unidas responsable de la propiedad intelectual, la OMPI lleva a cabo actividades que comprenden iniciativas pioneras en dicho ámbito, cuyo propósito es aumentar la cooperación con otros organismos de Naciones Unidas y acrecentar la toma de conciencia entre los mismos, así como entre el público en general y los que formulan políticas, del papel que desempeña la propiedad intelectual en el marco de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de Naciones Unidas.

g) La cooperación de la OMPI con los gobiernos y con el sector privado debería reforzarse a fin de mejorar la asistencia técnica en favor de los países en desarrollo y de los países en transición a economías de mercado. Ello incluye el apoyo necesario a la creación de capacidad y el desarrollo de infraestructuras adecuadas, así como el fortalecimiento de los recursos humanos.

h) La modernización de la forma de implementar los programas, de elaborar el presupuesto y de aplicar las prácticas contables, garantizará una apertura, transparencia y eficacia mayores de la gestión y ejecución de actividades⁹⁹.

2. La regulación de los Nombres de Dominio en España

ESNIC (*Network Information Center*) es un departamento de la Entidad Pública Empresarial Red.es, autoridad competente para la gestión del Registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país “.es”.

⁹⁹ <http://www.wipo.int>

Las funciones relacionadas con la gestión del registro incluyen la tramitación de solicitudes de nuevos dominios y su asignación.

La Entidad Pública Empresarial Red.es entre otras funciones tiene asignada la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España ".es", que incluye todas las funciones relacionadas con la tramitación de solicitudes y asignación de dominios de acuerdo con la normativa correspondiente, así como la realización de las funciones técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de dominios en España y en la red global de Internet, participando en los organismos internacionales que coordinan la gestión del sistema de nombres de dominio.

Los dominios bajo ".es" son asignados por la autoridad de asignación española Red.es y es imprescindible la vinculación del solicitante con España, teniendo unas reglas que garantizan la seguridad en la asignación, evitando la ocupación de dominios con fines especulativos, y por lo tanto dando una mayor seguridad al usuario¹⁰⁰.

Dominios de 2º nivel:

Cualquier nombre de dominio registrado bajo una extensión de primer nivel (como por ejemplo ".com", ".es", ".fr",...) sería un dominio de segundo nivel. La separación entre niveles se realiza mediante puntos "."; por ejemplo: "midominio.es", "midominio.com",...

Pueden solicitar nombres de dominio de segundo nivel bajo ".es":

¹⁰⁰ <https://www.nic.es>

1. Las personas físicas españolas o extranjeras que residan legalmente en España.
2. Las entidades con o sin personalidad jurídica constituidas conforme a la legislación española.
3. Las primeras sucursales, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras legalmente constituidas.
4. Las Administraciones Públicas españolas.
5. Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
6. Las embajadas y consulados extranjeros debidamente acreditados en España.
7. Las organizaciones internacionales a las que España pertenezca¹⁰¹.

NORMATIVA

2ª Fase de aplicación del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es":

La segunda fase del registro escalonado estará abierta a solicitudes de nombres de dominio relativas a denominaciones de fundaciones, asociaciones y empresas. Asimismo, estará abierta a solicitudes de nombres de dominio relativos a nombres comerciales, marcas registradas, denominaciones de origen u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

¹⁰¹ <https://www.nic.es>

Derechos por la asignación de un nombre de dominio:

La asignación de un nombre de dominio permite a su beneficiario utilizarlo a efectos de direccionamiento en Internet, lo que supone que puede utilizarlo, por ejemplo, para identificar su sitio de Internet (www.midominio.es) o para sus cuentas de correo electrónico (consultas@midominio.es).

En todo caso, el beneficiario es responsable del uso del nombre de dominio, en particular en lo que respecta al respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros.

Facultad de ceder o vender su nombre de dominio:

El derecho a la utilización de un nombre de dominio a partir de la entrada en vigor del nuevo plan es transmisible para los dominios de tercer nivel siguiendo el procedimiento de transmisión. En los casos de *inter vivos* o *mortis causa* es posible la transmisión de nombres de dominio de segundo nivel y tercer nivel.

Se debe comunicar a ESNIC un cambio en los datos de contacto:

Los usuarios de un nombre de dominio deberán informar inmediatamente a Red.es de todas las modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio¹⁰².

Dominios de 3º nivel:

Cualquier nombre de dominio registrado bajo un dominio de segundo nivel (como por ejemplo “.com.es”, “.mkt.com”, “.co.uk”,...) sería un dominio de tercer nivel. La

¹⁰² <https://www.nic.es>

separación entre niveles se realiza a través de puntos “.”; como: “midominio.com.es”.

Solicitudes de nombres de dominio de tercer nivel:

1. Bajo el indicativo “.com.es”:

Podrán solicitarlo las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que mantengan vínculos con España.

2. Bajo el indicativo “.nom.es”:

Podrán solicitarlo las personas físicas que mantengan vínculos con España.

3. Bajo el indicativo “.org.es”:

Podrán solicitarlo las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que mantengan vínculos con España.

4. Bajo el indicativo “.gob.es”:

Podrán solicitarlo las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho Público de ella dependientes.

5. Bajo el indicativo “.edu.es”:

Podrán solicitarlo las entidades, las instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica que gocen de reconocimiento oficial y realicen actividades relacionadas con la enseñanza o la investigación en España¹⁰³.

Condicionantes que establece la ley para el registro de nombres de dominio bajo “.es”:

1. De sintaxis.
2. Comunes.

¹⁰³ <https://www.nic.es>

3. Prohibiciones.

Normas de Sintaxis:

1. Los únicos caracteres válidos para su construcción serán las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos ('0' -'9') y el guión ('-').
2. El primero y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión.
3. Los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser "xn--".
4. La longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres.
5. La longitud máxima admitida para los dominios de segundo y tercer nivel es de 63 caracteres¹⁰⁴.

Disposiciones Comunes:

1. La autoridad de asignación podrá denegar la asignación de un nombre de dominio que genere un riesgo evidente de confusión para los usuarios.
2. No se asignarán nombres de dominio que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público ni aquéllos cuyo tenor literal pueda, a juicio de la autoridad de asignación, vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas,

¹⁰⁴ <https://www.nic.es>

atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

3. No podrán asignarse nombres de dominio que coincidan con nombres de protocolos, aplicaciones y terminología de Internet, tales como “telnet”, “ftp”, “email”, “www”, “web”, “smtp”, “http”, “tcp”, “dns”, “wais”, “news”, “rfc”, “ietf”, “mbone”, o “bbs”, o con una combinación de los mismos¹⁰⁵.

Prohibiciones para el registro de un dominio:

1. Coincidencia con dominios de primer nivel:

Coincidir con algún dominio de primer nivel (tales como “.edu”, “.com”, “.gov”, “.mil”, “.uk”, “.fr”, “.ar”, “.jp”).

2. Coincidencia con topónimos:

Componerse exclusivamente de un topónimo o del gentilicio correspondiente a un continente, a un país o territorio que figure en la lista ISO 3166-1.

Así mismo, podrá asignarse un topónimo a la Administración Pública territorial que lo solicite siempre que este topónimo la identifique de forma inequívoca. Los topónimos correspondientes a los espacios naturales protegidos únicamente podrán asignarse a los respectivos organismos gestores que así lo soliciten.

¹⁰⁵ <https://www.nic.es>

Las denominaciones de origen que se compongan en exclusiva de un topónimo sólo podrán registrarse si se cualifican con el producto al que identifican.

3. Coincidencia con términos genéricos:

Componerse exclusivamente de un término genérico o de su abreviatura o de una combinación de términos genéricos que designen productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades y cualesquiera otros similares que, atendiendo a su especial relevancia económica, social, científica o cultural, la autoridad de asignación considere asimilables a los anteriores.

4. Que se asocie a otra organización:

Asociarse de forma pública y notoria a otra organización, servicio, acrónimo, marca o nombre comercial distintos de los del solicitante del dominio o que pueda inducir a confusión con ellos.

5. Coincidencia con nombres propios:

Componerse exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando coincida con el nombre y apellidos de la persona física que solicite el nombre de dominio tal como figuren en su DNI o tarjeta de residencia o se corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado a nombre de la organización o persona física solicitante del dominio, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior o en la Oficina

Internacional de la Propiedad Intelectual, siempre que, en este último caso, la marca internacional sea eficaz en España¹⁰⁶.

3. La regulación de los Nombres de Dominio en Estados Unidos

La regulación de Nombres de Dominio en este país se reduce al contenido de la Ley Antipiratería de Nombres de Dominio *US Anti-cyberquatting Act*, decretada el 29 de noviembre de 1999, antes solo contaban con la *Federal Trade Mark Dilution Act* (FTDA), bajo la cual los titulares de marcas famosas estaban facultados a emprender acción judicial en contra de quien realizará un uso comercial de su marca registrada, disminuyendo la capacidad de dicha marca de identificar productos o servicios en el mercado¹⁰⁷.

Para emprender dicha acción los titulares de los registros marcarios debían comprobar elementos:

1. Debe tratarse de una marca famosa.
2. Debe ser suficientemente distintiva.
3. La denominación utilizada como dominio que causa el agravio debe tener un uso comercial, y el uso de éste debe comenzar después de que la marca afectada se haya hecho famosa.
4. el uso de la denominación utilizada como Nombre de Dominio debe disminuir la capacidad de distinción de la marca registrada.

¹⁰⁶ <https://www.nic.es>

¹⁰⁷ Cfr. Luis. Vivas Sánchez, "Los Nombres de Dominio como signos distintivos, conflictos y consecuencias jurídicas con las Marcas", Tesis, 2003.

La *US Anti-cyberquatting Act*, en principio no solo protege a la marca famosa o renombrada sino que amplía su campo de acción a todas las marcas en general.

Dicha legislación define el concepto de distinción de la marca y previene que el titular de una marca distintiva o famosa deba probar que el titular del Nombre de Dominio que lesiona sus intereses ha realizado un acto de mala fe al beneficiarse de su marca, probando que dicha persona registró, traficó o usó el dominio para dañar los intereses comerciales del titular de la marca.

Por lo que se refiere a las marcas renombradas o famosas, conocidas en nuestro país como notorias, ésta Ley establece que el titular sólo debe mostrar que el Nombre de Dominio es idéntico o similar en grado de confusión a su marca y que dicho Nombre de Dominio disminuye la capacidad de distinción de la marca de la que es titular¹⁰⁸.

Dicha normatividad da la posibilidad de probar la mala fe del registrante del dominio a través de supuestos que se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, entre los cuales se encuentran:

1. El intento del titular del dominio de desviar la atención del público consumidor hacia su beneficio y en perjuicio del titular de la marca.
2. El uso legal anterior de la marca sobre el Nombre de Dominio.
3. Se toman en cuenta los medios por los cuales el titular del dominio intenta vender el mismo al titular del registro marcario, habiéndose

¹⁰⁸ Cfr. Luis, Vivas Sánchez, "Los Nombres de Dominio como signos distintivos, conflictos y consecuencias jurídicas con las Marcas", Tesis, 2003.

aceptado generalmente los correos electrónicos por los cuales el pirata intenta chantajear al titular de la marca¹⁰⁹.

El Estatuto de *Anti-cybersquatting*

Las Disputas sobre Nombres de Dominio han sido un subproducto frecuente del crecimiento de la Internet de una red oscura usada por un pequeño número de universidades y contratistas del gobierno en un importante medio para el comercio.

El *Anticybersquatting Consumer Protection Act* crea una causa de acción contra cualquiera que, con el intento de mala fe para ganar la buena voluntad de otra marca de fábrica o marca de servicio," los registros, tráfico, o usar un Nombre de Dominio que es idéntico, o confusamente similar" o en el caso de una marca famosa¹¹⁰.

El acto proporciona protección importante para los dueños de marcas, lista factores para guiar la determinación de una corte cuando un Nombre de Dominio era registrado con el intento de mala fe requerido.

Los factores incluyen: 1) El intento de la persona para desviar los consumidores del sitio Web del dueño de la marca; 2) La oferta de la persona para transferir el Nombre de Dominio al dueño de la marca; 3) La provisión de la persona de información del contacto falsa al solicitar el registro; 4) El registro de la persona de múltiples Nombres de Dominio con el conocimiento de que los

¹⁰⁹ Cfr. Luis, Vivas Sánchez, "Los Nombres de Dominio como signos distintivos, conflictos y consecuencias jurídicas con las Marcas", Tesis, 2003.

¹¹⁰ http://www.arnoldporter.com/publications_articles.cfm?publication_id=344

nombres son confusamente similares a las marcas de otros; 5) Y hasta que punto la marca usada en el Nombre de Dominio es distintiva o famosa¹¹¹.

El acto reconoce la dificultad de localizar registrantes de Nombres de Dominio que proporcionan la información en el registro falsa. Codificando un procedimiento que había sido probado en algunos casos, el acto le permite a un demandante obtener la jurisdicción contra la cosa archivando una acción contra un Nombre de Dominio de él, pero sólo cuando el dueño del Nombre de Dominio no puede localizarse o cuando contra la persona la jurisdicción no esta disponible. Para establecer que el registrante no puede localizarse, el demandante debe enviar el aviso de intento vía postal y correo electrónico.

El acto mantiene daños y perjuicios estatutarios de \$1,000 a \$100,000 por violaciones al Nombre de Dominio; limita la obligación de registro de Nombres de Dominio que obedecen una orden del tribunal o acto consiguiente a una política razonable llevada a cabo en un esfuerzo por prohibir el *cybersquatting*. El acto aplica cuando un Nombre de Dominio era registrado pero no permite los daños y perjuicios para las actividades antes de la promulgación del acto¹¹².

4. Algunos casos

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

¹¹¹ http://www.arnoldporter.com/publications_articles.cfm?publication_id=344

¹¹² http://www.arnoldporter.com/publications_articles.cfm?publication_id=344

Decisión del Panel Administrativo:

- 1) FIGARO'S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro

Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García

Caso No. DMX2005-0001.

- 2) Decisión del Grupo Administrativo de Expertos:

Register.com, Inc. v. David Ward

Procedimiento No. DMX2005-0002

- 3) Decisión del Panel Administrativo:

Mazda Motor Corporation v. Interclan Soluciones en Internet, S.A. de C.V. /

Víctor León Llamas Torija

Caso No. DMX2005-0003¹¹³.

¹¹³ Para mayor información revisar el Anexo 2

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las marcas permiten identificar y distinguir productos o servicios de diferentes competidores, quienes esperan atraer la mayor cantidad de consumidores.

Las marcas distinguen productos y servicios por medio de su signo exterior; protegen contra actos de competencia desleal; individualizan el producto o servicio; hacen distinto el producto o servicio de otros similares; ofrecen protección nacional, en el país de registro; se rigen por la ley, moral y buenas costumbres; protegen a quien la utiliza y la registra; evitan confusiones entre productos y servicios, pero sobre todo le ofrecen garantía de calidad a los consumidores.

Las marcas tienen función de distinción, identificación, protección, calidad, propaganda, indicadora de proveniencia y publicitaria. Pero lo más importante es que las marcas realmente cumplan con la garantía de calidad constante, ya que en muchas ocasiones se compite, gastando grandes sumas en publicidad, en lugar de realizar productos y servicios de mejor calidad.

El Estado debe encargarse de resguardar a las marcas y proteger a sus titulares de actos de competencia desleal, pero también debe proteger al público consumidor para evitar que se vea afectado al comprar marcas que les generen confusión por ser muy similares a las que ya conocen, pero que no son de calidad.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta el conocimiento que se tenga de ésta en el sector del público, y del que se tenga en el territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca.

SEGUNDA.- Los Nombres de Dominio desempeñan el papel de las marcas al permitir que las empresas y sus productos se identifiquen en la Red.

Los titulares de marcas registradas deben tener la preferencia para registrarlas como nombres de dominio, para que no se adelanten a su registro, obteniendo beneficios económicos derivados de la fama que representan, porque los usuarios de Internet entran a páginas de la Web que se identifican con sus marcas preferidas.

Los Nombres de Dominio son importantes al ser la red un medio muy visitado, porque las personas desean entrar a direcciones de Internet donde puedan conseguir información de personas, empresas, grupos, organizaciones, productos, servicios o ideas.

Es importante que los dueños de las marcas registren Nombres de Dominio fáciles de recordar y de identificar con éstas, para atraer a las personas a sus páginas en la red.

El Nombre de Dominio de Internet se protege por su inscripción en una empresa privada; se reserva para ser usado en Internet, sin necesidad de señalar los productos o los servicios a los que se aplica; se protege en todo el mundo, ya que para Internet el campo de su acción es internacional; y será una denominación.

El uso de los Nombres de Dominio es cada vez mayor, y cada vez es más sencillo su registro, situación que aprovechan quienes los registran adelantándose a los titulares de las marcas.

TERCERA.- Para cumplir con la finalidad de la competencia, se debe de incrementar la clientela, basarse en campañas de publicidad, tener una buena presentación de los productos, una adecuada selección de locales e instalaciones, buenos métodos de producción y venta. Si se mantienen límites, será una lucha entre competidores legítima que permitirá un desarrollo económico y tecnológico.

Pero cuando se realiza lo indebido, se abusa del derecho a competir lícitamente, por medio de métodos deshonestos se busca desplazar a los rivales, no basándose en la libre competencia, entonces estamos en presencia de la Competencia Desleal.

Son actividades que implican ventajas indebidas, provechos ilegales que lesionan los intereses de otros comerciantes y los intereses de los consumidores al causarles confusión, que se conocen con el nombre de competencia desleal, que se realizan por medio de actos desleales.

Son actos de Competencia Desleal: denigración de productos y establecimientos; anunciar falsas liquidaciones; precios engañosos; corrupción de los empleados de otro comerciante; revelación de secretos; inducir a la ruptura de contratos; inducir a la huelga en fábricas de competidores; interferencia ilícita en los negocios de otro comerciante, entre otros.

La Competencia Desleal se persigue para salvaguardar la mínima moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia mercantil.

La Competencia Desleal es el empleo indebido o excesivo de la libertad de comercio.

CUARTA.- La confusión existirá cuando por parecido de los Nombres de Dominio con las Marcas el público consumidor pueda ser llevado a engaño, al primer golpe de vista o al ser pronunciados rápidamente.

La confusión en los consumidores será directa cuando el comprador del producto lo adquiriera convencido de que está comprando otro, y será indirecta cuando el comprador crea que compra algo que tiene un origen o fabricante determinado, o bien, cuando erróneamente sea convencido de que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien lo fabricó.

La confusión puede ser de tres tipos: fonética, gráfica o ideológica.

Para que se configure la competencia desleal es necesario que las partes que se enfrentan se dediquen al mismo ramo productivo, o que cuenten con una clientela común.

En el ámbito de Nombres de Dominio, las controversias derivan del problema del registro anticipado de marcas como Nombres de Dominio efectuado por terceras partes, que se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de Nombres de Dominio funcione por riguroso orden de solicitud.

En su calidad de titulares de esos registros, los terceros tratan de vender sus Nombres de Dominio a la empresa o a la persona afectada, también pueden conservar el registro y aprovechar la popularidad de la marca para atraer clientes a sus propios sitios Web donde prestan servicios o actividades de contenido distinto, o quieren perjudicar al titular de la marca obstaculizando el uso del dominio en el mercado digital o difundir información falsa o que denigre la persona, actividad o prestaciones de éste.

Se ve la necesidad de cambiar el sistema de registro, otorgándole mayor seguridad a las marcas registradas, debiendo realizarse un estudio antes de otorgar el registro de los Nombres de Dominio, para ver si no existen marcas registradas que pudieran resultar afectadas.

Sería conveniente que el IMPI y NIC-México tuvieran convenios de colaboración, para poder intercambiar información respecto de sus registros de Nombres de Dominio y de marcas.

QUINTA.- Son objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual.

ESNIC es un departamento de la Entidad Pública Empresarial Red.es, autoridad competente para la gestión del Registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país “.es”.

Los Nombres de Dominio en Estados Unidos se regulan en la Ley Antipiratería de Nombres de Dominio (*US Anti-cyberquatting Act*), que protege a la marca famosa o renombrada y amplía su acción a todas las marcas en general. Por el intento de la persona para desviar los consumidores del sitio Web del dueño de la marca; la oferta de la persona para transferir el Nombre de Dominio al dueño de la marca; el registro de la persona de múltiples Nombres de Dominio con el conocimiento de que los nombres son confusamente similares a otras marcas; entre otros.

ANEXO 1**I. De los Nombres de Dominio**

- a. Un nombre de dominio bajo .MX deberá tener las siguientes características:
 - i. La longitud total del nombre de dominio, sin incluir los caracteres de la clasificación, no deberá exceder los 63 caracteres.
 - ii. Los caracteres válidos son números, letras del alfabeto inglés y el guión (-).
 - iii. Los nombres de dominio no deberán comenzar o terminar con el guión (-) ni llevar dos guiones (--) seguidos.
- b. Un nombre de dominio no es una página Web.
- c. Un nombre de dominio no es un correo electrónico.

II. Del Registro de Nombres de Dominio

- a. Por la aceptación que NIC-México haga de una solicitud del registro de un nombre de dominio se reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del nombre de dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmisión y/o cesión de los derechos de propiedad del mismo.
- b. Por el hecho de solicitar el registro de uno o más nombres de dominio bajo la terminación .MX, se entiende que los titulares conocen y aceptan:
 - i. El compromiso expreso de acatar y regirse por las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX y los anexos, sin reservas de ninguna especie;
 - ii. Que las declaraciones que han efectuado en el procedimiento para el registro del o de los nombres de dominio son ciertas, exactas y completas, así mismo aceptan la obligación de actualizar dicha información, con el fin de garantizar que siga siendo en todo momento correcta y exacta durante el período de registro y/o uso del nombre de dominio;
 - iii. Que el incumplimiento del inciso anterior es motivo para la aplicación del punto VI.a.iii y iv y VI.b.v;
 - iv. Que al momento de registrar un Contacto (NIC-ID) y contraseña ante NIC México asumen la responsabilidad de mantener la confidencialidad de esta última, por lo que serán responsables por el uso que se haga de su NIC-ID y contraseña.
 - v. Que son mayores de edad y están en pleno uso y goce de su capacidad de ejercicio.
 - vi. Que NIC-México simplemente está administrando el espacio de nombres de dominio bajo .MX, y que por tanto, cualquier consecuencia derivada del registro y/o uso de nombres de dominio que constituya o pudiera constituir violaciones a la legislación

- aplicable, es responsabilidad exclusiva de los titulares del nombre de dominio;
- vii. Que a su leal saber y entender, ni el registro del o de los nombres de dominio ni la manera en que ha de usarse violan directa o indirectamente derechos de un tercero;
 - viii. Que no registran el o los nombres de dominio con fines ilícitos;
 - ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no está violando ningún derecho sobre un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, así como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable en la materia;
 - x. Que son total y absolutamente responsables por la utilización del nombre de dominio y en tal uso, se hacen responsables no sólo de sus propios actos sino de los de sus dependientes, agentes, familiares o terceros. Así mismo se comprometen a dejar a salvo a NIC-México de cualquier acción derivada del uso y/o registro del nombre de dominio;
 - xi. Que autorizan a que los datos principales, proporcionados en el procedimiento de registro del o de los nombres de dominio, así como fechas relacionadas con el registro y modificaciones al o a los nombres de dominio, aparezcan en la base de datos WHOIS o bien que se publiquen, transmitan, reproduzcan, divulguen y comuniquen públicamente por NIC-México;
 - xii. Que cualquier dato o información proporcionado por el solicitante, por los contactos o bien cualquier información generada en los registros de NIC-México relacionada con los nombres de dominio pueda ser enviada a la Autoridad que así lo solicite;
 - xiii. Someterse a la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP), y al Reglamento. Asimismo, aceptan cualquier resolución derivada de éstas o de los procedimientos establecidos en las Políticas Generales de Nombres de Dominio, no reservándose acción ni derecho que ejercitar en contra de NIC México; el proveedor de servicios de solución de controversias en cuestión, el grupo de expertos ni cualquiera de los integrantes de este grupo;
 - xiv. El uso del correo electrónico como único medio de comunicación oficial con NIC-México. En casos donde el intercambio de documentos físicos sea necesario, se empleará un servicio de mensajería en donde quede constancia de las fechas de envío y entregas;
 - xv. Que las presentes políticas podrán ser modificadas o reemplazadas escuchando los comentarios y opiniones enviados por el Comité Consultivo Externo, quedando vigentes dentro de al menos 15 días posteriores a la publicación de la propuesta de modificaciones en la pagina de NIC-México. Una vez transcurrido el plazo anterior, los

- titulares de nombres de dominio quedarán obligados sin que NIC-México esté obligado a realizar ningún otro tipo de publicación o aviso.
- xvi. Que cualquier modificación o actualización a las Políticas de un nombre de dominio serán publicadas con un aviso de al menos 15 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor, en la página de NIC-México, con objeto de que el titular manifieste lo que a sus intereses convenga. Transcurrido este plazo sin que el titular haya manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones tendrán plena validez y efectos legales, serán considerados obligatorios para las partes.
 - xvii. Que toda la comunicación será en idioma español; sin embargo NIC-México podrá contestar mensajes originalmente escritos en un idioma distinto al español de considerarlo necesario.

III. De las Solicitudes de Registro de Nombres de Dominio

a. Requisitos

- i. El solicitante podrá proporcionar el nombre y la dirección IP del servicio de DNS para el o los nombres de dominio solicitados.
- ii. Cuando se proporcione la dirección de IP del servicio de DNS, ésta deberá regresar una respuesta autoritativa (sic) a las consultas sobre el nombre de dominio en cuestión.
- iii. Es indispensable proporcionar los datos que NIC-México solicite de los tres contactos (administrativo, técnico y de pago) al solicitar un nombre de dominio.
- iv. El solicitante deberá proporcionar los datos a la organización que le solicita el registro del nombre de dominio.
- v. Algunas clasificaciones de nombres de dominio podrán tener requisitos adicionales.
- vi. Si una solicitud de nombre de dominio no cumple con los requisitos aquí descritos, no será aceptada y no habrá otra responsabilidad de NIC-México hacia esta solicitud salvo proporcionar información relacionada con la negativa del registro, debiendo el solicitante realizar otra solicitud con los requisitos necesarios para que NIC-México la pueda atender.
- vii. Todas las solicitudes de registro deberán ser enviadas a través de la página de NIC-México o mecanismos alternos que NIC-México establezca para beneficio de los clientes.
- viii. NIC-México se reserva el derecho de no procesar las solicitudes recibidas por algún medio diferente a los aquí descritos.

b. Procedimiento

- i. Las solicitudes de registro recibidas por NIC-México se tramitarán en el orden en que se reciban según la clasificación.
- ii. No se tramitarán solicitudes para nombres de dominio que ya se encuentren inscritos en el Registro de Nombres de Dominio .MX.

- iii. Para cada solicitud de registro recibida, NIC-México enviará de vuelta por correo electrónico un comprobante de recepción, lo cual no indica que ésta será aceptada. NIC-México no se hace responsable si la cuenta de correo indicada no está funcionando.
 - iv. Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud del nombre de dominio, NIC-México notificará por correo electrónico, al contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro del nombre de dominio.
- c. Clasificaciones
- i. Los nombres de dominio bajo el ccTLD.MX se podrán registrar si se cumplen con los requisitos señalados en el Anexo A.
 - ii. No hay registro de nombres de dominio directamente bajo .MX, por lo tanto las solicitudes para éstos no serán aceptadas. Esta clasificación se utilizó hasta marzo de 1997 para los nombres de dominio de instituciones educativas y similares, ahora se utiliza el EDU.MX. Los nombres de dominio que ya están registrados bajo .MX no se verán afectados.
 - iii. Estas clasificaciones pueden aumentar, previo aviso de NIC-México a través de su página Web.
- d. Obligaciones de los Contactos del Nombre de Dominio
- i. Los contactos para cada nombre de dominio deberán mantener sus datos actualizados, ya que deben conocer cualquier información, incluyendo notificaciones de pago.
 - ii. Los titulares del nombre de dominio son responsables por el uso del mismo y de los subdominios que a su vez deleguen, así como de los servicios que presten a sus clientes y/o usuarios.
 - iii. Los contactos administrativo y técnico están autorizados a cambiar los datos del nombre de dominio y serán considerados Titulares del nombre de dominio. El contacto de pago es el responsable de atender las notificaciones de pago, avisos de eliminación por falta de pago y sólo él podrá solicitar el cambio de status de suspendido final, la intención de pago y/o pago del mismo.

IV. De los Pagos de cuotas para los Nombres de Dominio

a. Cuotas

- i. NIC-México aplicará las cuotas descritas en el Anexo B. En esta tabla incluyen las siguientes columnas:
- ii.
 - 1. Cuotas,
 - 2. Cantidad a pagar,
 - 3. Periodo de cobertura,
 - 4. Nombres de dominio requeridos a saldar cuota,
 - 5. Período de gracia para el pago.
- iii. Existen diferentes tipos de cuotas.
- iv. El monto a cubrir esta dado por la columna "cantidad a pagar".

- v. El nombre de dominio estará cubierto durante el tiempo descrito en la columna "período de cobertura", de acuerdo a estas Políticas.
 - vi. El nombre de dominio deberá cubrir la cuota que corresponda según lo indica la columna "nombres de dominio requeridos a saldar cuota".
 - vii. El pago de la cuota deberá realizarse dentro del tiempo especificado en la columna "período de gracia para el pago".
 - viii. Para procesar sus pagos es necesario que realice la intención de pago.
 - ix. De no recibir la intención de pago dentro del tiempo especificado en la columna "período de gracia para el pago", NIC-México podrá suspender de la base de datos el nombre de dominio.
 - x. NIC-México anunciará en su página Web cualquier cambio en las cuotas de nombres de dominio. La aplicación de dichos cambios no tiene carácter retroactivo.
- b. Avisos de Cobro
- i. NIC-México podrá enviar un primer aviso de cobro 30 días antes de la fecha límite de pago, vía correo electrónico, al contacto de pago para cada nombre de dominio.
 - ii. NIC-México podrá enviar un segundo aviso de cobro 15 días antes de la fecha límite de pago, vía correo electrónico, al contacto de pago para cada nombre de dominio, a menos que reciba y procese la intención de pago.
 - iii. NIC-México podrá enviar un último aviso de cobro el día anterior a la fecha límite de pago, vía correo electrónico, a los contactos técnico, administrativo y de pago de cada nombre de dominio, a menos que reciba y procese la intención de pago.
 - iv. NIC-México no está obligado a notificar a los contactos por ningún otro medio diferente al correo electrónico.
- c. Pagos e Intenciones de Pago
- i. Para que la intención de pago se realice, registre y proceda deberá realizarse en la página de NIC-México. Cuando el nombre de dominio tenga el status de suspendido final, se hará un cargo adicional y el nombre de dominio será reactivado una vez que se haya realizado el pago correspondiente.
 - ii. Las intenciones de pago tienen una vigencia. Es responsabilidad del contacto de pago realizar el pago inmediatamente después de generada la intención de pago, con el fin de evitar el vencimiento de la misma. Los pagos recibidos relacionados con intenciones de pago vencidas no se acreditarán.
 - iii. El pago deberá efectuarse en el equivalente en pesos mexicanos según el tipo de cambio al momento de realizar la intención de pago.
 - iv. NIC-México no procesará las intenciones de pago que no sigan el procedimiento indicado, o no respeten la fecha de vencimiento de las intenciones de pago.
 - v. No se procesarán aquellas intenciones de pago que sean insuficientes para cubrir las cuotas determinadas. Estos pagos no modificarán el período de gracia para el pago.

- vi. Los pagos realizados no son reembolsables ni transferibles.
 - vii. En caso de cheques devueltos por el banco o de cargos a tarjetas de crédito que no procedan, las intenciones de pago respectivas serán canceladas, siendo responsabilidad del contacto de pago enviar nuevas intenciones de pago, y cubrir los recargos por comisiones generadas por estas situaciones.
 - viii. En caso de cargos a tarjetas de crédito que el cliente reclame o desconozca, las intenciones de pago respectivas serán canceladas, siendo responsabilidad del contacto de pago enviar nuevas intenciones de pago.
- d. Facturas
- i. En caso de que el contacto de pago solicite facturas por los pagos realizados, éstas serán:
 - 1. Enviadas a la dirección que el solicitante indique en la intención de pago, después de que el pago se haya efectuado y registrado. No se aceptarán Apartados Postales en la dirección de envío.
 - 2. Puestas a disposición en las instalaciones de NIC-México a la persona señalada en la intención de pago. Dicha factura sólo se entregará previa identificación con documento oficial (Credencial del IFE o Pasaporte).
 - ii. Es responsabilidad exclusiva del contacto de pago proporcionar en tiempo y forma los datos necesarios para emitir la factura correspondiente. Los datos deberán proporcionarse al realizar la intención de pago, y será responsabilidad del contacto de pago enviar la información correcta y completa.
 - iii. En caso de no recibir la información en tiempo y forma, el contacto de pago desliga de cualquier tipo de responsabilidad a NIC-México, en relación a la emisión de la factura y el incumplimiento de las obligaciones del contacto de pago.
- e. Formas de Pago
- i. Las formas de pago aceptadas por NIC-México están descritas en el Anexo C.
 - ii. NIC-México no aceptará ninguna otra forma de pago que no esté definida en el Anexo C.
 - iii. NIC-México se reserva el derecho de suspender temporalmente o eliminar alguna forma de pago descrita en el Anexo C, indicándolo en su página de Internet, por lo que solamente se procesarán las intenciones de pago anteriores a la publicación de esta circunstancia.

V. De las Modificaciones de Nombres de Dominio

- a. Las *modificaciones* son cualquier cambio o actualización a los datos de un Nombre de Dominio.
- b. Los titulares (contactos técnico y administrativo) del nombre de dominio están autorizados para realizar las modificaciones en el nombre de dominio.
- c. Las modificaciones que pueden realizarse al nombre de dominio son:

- i. Cambio de Organización
- ii. Cambio de Contactos:
 - 1. Administrativo,
 - 2. Técnico, y
 - 3. De Pago
- iii. Agregar, eliminar o modificar Servidores de Nombres (DNS)
- d. Bajo ninguna circunstancia se podrá modificar el nombre de un Nombre de Dominio.
- e. Si la modificación incluye un nuevo Servidor de Nombres (DNS) para el nombre de dominio, este DNS deberá responder autoritativamente (sic) para el nombre de dominio al momento de la solicitud de modificación, de lo contrario no se aceptará dicha solicitud.
- f. Para realizar cualquier modificación a la información relacionada con el nombre de dominio, los titulares deberán seguir el siguiente procedimiento:

Para realizar una modificación se requiere llenar la solicitud que se encuentra en la página de modificaciones de NIC-México.

1. NIC-México enviará un correo electrónico a los titulares (contactos técnico y administrativo) con el fin de que autoricen las modificaciones solicitadas. NIC-México no se hace responsable en caso de que las cuentas de correo de los titulares del nombre de dominio no funcionen.
2. Si 10 días después de haber recibido la solicitud de modificación de un nombre de dominio, alguno de los titulares no respondiera, la modificación se realizará de acuerdo a las instrucciones del contacto que si haya respondido, ya que es obligación de ambos responder a los comunicados de NIC-México sobre sus nombres de dominio.
3. Si 10 días después de haber realizado la solicitud de modificación de un nombre de dominio, ninguno de los titulares respondiera, la solicitud se cancelará.
4. La confirmación de las modificaciones realizadas, o en su defecto, el rechazo de la solicitud y sus causas, serán enviadas al solicitante vía correo electrónico.
5. NIC-México no procesará las solicitudes recibidas por algún medio diferente a la página Web.

VI. De las Suspensiones y Eliminaciones de Nombres de Dominio

- a. Por *suspensión* se entiende la inhabilitación del nombre de dominio para ser resuelto por los DNS de Internet y la incapacidad de que un tercero lo pueda solicitar y/o registrar. Un nombre de dominio podrá tener un estatus de suspensión inicial, suspensión final y suspensión por autoridad externa. Un nombre de dominio podrá ser suspendido:
 - i. Por no realizar el pago de alguna cuota dentro del período de gracia definido. El tiempo de suspensión del nombre de dominio será de 15 días a partir del vencimiento del período de gracia, siendo ésta la

- suspensión inicial, y sólo el contacto de pago podrá reactivarlo dentro de estos 15 días si realiza el pago de la(s) cuota(s) pendiente(s).
- ii. Por no realizar el pago de alguna cuota, a más tardar 15 días después de haberse suspendido inicialmente, siendo ésta la suspensión final. El tiempo adicional de suspensión podrá ser hasta de 15 días, y únicamente el contacto de pago, podrá reactivarlo dentro de este periodo, realizando el pago de la(s) cuota(s) pendiente(s).
 - iii. En caso de cumplirse alguna de las condiciones siguientes, se suspenderá por autoridad externa:
 1. Proporcionar información incorrecta, falsa 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.
 3. Usar un nombre de dominio con fines distintos a lo dispuesto en la columna de "Propósito" o por incumplir algún requisito señalado en el Anexo A.
 - iv. Si se cumpliera alguno de los supuestos anteriores, la suspensión del nombre de dominio podrá efectuarse de acuerdo al procedimiento siguiente:
 1. NIC-México podrá iniciar el procedimiento de falsedad de datos cuando de motupropio (sic) o por aviso de algún tercero se entere que un nombre de dominio se encuentra en alguna de las condiciones descritas en el punto VI.a.iii.
 2. Cuando estos supuestos se hicieran del conocimiento de NIC-México por parte de algún tercero, éste deberá avisar a NIC-México por correo electrónico de la falta que se haya detectado con relación a un nombre de dominio, y contará con 5 días naturales siguientes a la fecha del aviso para hacer llegar a NIC-México, por mensajería, las pruebas físicas y/o documentos disponibles que así lo demuestren.
 3. NIC-México al recibir o contar con las pruebas pertinentes, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción u obtención de las pruebas podrá investigar y confirmar la veracidad de estas.
 4. Si se confirma la falta, NIC-México, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se determinó la falta, contactará a los titulares del nombre de dominio y estos tendrán un plazo no mayor a 10 días para enviar comprobantes que la justifiquen.
 5. De no recibir documentación que justifique esta falta dentro del plazo establecido o no recibir comunicación por parte de los titulares dentro de los primeros 5 días NIC-México podrá proceder con la suspensión.
 6. El tiempo de suspensión será de hasta 15 días en los que los titulares, no podrán reactivarlo o solicitarlo.

- v. Por resolución emitida por alguna autoridad.
- b. Por *eliminación* se entiende la inhabilitación del nombre de dominio para ser resuelto por los DNS de Internet, pero encontrándose éste disponible para solicitarse por un tercero. Un nombre de dominio podrá ser eliminado:
 - i. A solicitud de los titulares del nombre de dominio:
 1. Ésta deberán realizarla por medio de la página Web de NIC-México, pero el nombre de dominio no deberá tener adeudos pendientes.
 2. NIC-México le enviará un correo electrónico a los titulares con el fin de que éstos autoricen las eliminaciones solicitadas.
 3. Si 10 días después de haber realizado la solicitud de eliminación de un nombre de dominio, aún no respondieran ambos titulares, la solicitud de eliminación se cancelará.
 4. La confirmación de que las eliminaciones han sido realizadas, o en su defecto, el rechazo de la solicitud y sus causas, serán enviadas al solicitante vía correo electrónico.
 5. NIC-México no procesará las solicitudes recibidas por algún medio diferente a la página Web.
 - ii. Por resolución emitida por alguna autoridad.
 - iii. Al finalizar el periodo de suspensión final.
 - iv. Para el nombre de dominio en que se haya proporcionado al menos un servidor de DNS, por no mantener un servicio de resolución para el mismo. En este caso, se mandará un aviso mediante correo electrónico al contacto técnico, en donde se otorgará un plazo de 10 días para cumplir con este requisito, de lo contrario se podrá proceder con la eliminación del nombre de dominio.
 - v. No responder a los comunicados del NIC-México. Cuando sea necesario establecer comunicación con los titulares y alguno de ellos no respondiera, el nombre de dominio podrá eliminarse en 10 días posteriores al comunicado o no recibir documentación de acuerdo a lo establecido en el punto VI.a.iv.
 - vi. Cuando el solicitante y/o titular(es) del o los nombres de dominio incumpla cualquiera de los puntos establecidos en las presentes Políticas.

VII. De las Disputas de Nombres de Dominio

- a. Por Titularidad
 - i. Si hubiera disputa entre los responsables del nombre de dominio y/o un tercero sobre la titularidad del nombre de dominio, quien busca la titularidad deberá solicitar el inicio de la Disputa por Titularidad enviando un correo electrónico al Área legal de NIC-México.
 - ii. NIC-México iniciará el procedimiento cuando solicite por correo electrónico a ambas partes (Titulares actuales y a quien inicia la disputa) documentos que prueben su titularidad, los cuales se limitan a:
 - a:

1. Copia certificada de Facturas del proveedor en donde se especifique el nombre de dominio en cuestión.
 2. Copia simple de la factura de NIC-México.
 3. Copia certificada de contratos o acuerdos celebrados entre las partes en donde se especifique el nombre del dominio.
 4. En caso de no haber solicitado una factura, copia certificada del comprobante del depósito bancario con número de referencia del nombre de dominio.
 5. Esta documentación deberá recibirse vía correo postal en NIC-México dentro de los próximos 15 días.
- iii. NIC-México resolverá la titularidad a nombre de quien posea un mejor derecho sobre el nombre de dominio en base a los documentos recibidos.
 - iv. NIC-México se reserva el derecho de no resolver la disputa cuando considere que el caso rebasa sus facultades; o no se compruebe un mejor derecho por parte del solicitante
- b. De Propiedad Intelectual
- i. Por marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen, reservas de derechos;
 - ii. Para la resolución de cualquier controversia derivada de alguna violación a derechos de propiedad intelectual serán aplicables la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) y el Reglamento.

Los proveedores designados para resolución de disputas se encuentran en:
www.nic.mx/nic-html/Políticas_LDRP.htm#panelistas¹¹⁴

¹¹⁴ Para mayor información consultar: <http://www.nic.mx>

ANEXO 2**CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

1) FIGARO'S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García
Caso No. DMX2005-0001

1. Las Partes

La promovente es Figaro's Italian Pizza, Inc., de Oregon, Estados Unidos de América, representada por el Lic. José Luis Trasfi Castro, de México D.F., México. El Titular es Sierra Informática S.A. de C.V., y/o Sandro Arsendi Antili, ambos de Nuevo León, México y/o Jorge Figueroa García, de Jalisco, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resolución de controversia o "demanda", tiene como objeto el nombre de dominio <figaros.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center-Mexico ("NIC-México"), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo León, México.

3. Iter Procedimental

Una demanda conforme la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (LDRP) (la "Política") y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en ".MX" (el "Reglamento"), se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de febrero de 2005 por email, y el 17 de febrero de 2005 en formato papel. El 15 de febrero de 2005, el Centro acusó recibo a la promovente, y en esa misma fecha envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de febrero de 2005, NIC-México confirmó al Centro, por la misma vía, que Sandro Arsendi Antili y Sierra Informática S.A. de C.V., así como Jorge Figueroa García figuraban como titular del nombre de dominio. Después de comprobar que la solicitud de resolución de controversia cumplía los requisitos formales, el 28 de febrero de 2005 el Centro notificó formalmente al titular la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha límite para contestar a la demanda se fijó para el 20 de marzo de 2005. Dado que el titular no contestó a la demanda dentro del plazo señalado, el 21 de marzo de 2005 el Centro le notificó la ausencia de contestación a la demanda y la falta de personación en el procedimiento. El experto considera que el Centro ha actuado con diligencia, utilizando tanto la vía electrónica como el courier para enviar la notificación de la demanda a Sandro Arsendi Antili, a Sierra Informática S.A. de C.V. y a Jorge Figueroa García.

Habiendo recibido la correspondiente Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, el 29 de marzo de 2005 el Centro nombró a Roberto A. Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de expertos. La

decisión sobre el fondo de la controversia debía enviarse al Centro a más tardar el 12 de abril de 2005.

El 4 de abril de 2005, de acuerdo al Artículo 17 del Reglamento, el experto único declaró el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N° 1, que el Centro comunicó a las Partes en la misma fecha.

Conforme el Artículo 13(A) del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.

4. Antecedentes de Hecho

La promovente es una compañía constituida en el Estado de Oregon, Estados Unidos de América. La promovente acreditó con copias de los respectivos certificados de registro expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América que es titular de registros de la marca FIGARO'S para la clase 42 (restaurantes y servicios de comida para llevar) desde el 5 de agosto de 1997, para la clase 30 (pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 5 de marzo de 2002, y para la clase 35 (servicios de almacén de menudeo ofreciendo pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 30 de marzo de 2004. La promovente también tiene derechos sobre otras marcas en los Estados Unidos de América: FIGARO'S ULTIMATE PIZZA, FIGARO'S PIZZAZZ, FIGARO'S ITALIAN PIZZA - MORE - YOU BAKE AND SAVE, FIGARO'S FRESH TO BAKE PIZZA AND MORE (Y DISEÑO) y FIGARO'S ITALIAN KITCHEN, cubriendo productos y servicios similares a los arriba mencionados. La promovente también es solicitante de las siguientes marcas en México: FIGARO'S, clase 35, fecha 26 de marzo de 2003, ídem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004; FIGARO'S PIZZA, clase 35, fecha 3 de noviembre de 2004, ídem clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, FIGARO'S PIZZA (Y DISEÑO), clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, ídem clase 35, 3-11-2004, ídem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004, etc.

Según figura en la base de datos "Whois" de NIC-México, el registro del nombre de dominio <figaros.com.mx> fue creado el 31 de diciembre de 2003¹¹⁵.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente la promovente alega lo siguiente:

a) El nombre de dominio es gráfica y fonéticamente idéntico a la denominación FIGARO'S de las marcas de los Estados Unidos de América y de las solicitudes de marca mexicanas, presentadas por la promovente. Ni la adición de ".com" y de ".mx", ni la omisión del apóstrofo en el nombre de dominio alcanzan para distinguirlo de dichas marcas. Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio de la promovente, <figaros.com>, salvo por la adición de ".mx" que no alcanza para identificar a determinado proveedor como fuente de productos o servicios.

¹¹⁵ Al día 5 de abril de 2005 el dato figuraba en el sitio siguiente:

"http://www.nic.mx/es/Busqueda.Who_Is_3?domain_name=figaros&domain_type=1&template_type=&object_type_1=&object_type_2=&object_type_3=3&text=figaros.com.mx¤t_page=Busqueda.Who_Is_2".

b) El titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. El promovente no lo autorizó a utilizar la marca FIGARO'S, ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre la marca, sea en México o en los Estados Unidos de América. Desde la fecha de creación del registro del dominio este no se ha utilizado para realizar oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, el titular tiene conocimiento de los derechos e intereses legítimos de la promovente sobre el nombre de dominio. No es posible que el titular sea conocido por el nombre de dominio, puesto que el dominio se encuentra en desuso.

c) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La promovente es franquiciante del negocio FIGARO'S PIZZA, con más de 100 franquicias concedidas. El nombre de dominio se registró después que la promovente manifestara su intención de extender sus franquicias a México. El único propósito del titular fue impedir que la promovente pudiese reflejar su marca en un nombre de dominio mexicano. Como además el titular del dominio utilizó la denominación FIGARO'S PIZZA en el contenido de su sitio web, se indujo a confusión al navegante de Internet que entra al sitio y que puede pensar que se ha contactado con la promovente. De la conducta de la titular durante las tratativas sobre una posible transferencia del nombre de dominio a la promovente se desprende que la titular esperaba que la promovente hiciera una oferta que superara los meros gastos de registro del nombre de dominio.

B. Titular

El titular no contestó a las alegaciones de la promovente, y el Centro le notificó la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda. Con posterioridad a esa notificación y a la de la orden de procedimiento No. 1, sobre cierre del procedimiento administrativo, tampoco se recibió presentación alguna del titular.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (LDRP) quien pida la cancelación o transferencia de un registro de nombre de dominio en ".MX" deberá probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Salvo por la adición de ".com.mx", el nombre de dominio <figaros.com.mx> es, si no idéntico, por lo menos similar hasta el punto de llevar a confusión con las marcas FIGARO'S de la promovente detalladas en la sección 4 *supra*. Por razones técnicas conocidas, la adición de un dominio genérico del nivel superior tal como ".com" es una condición necesaria del registro, y carece de significación para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI No. D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, dijo el panel actuante: "La adición del dominio del nivel superior genérico (gTLD) ".com" carece de importancia legal desde el punto de

vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, '.com' es sólo uno de esos varios gTLDs, y '.com' no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios."

Similares razones valen para la adición de "com.mx". La ausencia del apóstrofo en el nombre de dominio no alcanza a distinguirlo de la marca, dada la imposibilidad técnica de incluir apóstrofes en una registración de dominios. Por otra parte, como lo indica la promovente, este panel en el Caso OMPI No. DMX2001-0003, *Kellogg Company v. Luis Alvarez*, 13 de septiembre de 2001, estableció que el uso del apóstrofo como forma del posesivo es suficientemente conocida en países de lengua española.

La marca FIGARO'S para la clase 42 fue registrada en los Estados Unidos de América a nombre de la promovente en 1997, mientras que <figaros.com.mx> se registró a nombre del titular el 31 de diciembre de 2003. Por ello el nombre de dominio no sólo es posterior al registro de la marca en los Estados Unidos de América, sino también a la solicitud de la marca FIGARO'S presentada por la promovente en México para la clase 25, con fecha de solicitud el 26 de marzo de 2003.

Por todo ello, la promovente ha probado, conforme a la Política, Artículo 1(a)(i), que el nombre de dominio es similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la promovente tiene derechos.

B. Derechos o intereses legítimos

La promovente asevera que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestación a la demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el mencionado caso *Kellogg Company v. Luis Álvarez*: "La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parágrafo 1.c. de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses legítimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que un demandante usualmente poco podrá hacer más que negar derechos o intereses legítimos, dado que de otro modo se le requeriría la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parágrafo 1.c. de la Política. Como el Demandado no ha efectuado presentación alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacción contribuye a darle la razón a la Demandante." El mismo razonamiento se aplica al presente caso.

Por otra parte, el uso sin autorización alguna de la marca FIGARO'S en un nombre de dominio confundiblemente similar, y existiendo en el contenido del sitio respectivo una referencia a FIGARO'S PIZZA, impide considerar que el titular pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La actual falta de todo uso del nombre de dominio impide inferir nada positivo con relación a eventuales derechos o intereses legítimos del titular¹¹⁶.

En consecuencia, el Panel considera que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es característico de la Política bajo “.MX” en su versión actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registró con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe. En el presente caso hay evidencia tanto del registro, como del uso de mala fe del nombre de dominio.

Dados los hechos tal como se exponen en la demanda, a la que se agregó prueba documental suficiente, y ante la falta de contestación y ausencia de personación, este Panel considera que es muy poco probable que pueda existir registro de buena fe sí, como en el caso, el titular registra un nombre de dominio prácticamente idéntico – salvo por la irrelevante inexistencia de apóstrofo – a la marca de la promovente, y que con alta probabilidad debe haber conocido el titular al momento del registro, por ser posterior a la solicitud de marca en México, y al hecho de que la promovente anunciara su intención de extender el sistema de franquicias a México. Siendo Estados Unidos de América y México dos Estados limítrofes, miembros de una asociación comercial muy estrecha como es NAFTA, el Panel considera altamente probable que el titular haya sabido de la existencia de los inminentes negocios en México de la promovente, empresa de Oregon, Estados Unidos de América. Ello se comprueba con la existencia de la leyenda “FIGARO’S PIZZA” en el sitio web del titular, según lo afirma la promovente, sin ser contradicha por el titular. En tales circunstancias, este Panel considera que el titular también utilizó el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas – de un modo engañoso para los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe una cierta vinculación del dominio <figaros.com.mx> con la empresa aquí promovente en virtud de que se emplea en el portal web la marca “FIGARO’S PIZZA”, de propiedad de la promovente.

Por ello, el Panel considera probado el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(iii)).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1 de la Política bajo “.MX” y los Artículos 19 y 20 del Reglamento para la Política bajo “.MX”, el Panel ordena que la titularidad del nombre de dominio <figaros.com.mx> sea transferida a la promovente Figaro’s Italian Pizza, Inc.

¹¹⁶ El 12 de abril de 2005 este panelista, al tratar de conectarse mediante su programa navegador con la URL “<http://www.figaros.com.mx>”, obtuvo como respuesta: “No se puede encontrar www.figaros.com.mx” en la “<http://search.latam.msn.com/dnserror.aspx?FORM=DNSAS&q=www.figaros.com.mx>”.

Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 12 de abril de 2005

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

2) Register.com, Inc. v. David Ward
Procedimiento No. DMX2005-0002

1. Las Partes

El Promovente en este procedimiento administrativo es Register.com, Inc., una sociedad mercantil incorporada al amparo de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, representada por sus abogados internos Roni Jacobson y Brett E. Lewis.

El Titular es el señor David Ward, en su carácter de Director General de The Domain Name Company Limited, una empresa domiciliada en Wellington, Nueva Zelanda.

2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora

El nombre de dominio objeto de la presente controversia <register.com.mx> se encuentra registrado con NIC-México.

3. Historia Procesal

El 19 de abril de 2005, se recibió por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "El Centro") una Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).

En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Política LDRP, el Centro requirió de NIC-México la provisión de información contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, así como la corroboración de otros datos manifestados por el Promovente en su Solicitud, mismo requerimiento que fue oportunamente atendido por parte de NIC-México.

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Política LDRP, el Centro examinó la Solicitud del Promovente, encontrando en ella deficiencias formales consistentes en la omisión de ciertas declaraciones exigidas por el artículo 3.B incisos (ix),(xi) y (xii) del Reglamento de la Política LDRP, así como la necesidad de incluir a los contactos técnico y administrativo, en la especie el señor David Ward, como el Titular en el presente procedimiento en sustitución de The Domain Name Company Limited, en atención a lo dispuesto por el párrafo III(d)(iii) de las Políticas Generales de NIC-México.

Con fecha 28 de abril de 2005, el Centro previno por escrito al Promovente a fin de que este último subsanare las deficiencias apuntadas anteriormente, otorgándole al efecto un plazo de cinco días naturales, so pena de considerar retirada su Solicitud. En respuesta, el Promovente elaboró una Solicitud Modificada que

remitió de nueva cuenta al Centro el 9 de mayo de 2005, en formato electrónico, seguida de su recepción en forma impresa el 13 de mayo de 2005.

Considerando que la Solicitud Modificada daba cabal cumplimiento a sus observaciones formuladas, con fundamento en el artículo 4.c) del Reglamento de la Política LDRP, el Centro comunicó a las partes el inicio formal del presente procedimiento administrativo a partir del 17 de mayo de 2005. Asimismo, el Centro le hizo saber al Titular su derecho para presentar la contestación a la Solicitud del Promovente en un plazo de 20 días naturales.

Toda vez que ninguna contestación a la Solicitud se produjo dentro del plazo requerido, con fecha 13 de junio de 2005, el Centro comunicó a las partes la continuación del procedimiento en contumacia.

Así las cosas, habiendo el Promovente manifestado su voluntad para que la controversia fuese decidida por un panel unipersonal y cubierto el importe de las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, éste último notificó a las partes la designación del suscrito como Experto Único en el presente procedimiento, previa recepción de la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia correspondiente.

Por último, después de haber estudiado las constancias que obran en el expediente respectivo y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Política LDRP, el Experto Único notificó a las partes mediante correo electrónico de fecha 24 de junio de 2005, su determinación de dar por concluido el procedimiento administrativo al considerar que las mismas tuvieron una oportunidad justa y equitativa de presentar su caso, pasándose en consecuencia el expediente a estado de resolución a efecto de remitir al Centro para su revisión de forma, la versión preliminar de esta decisión dentro del plazo que al efecto dispone el artículo 20 del propio Reglamento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa y la presente decisión es el español, siendo este último el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

4. Antecedentes fácticos

De acuerdo con información que consta en el expediente, el Promovente fue la segunda compañía acreditada por la ICANN para operar como Entidad Registradora de nombres de dominio y desde entonces se ha consolidado como una de las empresas líderes en el sector, administrando actualmente 2.9 millones de nombres de dominio aproximadamente, con una capitalización de mercado de 136 millones de dólares, percibiendo ingresos netos superiores a los 400 millones de dólares durante los últimos cuatro años y contar con una planta laboral de 500 trabajadores.

Para identificar sus servicios de registro de nombres de dominio, de puesta a disposición de motores de búsqueda, de hospedaje y desarrollo de portales de Internet y otros relacionados, el Promovente ha venido utilizando ininterrumpidamente desde 1994, las marcas "REGISTER" Y "REGISTER.COM", registradas ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de América bajo los números 2.664.968, 2.664.967, 2.785.206 y 2.828.845, todas ellas vigentes al día de hoy.

El Promovente ha destinado alrededor de 10 millones de dólares a lo largo de los últimos cinco años, en publicitar sus marcas a través de medios impresos y electrónicos incluyendo importantes sitios de Internet, radio y televisión, por lo cual aquéllas gozan de reconocimiento por un extenso número de consumidores de servicios de Internet, lo que se demuestra por los millones de visitantes registrados mes con mes en su portal <register.com>.

Por su parte el Titular, quien se dedica a prestar servicios de idéntica naturaleza a aquéllos prestados por el Promovente, registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 7 de febrero de 2004.

Desde su registro hasta el día de hoy, el dominio <register.com.mx> no se ha utilizado en relación con sitio de Internet alguno.

Habiéndose percatado del registro por parte del Titular del nombre de dominio en disputa y al considerar que dicho acto infringía sus derechos sobre sus marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, con fecha 15 de febrero de 2005, el Promovente contactó vía correo electrónico al Titular a efecto de solicitar que The Domain Name Company Limited se abstuviera de seguir utilizando el nombre de dominio en cuestión y realizara su transmisión inmediata al Promovente, para lo cual este último ofreció la cantidad de 100 dólares americanos.

En su respuesta remitida el mismo día y por igual vía, el Titular, ostentándose como Director General de la Demandada The Domain Name Company Limited, negó todo derecho o interés legítimo por parte del Promovente, no sin antes hacer algunas apreciaciones en torno al estatus de su contraparte y el mérito de su reclamación, a la que calificó de temeraria, fabricada para causar daño económico a The Domain Name Company Limited, así como difamatoria, por lo que aseguró que llegado el momento se defenderían legalmente en esos términos. No obstante lo anterior, aduciendo que el nombre de dominio de referencia no había representado hasta ese entonces utilidad alguna para su empresa, el Titular ofreció en venta el mismo por la suma de 2,000 dólares americanos.

Sin mediar ninguna otra comunicación, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

5. Argumentos de las Partes

A. Demandante

Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acción de transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas REGISTER y REGISTER.COM al sólo haberles sido adicionado el sufijo .mx, circunstancia esta última que ha sido considerada intrascendente por Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP.

ii. El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que el Promovente en ningún momento ha licenciado, transferido o autorizado al Titular para utilizar sus marcas o variaciones de estas como nombres de dominio de Internet.

iii. El Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en cuestión toda vez que nunca se ha dado a conocer, tanto como empresa como en lo personal, bajo la denominación “REGISTER.COM.MX”, ni ha utilizado el nombre de dominio en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios.

iv. El nombre de dominio <register.com.mx> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, dado que el propósito del Titular al registrar y usar este nombre de dominio objeto de la controversia fue desviar a los consumidores de la marca original y a la vez atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a los sitios del Titular con el fin de crear confusión y así obtener un aprovechamiento comercial.

v. El Titular registró el nombre de dominio objeto de la controversia diez años después de que el Promovente comenzó a usar las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM” en el mercado para identificar la prestación de sus servicios de Internet.

vi. El Titular rechazó la petición de devolución del nombre de dominio comunicada el 15 de febrero de 2005, por parte del Promovente y en su lugar ofreció venderle el nombre de dominio, oferta que demuestra la mala fe con que se condujo el Titular.

vii. El Titular ha venido desarrollando un patrón de conducta respecto del registro abusivo de marcas conocidas y/o famosas como nombres de dominio, lo cual constituye evidencia adicional de su mala fe.

B. Titular

El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud presentada por el Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho convinieren.

6. Análisis y Conclusiones

Preliminar

Resulta trascendente destacar que si bien es cierto que la falta de contestación a una Solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio no se traduce automáticamente en una decisión a favor del Promovente (como se refleja en el párrafo 4.6 del recién publicado “*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*”, que interpreta el instrumento del cual se deriva la Política LDRP), también lo es que como ha quedado confirmado por múltiples Paneles constituidos al amparo de la UDRP, es posible aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Grupo Administrativo de Expertos las estime razonables y fundadas. Ver *Charles Jourdain v. Holding AG v. AAIM*, Procedimiento OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también *Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc.*, Procedimiento NAF No. 95095 (resolviendo que la omisión del Titular para contestar la demanda instaurada en su contra facultaba al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política LDRP, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

A. Identidad o Similitud en Grado de Confusión

Como ha quedado sentado desde *Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party*, Procedimiento OMPI No. D2000-1415, el *quid* en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio *per se*, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política LDRP.

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio <register.com.mx> incluye en su totalidad las marcas de servicios “REGISTER” y “REGISTER.COM” que sirven de base a la acción incoada por el Promovente.

Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definido y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genéricos como <.com> o relativos a códigos de países como en la especie lo constituye el <.mx>) al obedecer su existencia a razones técnicas y no servir para identificar a un determinado prestador de servicios como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véanse por ejemplo: *Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.*, Procedimiento OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>); *Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.*, Procedimiento OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); *Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores/Marco Benítez Arteché*, Procedimiento OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y *Toyota Motor Corporation et al. v. Cobian Consulting Group*, Procedimiento OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca tal como es). Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idéntico visual, fonética y conceptualmente hablando, a las marcas de que el Promovente se vale para justificar la procedencia de su acción, actualizándose por tanto la hipótesis contenida en el artículo 1(a)(i) de la Política LDRP.

B. Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio

Con relación a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no les ha sido transmitida, licenciada o autorizada facultad alguna respecto a las marcas de que el Promovente es titular a fin de que estas últimas pudiesen ser utilizadas como parte de un nombre de dominio del Titular.

De igual forma se afirma que el Titular no es conocido bajo la denominación "REGISTER.COM.MX" ni ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en conexión con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios.

En virtud de lo anterior y de conformidad con un gran número de decisiones emitidas bajo la UDRP, el Experto Único está convencido de que el Promovente ha demostrado *prima facie* el segundo factor de la Política LDRP, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver *Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVL*, Procedimiento OMPI No. D2000-1553 e *Intocast AG v. Lee Daeyoon*, Procedimiento OMPI No. D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse *Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd.*, Procedimiento OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); *Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc.*, Procedimiento eResolution No. AF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).

En suma, del análisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política LDRP resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado suficientemente el estándar requerido en el artículo 1(a)(ii) de la Política LDRP.

B. Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

El Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido inactivo desde su registro, así como el hecho de que el Titular se dedica a actividades comerciales idénticas a aquéllas de que se ocupa el Promovente, esto último incluso admitido por el propio Titular en su comunicación de 15 de febrero de 2005, arriba referida.

En esta tesitura, el Experto considera que vista la concurrencia de actividades entre ambas partes y la presencia y promoción de las marcas del Promovente en el mercado por más de diez años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y por tanto inconcebible que hayan registrado el nombre de dominio en controversia para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente al desviar la atención de los internautas que pretendiesen visitar el portal del Promovente, a su propio sitio web, habiendo propiciado la confusión de dichos usuarios respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios del Titular con aquéllos del Promovente, configurándose por tanto la circunstancia descrita en el artículo 1(b)(iv) de la Política LDRP. Ver *Société des*

Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Procedimiento OMPI No. D2002-0070.

Aunado a lo anterior, el Experto estima que las acciones del Titular se traducen en mala fe de su parte en el sentido del artículo 1(b)(iii) de la Política LDRP, ya que inconcusamente, el Titular “compite con el Promovente por la atención de usuarios de Internet que espera atraer a su portal”. Ver *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah*, Procedimiento OMPI No. D2000-1406.

No obstante la aplicación de cualquiera de las causales arriba apuntadas resulta suficiente bajo la Política LDRP para tener por acreditada la mala fe por parte del Titular, a mayor abundamiento y al resultar evidente que una circunstancia adicional se actualiza en el presente caso, el Experto tiene conocimiento de que un gran número de Paneles han confirmado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio bajo determinadas circunstancias es indicativo de mala fe en su uso. Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Procedimiento OMPI No. D2000-0003, así como la opinión consensuada que identifica el arriba citado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en su párrafo 3.2.

En el caso que nos ocupa, el Experto identifica al menos las siguientes circunstancias como indicativas de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que habrán de apreciarse en conjunto con su aludida falta de utilización de aquel:

(i) Las marcas del Promovente son ampliamente conocidas por los consumidores y gozan de una fuerte reputación en el sector de servicios registrales de nombres de dominio de Internet y conexos;

(ii) No es posible sostener un posible desconocimiento por parte del Titular de los servicios del Promovente amparados bajo las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, al momento del registro del nombre de dominio en disputa;

(iii) El Titular profirió una serie de denuestos en su respuesta de fecha 15 de febrero de 2005, en torno a la naturaleza de la reclamación del Promovente, a la que calificó entre otros adjetivos de “hostil y beligerante”, y no obstante haber prometido defenderse en un procedimiento legal, omitió apersonarse en el presente procedimiento, mas no así ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera (en la especie 2,000 dólares americanos) los costos diversos documentados que estén relacionados directamente con el nombre de dominio, en contravención al artículo 1(b)(i) de la Política LDRP. Ver *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Donal Bergin*, Procedimiento OMPI No. DTV2002-0003; *Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy*, Procedimiento OMPI No. D2000-0453; y *Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a. John Smith, a.k.a. Orf3vsa*, Procedimiento OMPI No. D2001-0745.

(iv) Tomando en cuenta lo anterior en su conjunto, no es posible concebir un uso futuro del nombre de dominio que resultare legítimo y no infringiere los derechos de marca del Promovente o evitara producir un engaño a los consumidores.

La determinación de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se robustece en el presente caso al inferirse del conjunto de las pruebas y consideraciones jurídicas presentadas, que el Titular en efecto registró y ha venido utilizando el nombre de dominio objeto de esta controversia “con el propósito

(expreso) de causar confusión con el Promovente y con el fin de beneficiarse de tal confusión”, ver *Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems*, Procedimiento OMPI No. D2001-0932.

De lo anterior se colige que la exigencia requerida en el artículo 1(a)(iii) de la Política LDRP ha sido satisfecha sobradamente en el caso concreto.

7. Resolución

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto Único concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g) de la Política LDRP así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <register.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 4 de julio de 2005

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

3) Mazda Motor Corporation v. Interclan Soluciones en Internet, S.A. de C.V. /
Victor León Llamas Torija

Caso No. DMX2005-0003

1. Las Partes

La Demandante es Mazda Motor Corporation, con domicilio en Hiroshima, Japón.

La Demandada es Interclan Soluciones en Internet, S.A. de C.V. / Victor León Llamas Torija, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente demanda es <mazda.com.mx>.

El registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center México, S.C. (“NIC-Mexico”).

3. Iter Procedimental

El 24 de mayo de 2005, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico y el 27 de mayo de 2005, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”).

Un acuse de recibo de la Demanda fue enviado a la Demandante por la OMPI el 24 de mayo de 2005.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del Reglamento, con fecha 24 de mayo de 2005, la OMPI envió una "Solicitud de Verificación por el Registrador" por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si la Demandada es el Registrante actual de dicho Nombre de Dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado; así como que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el registrador. En relación con lo anterior, el 24 de mayo de 2005, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, proporcionando la información solicitada, confirmando afirmativamente lo anterior, así como que la Demandada es la persona que figura como Registrante, y a su vez proporcionando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

La OMPI realizó asimismo la acostumbrada verificación de "Cumplimiento de Requisitos Formales" a la demanda, confirmando que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 27 de mayo de 2005, la Demandante presentó ante el Centro evidencia superveniente consistente en cierta conversación telefónica llevada a cabo con la Demandada, en relación con negociaciones para la adquisición del nombre de dominio en cuestión. Dicha evidencia superveniente fue acompañada del escrito de ampliación de demanda correspondiente.

Con fecha 30 de mayo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, la OMPI envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto a la Demandada como al Registrador, una "Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo", adjuntando copia de la demanda así como de la ampliación de la demanda y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con el artículo 5.A del Reglamento y párrafo 4c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha demanda en fecha no posterior al 20 de junio de 2005. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente a la Demandada que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.

Adicionalmente, y de conformidad con lo confirmado por el Demandante, copia de dicha demanda había sido enviada previamente por la Demandante a la Demandada a través de correo electrónico y en documento original por servicio de mensajería especial el 25 de mayo de 2005.

Transcurrido el plazo señalado, la Demandada no contestó la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó a la Demandada, vía correo electrónico el 21 de junio de 2005, su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

Con fecha 23 de junio de 2005, el suscrito recibió la invitación para participar como Panelista Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 26 de junio del 2005, a

la OMPI la Declaración de Aceptación para participar como Panelista y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 28 de junio del 2005, la OMPI envió a las partes Demandante y Demandada una Notificación de Nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos (Panel Administrativo) y de Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente, designando al Señor Pedro Buchanan Smith como Panelista Único y señalando el 15 de julio del 2005, como la fecha para la emisión de la decisión del Panel, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, la OMPI transfirió el expediente del caso al suscrito Panelista.

El Panel designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación de la OMPI, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la demanda se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Panel considera que la demanda fue debidamente notificada al titular registrado del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.

El Panel no ha recibido ningún requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a presentaciones, renunciaciones o extensiones de términos adicionales, y el Panel no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Panel ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

De acuerdo con la información proporcionada por la Demandante así como al hecho de no haber sido controvertida dicha información por la Demandada, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante Mazda Motor Corporation es una empresa automotriz de nacionalidad japonesa.

El signo distintivo "MAZDA" no sólo es una marca registrada de la Demandante, sino que es una marca notoriamente conocida por el público mexicano desde hace muchos años. Muchas de las revistas automotrices disponibles en tiendas de autoservicio en México, sin duda publican temas referentes a MAZDA, así como algunos de los vehículos de la marca, de los que tratan, discuten o analizan en sus artículos y editoriales.

La Demandante acredita la titularidad de diversos registros marcarios mixtos ["Mazda" y Diseño] en México, mediante copia de un título de registro de marca expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como copias de cuatro diferentes marcas según se desprende del Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para amparar productos y servicios comprendidos en clases 12 (vehículos motorizados terrestres incluyendo sus partes y accesorios –excepto motores de combustión interna, acoplamientos, correas de transmisión y todo tipo de mecanismos para motores,

frenos y transmisión de vehículos terrestres) y 37 (servicios de limpieza y mantenimiento para vehículos de motor y sus partes; servicios de aplicación de impermeabilizantes para evitar la herrumbre, servicios para remover la herrumbre, servicios de pintura).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alegó que sus marcas de productos o de servicios, antes descritas y registradas, son idénticas al nombre de dominio en disputa <mazda.com.mx>, registrado por la Demandada.

La Demandante alegó que antes de que la Demandada hubiera recibido cualquier aviso de la controversia, no existen pruebas de que la Demandada haya utilizado, o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 28 de noviembre de 2002. Desde esa fecha, la Demandada no ha dado ningún uso al nombre de dominio, según se comprueba con los archivos históricos de las páginas hospedadas que han resuelto al sitio "www.mazda.com.mx".

La Demandante no ha encontrado ninguna evidencia de que la Demandada o su empresa sean conocidas como "Mazda".

La Demandada no ha adquirido derechos de marcas de productos o de servicios con el signo distintivo "MAZDA".

La Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, y ha actuado de mala fe en su uso, al pretender venderlo a la Demandante, con una actitud que a juicio de la Demandante podría considerarse como "mala fe con premeditación, alevosía y ventaja".

Finalmente, la Demandante ha solicitado que el Panel designado en este procedimiento emita una decisión ordenando que el Nombre de Dominio disputado sea transferido a la Demandante, de conformidad con el artículo 1.g.ii) de la Política.

B. Demandado

La Demandada no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentación alguna al Centro o al Panel.

6. Debate y conclusiones

El Panel considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, se obligó a quedar sometida con todos los términos y condiciones del Contrato de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente se obligó a quedar obligado bajo las Políticas Generales de Nombres de Dominio, las Políticas, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Contrato de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Panel tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Panel considera, de la misma manera, que al celebrar el Contrato de Registro arriba mencionado, la Demandada convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio de la Demandada podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Panel particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Demandada, en este caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integración de este Panel se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Panel está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la demanda, la integración de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la Demandada su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

El artículo 1.a. de la Política instruye que la Demandante debe probar la presencia de los siguientes elementos: i. que el nombre de dominio, registrado por la Demandada, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Demandante tiene derechos; y ii. que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Panel encuentra que la totalidad de la marca MAZDA de la Demandante se encuentra incluida en el Nombre de Dominio de la Demandada, adicionada exclusivamente con el “.com.mx”. La adición de dicha frase no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Este Panel considera que la Demandante tiene derechos sobre la marca MAZDA, y que esta marca es idéntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por la Demandada. El nombre de dominio de la Demandada es así mismo idéntico al nombre de algunos vehículos automotores producidos y/o comercializados por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Panel considera: que no existe indicación de que la Demandada tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilización por parte de la Demandada del nombre de dominio <mazda.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artículo 1.c.i de la Política; que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio como lo establece el artículo 1.c.ii de la Política; ni que la Demandada esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión, con ánimo de lucro, como lo establece el 1.c.iii de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Panel encuentra que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.i de la Política, en virtud de que la Demandada debió haber estado familiarizada con la marca bien conocida y en general relacionada con las actividades de la Demandante, así como el hecho de que existen pruebas suficientes en el expediente que permiten presumir que la Demandada registró el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del nombre de dominio a la Demandante que es la titular de la marca de productos o servicios registrada por un valor superior a los costos diversos que estuvieren relacionados directamente con el nombre de dominio.

Más aún, este Panel, encuentra que de la información y documentación presentada por la Demandante, la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii de la Política, en virtud de que la Demandada registró el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada reflejara su denominación en un nombre de dominio correspondiente.

En resumen, este Panel considera que la Demandante presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el Nombre de Dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del Nombre de Dominio bajo disputa por la Demandada.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Panel no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Panel y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Panel no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así

como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artículo 1.a. de la Política, y en base en las manifestaciones y documentos que fueron presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento, el Reglamento Adicional, y demás principios legales y reglas aplicables, tal y como lo dictan los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Panel decide:

(1) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada es idéntico a la marca MAZDA sobre la que la Demandante tiene derechos;

(2) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos algunos con respecto al Nombre de Dominio <mazda.com.mx>; y,

(3) que el Nombre de Dominio <mazda.com.mx> ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por la Demandada.

En virtud de lo anterior, el Panel requiere, que el nombre de dominio <mazda.com.mx>, sea transferido a la Demandante Mazda Motor Corporation, tal y como ha sido solicitado.

Pedro W. Buchanan Smith

Panelista Único

Fecha: 15 de julio de 2005¹¹⁷

¹¹⁷ Para mayor información consultar: <http://wipo.int>

BIBLIOGRAFÍA**Libros:**

Álvarez Soberanis, Jaime, "La regulación de las invenciones y Marcas y de la transferencia tecnológica", 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1979.

Carbajo Cascón, Fernando, "Conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio en Internet", Editorial Aranzadi, Elcano (Navarra), 1999.

Carballar Falcón, José A., "Internet Libro del navegante", 3ª edición, Ra-Ma, Madrid. 2002.

Castrejon García, Gabino Eduardo, "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", 3ª edición, Cárdenas Editor, México, 2003.

Diccionario de la Real Academia Española, 1992.

Gacharná, María Consuelo, "La Competencia Desleal", Temis, Colombia, 1982.

García, Hugo Edmundo, (traductor), "Conéctate al Mundo de Internet", 2ª edición, Mc Graw Hill, México, 1995.

Gómez Vieites, Álvaro, "Redes de computadoras e internet. Funcionamiento y servicios ofrecidos y alternativas de conexión", Ra-Ma, 2003.

Jalife Dahér, Mauricio, "Aspectos Legales de las Marcas en México", 6ª edición, Editorial Sista, México, 2003.

Martínez Medrano, Gabriel, "Derecho de las Marcas", Ediciones la Rocca, Buenos Aires, 2000.

Nava Negrete, Justo, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, México, 1985.

Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

Pina Vara, Rafael de, "Diccionario de Derecho", 26ª edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1998.

Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual", Mc Graw-Hill, México, 1998.

Sánchez Azuara, Gilberto, "Notas de fonética y fonología", Editorial Trillas, México, 1983.

Sepúlveda, César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

Vibes, Federico Pablo, "El nombre de dominio de Internet", Fondo Editorial de derecho y economía, Buenos Aires, 2003.

Viñamata Paschkes, Carlos, "La Propiedad Intelectual", Editorial Trillas, México, 2000.

Legislación:

Código Civil Federal

Código de Comercio

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Competencia Económica

Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley Federal del Derecho de Autor

Páginas Web:

<http://arbiter.wipo.int>

http://www.arnoldporter.com/publications_articles.cfm?publication_id=344

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

<https://www.nic.es>

<http://www.nic.mx>

<http://www.ompi.int>

<http://www.wipo.int>