



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ACATLÁN

NOMBRE DE DOMINIO. FIGURA JURIDICA QUE NO DEBE  
CONSIDERARSE COMO PRACTICA DESLEAL DE LA MARCA

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

MONICA SAAVEDRA NATERAS

Asesor: DR. GABINO EDUARDO CASTREJON GARCIA

MAYO 2006



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

A mis hermanos, por su cariño y solidaridad.

A mis amigos, por los sueños compartidos.

A mi familia, por ayudarme en la lucha de la vida.

A mis maestros, por sus enseñanzas.

Al Dr. Castrejón, por su dedicación y paciencia.

## INDICE

Introducción .....	7
--------------------	---

### CAPITULO I MARCAS

I.1.- Concepto .....	9
I.2.- Objetivo .....	9
I.3.- Características .....	10
I.4.- Tipos de marca.....	12
I.4.1.- Marcas nominativas .....	12
I.4.2.- Marcas innominadas.....	14
I.4.3.- Marcas tridimensionales .....	16
I.4.4.- Marcas mixtas.....	17
I.4.5.- Marcas colectivas .....	17
I.5.- Clasificación de las marcas.....	18
I.5.1.- Productos.....	18
I.5.2 – Servicios .....	30
I.6.- Fuentes del derecho marcario.....	38
I.6.1.- Fuentes formales .....	38
I.6.2.- Del registro como fuente.....	39
I.7.- Del registro de una marca ante el IMPI .....	40
I.7.1.- Signo distintivo registrable .....	40
I.7.2.- Signo distintivo no registrable .....	43

I.7.3.- Nulidad del registro .....	48
I.7.4.- Caducidad del registro .....	49
I.7.5.- Cancelación del registro .....	50
I.7.6.- Extinción del registro.....	50

## **CAPITULO II NOMBRES DE DOMINIO**

II.1.- Concepto .....	52
II.2.- Objetivo .....	53
II.3.- Características .....	54
II.4.- Estructura de un nombre de dominio .....	55
II.5.- Tipos de un nombre de dominio .....	57
II.5.1.- Nombres de dominio genéricos .....	57
II.5.2.- Nombres de dominio territoriales .....	58
II.5.3.- Nombres de dominio abiertos .....	59
II.5.4.- Nombres de domino restringidos .....	60
II.6.- Fuentes del derecho del nombre de dominio .....	63
II.7.- Del registro de un nombre de dominio .....	64
II.7.1.- Organización Institucional del sistema de nombres de dominio.....	65
II.7.2.- Nic México .....	71
II.7.2.1.- El procedimiento para registrar un nombre de dominio en Nic. México.....	75
II.7.2.2.- De las suspensiones y eliminaciones del registro	

del nombre de dominio .....	82
-----------------------------	----

**CAPITULO III NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS Y DE LOS NOMBRES  
DE DOMINIO**

III.1.- Naturaleza jurídica de las marcas .....	84
III.2.- Principios de las marcas .....	90
III.3.- Elementos de las marcas .....	93
III.4.- Naturaleza jurídica de los nombres de dominio.....	95
III.5.- Principios de los nombres de dominio.....	101

**CAPITULO IV ANALISIS TECNICO JURIDICO DE LOS DERECHOS  
MARCARIOS Y DE LOS DERECHOS DEL NOMBRE DE DOMINO**

IV.1.- De los diferentes orígenes de las marcas y de los nombres de dominio.....	103
IV.2.- De las diferentes funciones de las marcas y de los nombres de dominio.....	104
IV.3.- De las diferentes finalidades de las marcas y de los nombres de dominio.....	109
IV.4.- Conflictos generados por el uso de las marcas y los nombres de dominio.....	110
IV.5.- Método de resolución de conflictos.....	115
IV.6.- Resoluciones que se han emitido al problema de las marcas y de los nombres de dominio .....	123

**CONCLUSIÓN** ..... 170

**BIBLIOGRAFÍA**..... 175

## INTRODUCCION

Cada día la tecnología avanza de manera considerable trayendo consigo problemas jurídicos forzándonos a que el Derecho evolucione a la par.

Uno de tantos problemas que han surgido hoy en día son los generados por el Internet, herramienta que ha evolucionado de manera impresionante, pues ya no se puede decir que sea un medio de comunicación para cierto “sector” de población, pues actualmente la infraestructura de telecomunicaciones ha ido mejorado constantemente y el costo del equipo de informática ha ido y seguirá disminuyendo permitiendo así que todas las formas de expresión - textos, sonidos e imágenes- sean expresadas en notación binaria, logrando que el Internet abarque tanto actividades de investigación, así como de educación, comunicación social, política, entretenimiento y comercio.

Para poder tener acceso y navegar en Internet es necesario utilizar los nombres de dominio, los cuales nos conducen a páginas web en las cuales encontraremos la información buscada.

Sin embargo, debido al auge y crecimiento del Internet, se le han estado atribuyendo ciertas funciones erróneas a los nombres de dominio confundiéndolos con las marcas.

El estado actual de la ciencia y la técnica han puesto al jurista en el dilema de establecer si los nombres de dominio pueden integrar una u otra de las categorías tradicionales de derechos de propiedad industrial, si pertenecen a la figura de la marca o si por el contrario obedecen en su esencia y naturaleza a principios autónomos y diferentes; el ser una simple dirección electrónica técnica alfanumérica que posibilita la comunicación de Internet.

Es con relación a este último elemento que hablaremos en este trabajo; ya que además de que una nueva forma de comunicación ha evolucionado de sobremanera, también se ha originado un nuevo ámbito donde suceden problemas jurídicos, “esta red tiene la particularidad de no tener prácticamente ningún tipo de regulación jurídica específica”<sup>1</sup> ya que el número de usuarios crece cada vez mas así como el desarrollo geométrico de los sitios o páginas de la red en Internet.

Esta tesis consta de 4 capítulos. En el primer y segundo capítulo nos referiremos al concepto, características, tipos, etc. tanto de las marcas como de los nombres de dominio. En el tercer y cuarto capítulo haremos una distinción mas concreta de las marcas y nombres de dominio, un análisis de las dos figuras, expondremos la finalidad de cada una así como sus diferencias, para llegar posteriormente a una conclusión donde concretaremos que un nombre de dominio no debe ser considerado como práctica desleal de la marca, sino como figura independiente con sus propias funciones y fines.

---

<sup>1</sup> CARBAJO CASCON, Fernando. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*. Ed., Aranzadi 2ª. Edición. España, 2002. Pág. 37.

## CAPITULO 1

### MARCAS

En el momento en que un producto o servicio fue debidamente adaptado a las necesidades del consumidor, fue necesario identificarlo por medio de un símbolo y distinguirlo de los de la competencia, dando como resultado la creación de una marca, ayudando a darle publicidad al producto y a crear una imagen del mismo.

#### I.1 CONCEPTO

Existen varias definiciones de marca, entre las cuales podemos mencionar:

(i) "Signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia."<sup>2</sup> Puede estar representada por un término, un símbolo, logotipo, diseño o signo, o una combinación de estos.

(ii) Atendiendo al texto de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial una marca es "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".<sup>3</sup>

#### I.2 OBJETIVO

El objeto de una marca es dar distintividad a los productos que ampara, así una persona puede identificar rápidamente el producto que desea adquirir el cual fue ya seleccionado por él pues logró satisfacer de forma adecuada sus necesidades.

Gracias a las marcas podemos: distinguir un producto o servicio de otro (capacidad diferenciadora), señalar procedencia empresarial, saber la garantía de calidad

---

<sup>2</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino E. *El Derecho Marcarío y la Propiedad Industrial*. Cárdenas Editor Distribuidor, 2ª. Edición. México. 2000. Pág. 74.

<sup>3</sup> *Ley de la Propiedad Industrial*, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Editorial SISTA. México. Artículo 88. Pág. 258.

(estándares de calidad por marca), y la garantía de responsabilidad portadora de una percepción (naturaleza intangible de la marca).

Las marcas también se aplican como un diseño de imagen que los distingue de la competencia en diferentes niveles, tratándose de personas físicas o morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de diversos productos o que prestan determinados servicios.

### **I.3 CARACTERISTICAS**

- Debe ser corta, pues será mucho más fácil de recordar, tal como lo demuestran la mayoría de marcas exitosas (las que tienen en general dos sílabas). Más aún, una marca larga correrá el riesgo de ser recortada por el público, como el caso de Coca (Coca-Cola) o Manzanita (Manzanita Postobon).
- Debe ser fácil de pronunciar con lo que será mencionada mayor cantidad de veces que una difícil de hacerlo. Sin embargo, algunas veces se observan marcas exitosas de difícil pronunciación, fundamentalmente por el hecho de ser diferentes a la mayoría de marcas.
- Debe evitar el uso de nombres demasiado comunes y genéricos, la Ley de la Propiedad Industrial no permite registrar como marca un nombre genérico del mismo producto. Así, no se puede registrar la marca Chocolate para un chocolate puesto que se trata de un producto genérico (sin embargo, sí se podría registrar esta marca para, por ejemplo, un payaso de circo). Además, si en algún caso es posible registrar legalmente un signo y se observa que la gente lo considera en el uso como genérico, no es adecuado hacerlo puesto que la marca no nos estaría diferenciando a los otros productos. Si

Chocolatín es para gente un tipo especial de chocolate, aun cuando no fuera considerado legalmente como marca genérica, no convendría llamar así a nuestro producto.

- Debe ser estable en el tiempo pues debe pensarse para durar muchos años. No deberá ligarse esta a productos de moda o pasajeros (a menos que se desee estrictamente una duración muy corta). Por ejemplo. la marca “llavero mundial 94” pasará de moda sin ninguna duda después de terminado el evento. En algunos casos las marcas son ligadas a personas o eventos que pueden cambiar en al momento su percepción frente al publico, lo cual pone a la marca en dificultades cuando esto sucede. Una marca Maradona puede ser adecuada mientras este deportista este en buena posición frente al público, pero ser inadecuada cuando su imagen se deteriore.
- Debe ser diferenciable, a menos que se busque aprovechar el éxito de una marca líder, la marca deberá diferenciar al producto de los productos de la competencia. Un chocolate marca “Moto”, puede confundirse con la marca “Motta”, lo cual creara dificultades de posicionamiento posterior. En el caso de querer parecerse a la marca líder se debe buscar una marca suficientem2ente cercana como para aprovecharse de la imagen, pero también suficientemente diferente como para poder justificar su registro (y eventualmente poder diferenciarse de los otros cuando esto sea conveniente).
- Debe crear una idea adecuada sobre el producto y el uso (no producir confusión).
- Debe ser Registrable, legalmente protegible, hay signos que no pueden ser registrados, como es el caso de algunos nombres propios, de palabras de uso vulgar y una serie de otras con características especiales de las cuales

hablaremos mas adelante. En algunos países, por ejemplo, no se pueden registrar muchas marcas en idiomas diferentes al del país. Deberá ponerse mucho cuidado en este aspecto, sobre todo cuando se trata de identificar productos que son destinados a un mercado internacional en el cual las palabras puede tener sentidos muy diferentes de un país a otro (la marca Pico de oro, seria registrable en algunos países latinoamericanos, pero inaceptable en otros, debido a la significación que tiene esta palabra en algunos lugares).

- Debe ser fácil de declinar, una marca que puede ser declinable, da muchas facilidades a la creación posterior de marcas secundarias, actuando como marca paraguas. Esta posibilidad disminuye mucho los costos de introducción de una nueva marca puesto que se aprovecha el conocimiento existente en el mercado sobre la marca inicial. Por ejemplo “Bombin”, podrá ser declinado después en “Bomboncin”, “Bombinin”, etc.

## **I.4 TIPOS DE MARCA**

Dentro de los diferentes tipos de marca que se encuentran regulados por la Ley de Propiedad Industrial, se encuentran las marcas nominativas, las marcas innominadas, las marcas tridimensionales, las marcas mixtas y las marcas colectivas; uno puede registrar su signo dentro de un tipo y posteriormente solicitar su registro dentro de otro tipo los cuales son los siguientes:

### **I.4.1 MARCAS NOMINATIVAS**

Las nominativas son las marcas que permiten identificar un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Se encuentran reguladas en el artículo 89 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial. Estas marcas deben

distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. Están formadas por una palabra o conjunto de palabras que distinguen a cada producto de una categoría específica de los demás que pertenecen a esa misma categoría. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Lo que aquí se protege es el sonido, la palabra en sí, independientemente de cómo se escribe.

Regularmente resulta conveniente optar por el registro nominativo, ya que una de las reglas básicas que se observa en relación a la conservación de los derechos del registro de una marca, es que ésta se use "tal y como fue registrada", sucede con frecuencia que la marca que distingue a un producto o a un servicio, sufra variaciones periódicamente, para actualizar su imagen frente al público consumidor.

Contar con un registro nominativo, ofrece la ventaja de que aún y cuando se adopten cambios en el diseño de la marca, por no ser éste un elemento reservado en el registro de la misma, no exista problema para mantenerlo vigente, evitando los enormes riesgos y gastos que siempre supone el tener que estar realizando registros nuevos en función de los cambios introducidos al diseño.

Contar con un registro nominativo es un apoyo muy sólido en caso de tener que ejercer acciones en contra de algún infractor de los derechos del titular del registro de la marca, por virtud de que en muchas ocasiones la defensa del infractor recurre al hecho de que si bien las denominaciones son iguales o similares, el diseño de la marca considerada ilegal es completamente diferente del que incluye la marca registrada. Al contar con un registro nominativo, se impide al infractor recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas, reduciéndose la consideración del

caso a la similitud o coincidencia entre las denominaciones, lo que normalmente simplifica el manejo del conflicto en favor del titular del registro.

#### I.4.2 MARCAS INNOMINADAS

Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que sólo pueden reconocerse visualmente. Este tipo de marcas se encuentran reguladas en el artículo 89 fracción I de la LPI. Están formadas por signos, símbolos o logotipos reconocibles y carentes de fonética. Son figuras que cumplen con la función de una marca. Por consiguiente, este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser elementos figurativos que sean distintivos, con el que se protege la imagen.

Es recomendable registrar como marca el diseño o la etiqueta de un producto, aunque como ya dijimos es preferible un registro nominativo, cuando se trate de un diseño que, por sí mismo, sea lo suficientemente reconocible como para cumplir la función de distintividad respecto del producto o servicio a que se aplica. Esa función de distintividad le puede estar dada al diseño en función de su originalidad, sus cualidades estéticas, o como comúnmente sucede, por alguna de estas características en combinación con su amplia difusión.

Es el caso de muchos diseños y logotipos que, por su gran difusión y permanencia en el mercado, llegan a convertirse en un símbolo de automático reconocimiento en cualquier lugar en que se utilicen. Es el caso de logotipos como el de "NIKE" o el de "MERCEDES BENZ", que muchas veces se emplean, incluso, en sustitución de la marca nominativa.

Es también indispensable realizar el registro como marca del diseño o la etiqueta, cuando se trata de productos o servicios que por su forma de comercialización pueden ser fácilmente confundidos por el consumidor. Es evidente que una

persona que tiene el hábito de comprar una "mermelada" de cierta marca en una tienda de autoservicio, de manera irreflexiva tome el producto de determinado anaquel cada vez que lo requiere. Si en cierto momento es colocada otra "mermelada" en el mismo lugar, con envases y características gráficas similares, el comprador adquirirá el producto sin siquiera dar lectura a la denominación que aparece en la etiqueta. Como prevención de situaciones análogas a la que se cita, el registro de la etiqueta es siempre recomendable, a la par del nominativo, desde luego que en este tipo de registros debe valorarse la importancia que la combinación de colores tiene en la etiqueta como elemento de distintividad, para incluir tal código de colores como elemento reservable en el registro de la marca.

Siempre es recomendable realizar el registro como marca del llamado "logotipo" que constituye la marca corporativa, es decir, aquél que de manera directa se asocia con la empresa, por tratarse de un símbolo de la máxima importancia en la representación de los valores de ésta frente a la comunidad en que se desarrolla.

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo México la excepción, los signos pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca. Al respecto es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la ley determina que tales signos deben satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir a un producto o a un servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo. Al igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca, con excepción de los que por razones que posteriormente expondremos, la ley expresamente desestima. La conformación gráfica de las etiquetas suele convertirse en un medio usual de distinción de los productos, ya que

independientemente de incluir una denominación que identifica al producto, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo de distinción.

Al hacer un registro de este clase, es importante ver que tanto el diseño como el color influyen como medio distintivo, como es fácil observar en el comercio, existe un gran número de empresas que de manera permanente emplean una especial combinación de colores en sus marcas, publicidad o empaques, hasta el grado de que el público asocia instintivamente la impresión visual de esa combinación de colores, con la empresa o el producto de que se trate. Los colores rojo y blanco de "COCA COLA", amarillo y rojo de "Mc DONALD'S", azul, blanco y rojo de "PEPSI", blanco y rojo de "MARLBORO", amarillo y negro de "KODAK", etc., son claros ejemplos de ese efecto. Atendiendo a esta función distintiva de la combinación de colores, la legislación mexicana establece la posibilidad de reservarse su empleo, siempre que tal combinación sea suficientemente distintiva y que aparezca dentro de una conformación gráfica específica. Es decir, la combinación de colores que utiliza una marca, únicamente puede formar parte del registro de la misma cuando ésta aparece en el diseño o etiqueta propios de la marca.

#### I.4.3 MARCAS TRIDIMENSIONALES

Se encuentran reguladas en el artículo 89 fracción II de la LPI, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc. Están formadas por el mismo diseño de los productos que los han hecho distinguibles de los demás, así como también por sus empaques o envases específicos de los mismos. Este tipo de marca es también importante, ya que se vale de botellas, empaques y envases que acompañan al producto y que al ser visibles para el público constituyen una marca en sí misma, pues ya no se detienen

al ver el nombre del producto, simplemente con la forma y el diseño identifican el producto de una manera mas rápida.

#### I.4.4 MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas son el resultado de la combinación de marcas nominadas e innominadas. Es decir, son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.

El tipo de letra empleado para una denominación, es también susceptible de protegerse como marca, siendo el tipo de letra un elemento que cumple una importante función de distinción en el caso de ciertos productos o servicios, la ley prevé la forma de reservarse su uso exclusivo, al considerar que el tipo especial de letra constituye un diseño, admitiendo su registro como tal. En este caso el registro se conoce como "mixto", al igual que todos aquellos en que la marca se forma por una denominación representada en un diseño o etiqueta. En el caso de la conocida marca "COCA-COLA", el tipo de letra constituye uno de los elementos de mayor distintividad de la marca, al grado de que cualquier marca que emplea, por ejemplo, el mismo tipo de letra "C", aún y cuando la denominación sea radicalmente distinta, recuerda la marca "COCA-COLA".

#### I.4.5 MARCAS COLECTIVAS

Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de productores o en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o servicio se habla de una marca colectiva. Si se pertenece a una agrupación de productores de bienes o de servicios (ganaderos, avicultores, lecheros, contadores, abogados, etc.) que han diseñado un logotipo que los distingue de las demás agrupaciones de su tipo, estaremos frente al posible registro de una marca colectiva. Reguladas por el artículo 96 de la LPI.

## **I.5 CLASIFICACION DE LAS MARCAS**

Para su registro, las marcas se clasifican dependiendo en los productos o servicios que amparan. Hoy en día se usa la clasificación internacional del arreglo de NIZA, el cual fue aprobado por la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2000 según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de septiembre del propio año; y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001, dicho arreglo establece:

### **I.5.1 PRODUCTOS**

**Clase 1** Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

La clase 1 comprende esencialmente los productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, principalmente el compost, el pajote (abono), la sal para conservar, también incluye aquellos que forman parte de la composición de productos pertenecientes a otras clases.

No comprende en particular las resinas naturales en estado bruto (cl.2), los productos químicos destinados a la ciencia médica (cl.5); los fungicidas, los herbicidas y los productos para la destrucción de animales dañinos (cl.5); los adhesivos (pegamentos) para papelería (cl.16); la sal para conservar los alimentos (cl.30) o el pajote (cobertura de humus) (cl.31).

**Clase 2** Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Comprende principalmente los colores, los barnices y lacas para la industria, la artesanía y el arte, así como los colorantes para el tinte de vestidos, para alimentos y bebidas.

No comprende en particular las resinas artificiales en estado bruto (cl.1); los colorantes para la colada y el blanqueo (cl.3); los tintes cosméticos (cl.3); los mordientes para semillas (cl.5); los botes de pintura (material escolar) (cl.16); las pinturas y barnices alisantes (cl.17).

**Clase 3** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Esta clase comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo como los desodorantes de uso personal (perfumería) y los productos higiénicos que sean productos de aseo.

No comprende en particular los productos químicos para la limpieza de chimeneas (cl.1); los productos desengrasantes utilizados en procedimientos de fabricación (cl.1); los desodorantes que no sean de uso personal (cl.5) y las piedras de afilar o las muelas de afilar manuales (cl.8).

**Clase 4** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Comprende esencialmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las materias para el alumbrado.

No comprende en particular algunos aceites y grasas industriales especiales.

**Clase 5** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material

para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Esencialmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico, los productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima; los desodorantes cuyo destino es un uso diferente al personal; los cigarrillos sin tabaco, para uso médico.

No comprende en particular los productos para la higiene que sean productos de aseo (cl.3); los desodorantes para uso personal (perfumería) (cl.3); las vendas ortopédicas (cl.10).

**Clase 6** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Comprende esencialmente los metales comunes en bruto y semielaborados, así como los productos simples fabricados a partir de aquellos.

No comprende en particular la bauxita (cl.1); el mercurio, antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos (cl.1); los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl.2).

**Clase 7** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Principalmente máquinas, máquinas herramienta y motores, las partes de motores (de todo tipo); las máquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza.

No comprende en particular ciertas máquinas y máquinas-herramienta especiales; las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl.8); los motores para vehículos terrestres (cl.12).

**Clase 8** Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitarse.

Esta clase comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones como la cuchillería, los tenedores y las cucharas de metales preciosos; las maquinillas de afeitarse, las máquinas de barbero (instrumentos de mano) y corta uñas, eléctricos.

No comprende en particular algunos instrumentos especiales; las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl.7); la cuchillería quirúrgica (cl.10); los corta-papeles (cl.16) o las armas de esgrima (cl.28).

**Clase 9** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Comprende principalmente los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; los aparatos e instrumentos utilizados para la navegación de un barco tales como aparatos e instrumentos de medida y transmisión de ordenes; algunas herramientas y aparatos electrotérmicos, tales como los soldadores eléctricos y planchas eléctricas, que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a la Clase 8; los aparatos y dispositivos que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a otras clases tales como: vestidos calentados eléctricamente, encendedores para automóviles;

los aparatos eléctricos, de uso doméstico, utilizados para la limpieza (aspiradores y enceradoras de parquet) que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a la Clase 21; los chivatos; las máquinas de oficina de tarjetas perforadas; los aparatos para el esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión; los programas de ordenador y el software de todas clases cualquiera que sea su soporte de grabación o difusión, es decir, grabados en soporte magnético o descargados de una red informática remota.

No comprende en particular los aparatos electromecánicos para la cocina (tritadoras y mezcladoras para alimentos, licuadoras, molinillos de café eléctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por un motor eléctrico, clasificados todos en la Clase 7; las maquinillas de afeitar, maquinillas de barbero (instrumentos de mano) y corta uñas eléctricos (cl.8); cepillos de dientes y cepillos eléctricos (cl.21); aparatos eléctricos para la calefacción de locales o para calentar líquidos, para cocinar, para la ventilación, etc. (cl. 11); los relojes de control (cl. 14); la relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14).

**Clase 10** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Dentro de esta clase están los, instrumentos y artículos médicos como el mobiliario especial de uso médico; ciertos artículos de higiene en caucho y las vendas ortopédicas.

**Clase 11** Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones.

Comprende principalmente los aparatos de aire acondicionado; los calentadores, las bolsas de agua caliente, los calienta-camas eléctricos o no eléctricos; los

almohadones y cubiertas calentadas eléctricamente que no tengan una utilización médica; los hervidores eléctricos y los utensilios de cocina eléctricos.

No comprende en particular los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7); los vestidos calentados eléctricamente (cl. 9).

**Clase 12** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marina.

Principalmente los motores para vehículos terrestres; los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres y los aerodeslizadores.

No comprende en particular determinadas partes de vehículos; los materiales metálicos para vías férreas (cl.6); los motores, acoplamientos y órganos de transmisión, que no sean de vehículos terrestres (cl. 7) o las partes de motores (de todo tipo) (cl.7).

**Clase 13** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

No comprende en particular las cerillas (cl.34).

**Clase 14** Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

Esta clase comprende esencialmente los metales preciosos, los productos fabricados en estas materias y, en general, la joyería, la bisutería y la relojería, los artículos de bisutería, auténticos y en falsos; los gemelos y agujas de corbata.

No comprende en particular ciertos productos en metales preciosos (clasificados según su función o destino), por ejemplo los metales en hadas o en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl.2); las amalgamas dentales en oro (cl.5); la cuchillería, los tenedores y cucharas (cl.8); los contactos eléctricos (cl.9); las plumas de escribir de oro (cl.6) o los objetos de arte de metales preciosos (clasificados según la materia de la que están formados).

**Clase 15** Instrumentos de música.

Comprende principalmente los pianos mecánicos y sus accesorios; las cajas de música; los instrumentos de música eléctricos y electrónicos.

No comprende en particular los aparatos para el registro, la transmisión, la amplificación y reproducción del sonido.

**Clase 16** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

No comprende en particular determinados productos de papel o cartón; los colores (cl.2) o las herramientas manuales para los artistas (por ejemplo: espátulas cinceles de escultores) (cl.8).

**Clase 17** Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Esta clase comprende esencialmente los aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o barras, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, la goma para el recauchutado de neumáticos; las materias de relleno de caucho o de materias plásticas o las barreras flotantes antipolución.

**Clase 18** Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Esta clase comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y la guarnicionería. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases.

No comprende en particular los artículos de vestir.

**Clase 19** Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Dentro de esta clase están los monumentos no metálicos como las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, planchas, paneles); las maderas contrachapadas; el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejes de vidrio); los granulados de vidrio para la señalización de las carreteras y los buzones de mampostería.

No comprende en particular los productos para la conservación o la impermeabilización del cemento (cl.1); los ignífugos (cl.1) o la pez negra para zapateros (cl.3).

**Clase 20** Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Esta clase comprende esencialmente los muebles y sus partes y los productos de materias plásticas que no se incluyen en otras clases como los muebles metálicos y los muebles para el camping; los artículos de cama (por ejemplo: colchones,

somieres, almohadas); los espejos y espejos de mobiliario o de tocador; las placas de matrículas no metálicas; los buzones, que no sean de metal ni de mampostería.

No comprende en particular ciertos espejos especiales clasificados según su función o destino; los mobiliarios especiales de laboratorios (cl.9); los mobiliarios especiales para uso médico (cl.10); la ropa de cama (cl.24) o los edredones (colchas de pluma;) (cl.24).

**Clase 21** Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

Esta clase comprende esencialmente los pequeños utensilios y aparatos para el menaje y la cocina, accionados manualmente, así como los utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana, los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, como por ejemplo: baterías de cocina, cubos, barreños de hojalata, de aluminio, de materias plásticas o de otro tipo, pequeños aparatos para picar, moler, exprimir, etc., accionados manualmente; los apagavelas que no sean de metales preciosos; los peines eléctricos; los cepillos de dientes eléctricos; los salvamanteles y los posavasos (vajilla).

No comprende. en particular ciertos productos de cristal, porcelana y loza; los productos de limpieza, jabones, etc. (cl.3); los pequeños aparatos para cortar, moler, exprimir, etc., accionados eléctricamente (cl.7); las maquinillas y aparatos de afeitar, cortadoras de pelo, instrumentos de metal para manicura y pedicura (cl.8); los utensilios de cocción eléctricos (cl.11) o los espejos de tocador (cl.20).

**Clase 22** Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidas en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Esta clase comprende esencialmente los productos de cordelería y de vela, las materias de relleno y las materias textiles fibrosas en bruto, las cuerdas y bramantes de fibra textil natural o artificial, de papel o de materia plástica.

No comprende en particular ciertas redes y sacos especiales; las cuerdas para instrumentos de música (cl.15) y los velos de vestir (cl.25).

**Clase 23** Hilos para uso textil.

**Clase 24** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Comprende principalmente los tejidos y las mantas.

No comprende en particular: ciertos tejidos especiales; las mantas eléctricas para uso médico (cl.10) y que no sean para uso médico (cl.11); la ropa de mesa de papel (cl.16) y las mantas para caballos (cl.18).

**Clase 25** Vestidos, calzados, sombrerería.

No comprende en particular ciertos vestidos y calzados especiales.

**Clase 26** Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Esta clase comprende esencialmente los artículos de mercería y de pasamanería como las cremalleras.

No comprende en particular ciertos corchetes especiales; ciertas agujas especiales y los hilos para uso textil (cl.23).

**Clase 27** Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Esta clase comprende esencialmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar y los suelos o las paredes ya construidos.

**Clase 28** Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Comprende principalmente los artículos de pesca; los aparatos para deportes y juegos diversos.

No comprende en particular las velas para árboles de Navidad (cl.4); los equipos de inmersión (cl.9); los aparatos de esparcimiento creados para utilizarse solamente a través de un receptor de televisión (cl.9); las lámparas (guirnaldas) eléctricas para árboles de Navidad (cl.11); los naipes (cl.16); las redes de pesca (cl.22); los trajes de gimnasia y deporte (cl.25); la confitería y la chocolatería para árboles de Navidad (cl.30).

**Clase 29** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Esta clase comprende esencialmente los productos alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación como las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche.

No comprende en particular ciertos productos alimenticios de origen vegetal; los alimentos para bebés (cl.5); las sustancias dietéticas para uso médico (cl.5); las salsas para ensalada (cl.30); los huevos para incubar (cl.31); los alimentos para los animales (cl.31) y los animales vivos (cl.31).

**Clase 30** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Esta clase comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos tales como las bebidas a base de café, cacao o chocolate; los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales).

No comprende en particular ciertos productos alimenticios de origen vegetal; la sal para conservar que no sea para los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl.1); las infusiones medicinales (cl.5); los alimentos para bebés (cl.5); los cereales en bruto (cl.31) y los alimentos para los animales (cl.31).

**Clase 31** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Esta clase comprende esencialmente los productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para los animales, las maderas en bruto; los cereales en bruto; los huevos para incubar; los moluscos y los crustáceos vivos.

No comprende en particular los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl.5); las maderas semielaboradas (cl.19); los cebos artificiales para la pesca (cl.28); el arroz (cl.30) ni el tabaco (cl.34).

**Clase 32** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

No comprende en particular las bebidas para uso médico (cl.5); las bebidas lacteadas, o en las que predomine la leche (cl.29); las bebidas a base de cacao, café o chocolate (cl.30).

**Clase 33** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

No comprende en particular las pociones medicinales (cl.5); las bebidas desalcoholizadas (cl.32).

**Clase 34** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

No comprende en particular los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl.5); ciertos artículos para fumadores de metales preciosos (cl.14).

#### I.5.2 SERVICIOS

**Clase 35** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios. Los reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la

distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.

Esta clase no comprende en particular la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial; los servicios tales como las evaluaciones y los informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial; las consultas profesionales y el establecimiento de planes sin relación con la dirección de los negocios.

**Clase 36** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo como los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios, a saber los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación; los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc.; los servicios de los "trust de inversión", de las compañías "holding"; los servicios de corredores de valores y de bienes; los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito; los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de estimación de bienes inmuebles o de socios capitalistas; los servicios relacionados con los seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que se

ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros.

**Clase 37** Construcción; reparación; servicios de instalación.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o maestros de obra en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas, los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefacción o tejadores; los servicios anexos a los servicios de construcción tales como inspecciones de proyectos de construcciones; los servicios de construcción naval; los servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción; los servicios de reparación, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial (reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva); los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.; los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distinción entre esta clase y la clase 40, ver nota explicativa de la clase 40).

No comprende en particular los servicios de almacenaje de mercancías tales como vestidos o vehículos (cl.39); los servicios relacionados con el teñido de tejidos o ropas (cl.40).

**Clase 38** Telecomunicaciones.

Esta clase comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que permiten a una persona conversar con otra, transmiten mensajes de una persona a otra, y ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión), como los servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o de televisión.

No comprende en particular los servicios de publicidad por radio (cl.35).

**Clase 39** Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vistas a su preservación o custodia, principalmente los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores (ferries), etc. utilizados por el transportista; los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos; los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos; los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición; los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; los servicios relativos a la inspección de vehículos o de mercancías antes del transporte.

No comprende en particular los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la distribución de prospectos o la publicidad por radio (cl.35); los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viaje (cl.36); los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante el transporte de personas o de mercancías (cl.36); los servicios prestados por el mantenimiento y la reparación de vehículos, pero no el mantenimiento ni la reparación de objetos en relación con el transporte de personas y de mercancías (cl.37) los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios (cl.42).

**Clase 40** Tratamiento de materiales.

Esta clase comprende esencialmente los servicios no enumerados en otras clases prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas o de objetos.

Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicio únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se hagan por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los demás casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquél que la haya tratado o transformado.

Comprende principalmente los servicios relacionados con la transformación de un objeto o de una sustancia y todo tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el teñido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté comprendido en la clase 37, será clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha modificación (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil); los servicios de tratamiento

de materiales que pueden intervenir en el curso de la fabricación de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio; por ejemplo, los servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasión o al revestimiento metálico.

No comprende en particular los servicios de reparación (cl.37).

**Clase 41** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener como los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas; los servicios cuyo fin esencial es el entrenamiento, la diversión o el recreo de los individuos. Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas; los servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos.

**Clase 42** Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como químicos, físicos, ingenieros, informáticos, juristas, etc., así como los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico o los servicios de investigación científica con fines médicos.

Esta clase no comprende en particular las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales (cl. 35); los servicios de tratamiento de textos y de gestión de ficheros informáticos (cl. 35); las evaluaciones en materia financiera y fiscal (cl. 36); los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37); los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37); los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos, veterinarios, psicoanalistas (cl. 44); los servicios de tratamientos médicos (cl. 44) o los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44).

**Clase 43** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal como los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores y las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a un uso permanente (cl. 36); los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 39); los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40); los servicios de discotecas (cl. 41); los pensionados (cl. 41); las casas de reposo y de convalecencia (cl. 44). Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software y servicios jurídicos.

**Clase 44** Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

La clase 44 comprende esencialmente los cuidados médicos, de higiene corporal y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la silvicultura; principalmente los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como exámenes radiográficos y tomas de sangre); los servicios de inseminación artificial; las consultas en materia de farmacia; la cría de animales; los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardinería; los servicios relacionados con el arte floral tales como la composición floral así como los servicios prestados por jardineros paisajistas.

Esta clase no comprende en particular los servicios de destrucción de animales dañinos (que no sean de los de la agricultura, la horticultura y la silvicultura) (cl. 37); los servicios de instalación y reparación de dispositivos de riego (cl. 37); los servicios de transporte en ambulancias (cl. 39); los servicios de matadero de animales y de taxidermia (cl. 40); los servicios de tala y aserrado de madera (cl. 40); los servicios de doma de animales (cl. 41); los servicios prestados por clubes de cultura física (cl. 41); los servicios de investigación científica con fines médicos (cl. 42); las residencias para animales (cl. 43) y las residencias para personas mayores (cl. 43).

**Clase 45** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

Esta clase comprende principalmente los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de colectividades; los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como servicios de acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales o servicios funerarios.

Esta clase no comprende en particular los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una empresa comercial (cl. 35); los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios relacionados con los seguros (cl. 36); los servicios de acompañamiento de viajeros (cl. 39); los servicios de transporte blindado (cl. 39); los servicios de educación de personas bajo cualquiera de sus formas (cl. 41); los servicios de cantantes o de bailarines (cl. 41); los servicios jurídicos (cl. 42); los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza para personas o animales (cl. 44) así como algunos servicios de alquiler.

## **I.6 FUENTES DEL DERECHO MARCARIO**

### **I.6.1 FUENTES FORMALES**

Como fuentes del derecho, se entiende al “conjunto de hechos reconocidos como apropiados para crear (modificar, sustituir, derogar) normas de un orden jurídico.”<sup>4</sup>

Hablando del Derecho, de manera general, existen tres tipos de Fuentes: Fuentes Formales, Fuentes Reales y Fuentes Históricas. “Por fuente formal entendemos los procesos de manifestación de las normas jurídicas, por fuente real a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, por fuente histórica, a los documentos, papiros, libros, etc. que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes.”<sup>5</sup>

Con respecto a las fuentes del derecho marcario y siguiendo el orden establecido en el párrafo anterior, nos referiremos a la Fuente Formal que en este caso sería la actual Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación

---

<sup>4</sup> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM. *Diccionario Jurídico Mexicano*. Porrúa. Tomo D-H. México. 1998. Pág. 1478.

<sup>5</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Compendio de Derecho Civil. Tomo I. Introducción, Personas y Familia*. Ed. Porrúa. 22da. Edición. México. 1988. Pág. 31.

el 27 de junio de 1991, en donde podemos encontrar en el artículo 88 el concepto de marca, así como un capitulado donde hace referencia a la marca, a su registro, a su extinción, etc. La Ley de la Propiedad Industrial es un texto vigente por lo que se considera como fuente al ser un derecho positivo vigente. También tenemos diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como Fuente Real encontramos a la costumbre, aunque en nuestro derecho tiene mas peso la ley que la costumbre, no se puede hacer omisión al reconocimiento que la gente le llega a dar a diversos signos distintivos que son usados por los comerciantes para identificar sus productos.

#### I.6.2 DEL REGISTRO COMO FUENTE

No es necesario que una marca se encuentre registrada para que tenga características de distintividad, ya que desde el momento en que un producto o un servicio es representado con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera como marca, independientemente de que ésta se registre. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca. Sucede con frecuencia que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, le sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable.

Aun y cuando nuestro sistema jurídico reconoce protección, en primera instancia a aquellas marcas que obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y de

manera interrumpida. La anterior afirmación se apoya en la disposición legal que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

Sin embargo el registrar la marca ofrece ciertas ventajas, pues su titular obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma. Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

A diferencia de las legislaciones de algunos países en que sí se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LPI no lo exige. En ese sentido se pronuncia dicho ordenamiento, al determinar que todo industrial, comerciante o prestador de servicios que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso.

## **I.7 DEL REGISTRO DE UNA MARCA ANTE EL IMPI**

### **1.7.1 SIGNO DISTINTIVO REGISTRABLE**

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, uno puede elegir como signo a ser registrado como una marca las denominaciones, figuras visibles, formas tridimensionales que posean la característica de ser suficientemente distintivas e identificadoras de productos o servicios que se encuentren dentro de su misma clase, es decir, que no sean signos que tengan un grado de similitud tal que logren

confundir al consumidor en cuanto al origen empresarial de productos o servicios similares o iguales. Es posible que nombres propios, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales sean registrados como marca siempre y cuando no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Una vez elegido el signo distintivo que representará al producto o servicio (el cual no debe ser en contra de lo estipulado por la leyes de lo cual hablaremos mas adelante) se debe de registrar para que no pueda ser usado por otro competidor. Los principales requisitos para registrar una marca se encuentran establecidos en el artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 56 de su reglamento, que son:

- Solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- Domicilio del solicitante del registro y de su establecimiento comercial o industrial.
- Tipo de marca (nominativa, innominada, tridimensional o mixta) y su clasificación.
- Ejemplar de la marca con su diseño y combinación de colores, en caso que cuente con éstos.
- Fecha del primer uso de la marca en el producto.
- Pago de derechos.

Los demás requisitos se encuentran del artículo 114 al 135 de la Ley de Propiedad Industrial, así como en los artículos 5, 6, 7, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la ley antes citada.

Antes de usar y solicitar el registro de una marca en México se recomienda realizar una búsqueda de antecedentes para conocer las posibilidades de uso y registro de la misma, evitar costos adicionales e innecesarios y evitar infringir derechos de terceros.

La inscripción de marcas no es compulsoria. Los derechos por derecho común comienzan cuando la marca es utilizada por primera vez en relación al producto o servicios al público. Estos derechos en la marca son reclamables en los tribunales, pero están limitados geográficamente al área actual de uso.

Al registrar su marca, se tienen los derechos legales protegiéndola sobre posibles copias en toda la Republica Mexicana.

- Tendrá el derecho de utilizar el símbolo MR el cual notifica el registro de la marca.
- Generará lealtad hacia su Producto o Servicio.
- Poseerá el derecho al uso exclusivo de la marca.
- Poseerá el derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca infractora por daños y perjuicios que les sean causados.
- Al tener su marca registrada desalentará a los plagiantes y piratas en copiarla.
- Protegerá su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.
- Le permitirá la posibilidad de otorgar Licencias y ceder derechos de su marca.
- Poseerá el derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora.

- El mero hecho de que la marca esté inscrita a nivel local típicamente detiene a otras personas de usar la misma marca o una similar.

#### I.7.1 SIGNO DISTINTIVO NO REGISTRABLE

En la determinación del signo distintivo que se le va a dar al producto, es importante tener presente los impedimentos que la Ley de Propiedad Industrial establece para que el signo seleccionado pueda ser registrado como marca, que son:

- Todo nombre ya existente en el mercado.
- Todo nombre que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres.
- Las armas, escudos o emblemas nacionales.
- Nombre de personas sin la autorización de las mismas.
- Nombre de países.
- Emblemas y banderas nacionales o de organizaciones internacionales.
- Símbolos militares.
- Símbolos internacionales (ejemplo, anillos olímpicos, cruz roja).
- Nombres geográficos reconocidos por el público (ejemplo, Beijing, Hollywood).
- Nombres que no sean distintivos.
- Nombres genéricos.

La Ley de la Propiedad Industrial enumera en el artículo 90 todo aquel signo, palabra o figura que no podrá ser registrado como marca.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del

cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

## I.7.2 NULIDAD DEL REGISTRO

El artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial establece que una marca será nula cuando:

Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

### I.7.3 CADUCIDAD DEL REGISTRO

Si una marca no se usa durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procede la caducidad de su registro. La declaración de caducidad de un registro marcario por falta de uso no es automática, sino que debe solicitarse por parte interesada y seguirse un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger productos o servicios de determinadas clases, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros en las demás clases.

Para evitar la caducidad del registro de una marca, ésta debe usarse dentro de un periodo de tres años contado a partir de la fecha de registro, de lo contrario se recomienda solicitar y obtener de nueva cuenta su registro.

Si el titular de un registro es una persona pero quien la usa es otra, el uso de la marca no se reconocería a menos que el titular otorgue a esa otra persona una licencia de uso por escrito y este documento se registre en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

#### I.7.4 CANCELACIÓN DEL REGISTRO

De conformidad con el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, se procederá la cancelación al registro de una marca cuando el titular de esta tolere o provoque que su marca se transforme en una denominación genérica y pierda su carácter distintivo, de forma que los medios comerciales y el público la usen como nombre de un objeto, producto o servicio y no como una marca.

Una marca registrada puede ser cancelada en cualquier momento si el titular de esta lo solicita por escrito, de la misma forma podrá ser cancelada si lo solicita el Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, o por el Instituto.

#### I.7.5 EXTINCIÓN DEL REGISTRO

La figura de extinción, entendida como la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo, no se encuentra regulada en la actual Ley de Propiedad Industrial, las consecuencias por el no uso de la marca se presentan ahora como una caducidad y no como extinción. Antes era necesario comprobar el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición, y como consecuencia de la no comprobación surgía la extinción de esta; ahora la ley de la materia elimina la obligatoriedad del titular de la marca a presentar una declaración comprobatoria de uso.

## **CAPITULO 2**

### **NOMBRES DE DOMINIO**

Para que uno pueda obtener acceso a páginas web, al correo electrónico, etc. se necesita de una dirección de Internet que será identificada por un ordenador anfitrión conectado a la red, permitiendo la intercomunicación y la transmisión de información entre ordenadores y otros aspectos digitales de todo el mundo.

La tecnología usada en Internet se denomina como conmutación de paquetes, cuya principal característica es fragmentar la información con una longitud determinada a lo cual se le llama paquete. Cada paquete lleva asociada una cabecera con datos referentes al destino y origen de la información logrando así que un paquete contenga la información suficiente para que se le vaya encaminando hacia su destino. Para que los ordenadores puedan comunicarse entre sí es necesario que tengan la misma instrucción de cómo mandar y recibir información. A estas instrucciones se les conoce como "Transmisión Control Protocol/Internet Protocol" (IP) las cuales consisten en códigos numéricos de cifras binarias. Es una serie de 4 números, con un valor entre 0 y 255 cada una, que identifica a cada ordenador conectado a Internet, es algo parecido a la relación entre números de teléfono y teléfonos, (para tener línea telefónica es necesario tener un número desde el que se hacen y reciben las llamadas).

Sólo puede existir una única dirección IP a nivel mundial para cada ordenador conectado a la red. Así pues, la comunicación entre máquinas se da vía números, sin embargo, debido al crecimiento que empezó a tener el Internet y al aumento de personas que navegan en Internet, se pensó en una forma para facilitar el uso del mismo; ingenieros informáticos norteamericanos (encabezados por Postel) idearon y llevaron a la práctica un sistema paralelo de identificación utilizando combinaciones alfanuméricas como núcleo o elemento principal de una dirección

electrónica originando así el Sistema de Nombre de Dominio (Domain Name System), esto es usar letras en lugar de números y así recordar mas fácil la dirección que se desea visitar.

## **II.1 CONCEPTO**

Los nombres de dominio corresponden a direcciones originalmente numéricas, hoy alfanuméricas que fueron creadas para identificar redes y acceder a computadoras enlazadas que están conectadas en la red de manera que éstas puedan transmitir y recibir información. Son direcciones que se convierten automáticamente en números por el sistema de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) de Internet.

El DNS (“Domain Name Servers”) o Servidor de Nombre de Dominio, conforma una gigantesca base de datos que traduce el nombre del dominio a la dirección IP que le corresponde y lo conecta con el sitio web que desea. “Funciona a través de ordenadores centrales que relacionan de manera automática los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, de manera que cuando un sujeto introduce en su navegador una determinada dirección electrónica, éste se pone en contacto con los servidores centrales de dominio que inmediatamente, indican a la máquina el número IP correspondiente al número de dominio seleccionado por el usuario para que este pueda entrar en contacto con el ordenador localizado por dicho IP que sostiene el “website”, al que se desea acceder.”<sup>6</sup>

Además de ser un instrumento técnico de localización de sitios en línea, suele convertirse, algunas veces, en medio de identificación y distinción de los sujetos, informaciones o prestaciones que están en el sitio en cuestión. Sin embargo no

---

<sup>6</sup> CARBAJO CASCON, Fernando. Ob. Cit. Pág. 37.

llega a ser un medio de distinción pleno, pues nunca se sabe cuando se modificará la información que se despliega al introducir cierto nombre de dominio.

La red internacional, Internet, dispone de un sistema de direccionamiento de la información estandarizado, de amplia difusión, que es utilizado para la navegación, utilizando la analogía con la dirección postal de correos, en esta dirección se especifican por un lado el nombre del destinatario (user identification) y por el otro lugar del ordenador en el que se puede hallar a ese destinatario (dominio). La diferencia es que mientras en las direcciones postales todos los datos están separados, en diferentes líneas, en Internet, los datos se separan por puntos y otros símbolos.

## **II.2 OBJETIVO**

Su principal objetivo es ser un elemento localizador de páginas o sitios, de portales que permiten la ubicación de alguien o algo dentro de la red, localiza un “lugar virtual”, es decir, un espacio en el que existe algo que no es palpable, pero si visible. El nombre de dominio se presenta como una solución técnica al problema de la comunicación entre las computadoras conectadas a la *world wide web*, esta solución técnica consiste en la asignación de una serie de números a cada terminal de la red, esta serie numérica es conocida como dirección IP, cada computadora que se conecta a Internet tiene necesariamente una dirección IP asignada, y con el fin de facilitar que el usuario recuerde la “dirección de Internet” a la que desea acceder, se habilita un recurso mnemotécnico que consiste en la equivalencia de códigos entre estas direcciones IP (signos numéricos) y un conjunto de números y/o letras (signos alfabéticos o mixtos) que permiten a los usuarios una más fácil memorización de las denominaciones o direcciones en Internet, y a la vez una ubicación mas rápida y eficiente. En otras palabras, se necesita escribir una

dirección alfabética, la cual posteriormente se convertirá en dirección numérica para que a su vez, se conecte con otras direcciones numéricas y nos muestre la información requerida.

### **II.3 CARACTERISTICAS**

- Herramienta que simplifica el proceso de comunicación.
- Un nombre de dominio no garantiza la calidad de producto ni servicio.
- Su uso y protección no se encuentra limitado al territorio en el que fue otorgado.
- No se clasifican los productos o servicios que amparara el nombre de dominio.
- Tiene como función el ser solamente una dirección virtual.
- El nombre de dominio no va en función de lo que se muestra en la página.
- No pueden existir dos nombres de dominio iguales en el mundo.
- Existen dominios genéricos restringidos y dominios genéricos libres.
- Pueden utilizarse nombres comunes o genéricos.
- Es preferible escoger un nombre corto y fácil de recordar para que la página sea visitada muchas veces.
- EL nombre de dominio es independiente a la información que se despliega en la página web.
- Cualquier persona de cualquier parte del mundo que tenga una computadora conectada a la red podrá ingresar a cualquier página web haciendo uso del nombre de domino.

- Un nombre vale menos cuantos más números contenga. Ej: 22web.com vale menos que 1mail.com y esta que courier.com.
- Una dirección bajo un dominio mundial en inglés es más cara que una en español; porque el mercado angloparlante *online* es mayor que el mercado hispano parlante.
- Una dirección web en español es más cara que una en portugués, por la misma razón.
- Contra más corto sea un nombre de dominio mayor será su valor.
- Es preferible usar palabras mas conocidas y empeladas por la gente, e.j. agua es una palabra más usada que hídrico.
- Los nombres genéricos valen más en función de la designación de intereses elegidos en Internet. Ej.: discos.com vale más que cacerola.com porque el comercio electrónico en Internet en torno a los discos es muy superior al de las cacerolas.
- Un nombre en el dominio .com vale más que el mismo nombre en .org o .net. Un nombre en cualquiera de los dominios mundiales vale más que el mismo nombre en un dominio de un país específico. Ejemplo: .net vale más que .mx.
- Un nombre de dominio no es una página web.

## **II.4 ESTRUCTURA DE UN NOMBRE DE DOMINO**

La estructura típica de las direcciones en Internet es la siguiente: `userid@domain`.

La parte de la izquierda hace referencia al nombre de la persona a la que va dirigida la información. La parte de la derecha hace referencia al ordenador en

donde podemos localizar a esa persona. Entre ambas, y para diferenciarlas, se utiliza el símbolo @. Ambas partes pueden, por supuesto, expandirse mediante la separación por puntos creando una dirección mas larga, por ejemplo: msaav@ucsf.fa.gov. La parte de la dirección que hace referencia al ordenador donde se localiza el destinatario se estructura a modo de bloques, donde la parte localizada más a la derecha hace referencia a la identificación mas general o de alto nivel, y a medida que avanzamos hacia la izquierda van apareciendo datos de identificación mas concretos o de bajo nivel. En este caso en particular msaav se encuentra en el ordenador ucsf (Universidad de California- San Francisco), que a su vez se halla englobada en la fa (Administración Federal). Finalmente la parte más a la derecha nos informa del llamado dominio de alto nivel, resaltando que el fa es una institución gubernamental (gov). Otros ejemplos serían: (i) pepe@correo.unam.mx, esta dirección representa al usuario pepe localizado en el ordenador correo, dominio designado a correos electrónicos, UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), que a su vez se encuentra en México (.mx); (ii) http://www.rein.com, el comando http:// (hipertext transfer protocol) describe el protocolo de comunicación propio del sistema www señalando que se trata de una información presentada en formato hipertexto. El resto de la dirección rein.com es el nombre de dominio, siendo rein el nombre de usuario al cual se le llama nombre de dominio de segundo nivel (SLD) y el .com el dominio genérico de primer nivel (TLD). Ese dominio ha de leerse de derecha a izquierda debe distinguirse la abreviatura genérica “com” que constituye el nombre de dominio de primer nivel o Top Level Domain (TLD), de la combinación de letras rein correspondiente a la institución tutelar del ordenador conectado a Internet y, por lo tanto, titular de la página web central de la misma y que es conocido como Second Level Domain (SLD).

La dirección electrónica de Internet sigue un esquema lógico conocido como Unified Resource Locator (localizador uniforme de recursos (URL) el cual especifica la aplicación electrónica deseada y después la dirección concreta del ordenador con el que se quiere contactar; también puede añadir referencias de archivos o directorios específicos siempre que se conozcan.

Como ya dijimos, las iniciales "HTTP" significan "Hyper Text Transfer Protocol", y es el protocolo utilizado por Internet para comunicarse entre los diferentes equipos, las iniciales "WWW" son las siglas de "World Wide Web" o red de redes. Ambos elementos se encuentran siempre presentes en los nombres de dominio pero no forman parte de éstos.

<p align="center"><b>"Hyper Text Transfer Protocol"</b></p>	<p align="center"><b>World Wide Web</b></p>	<p align="center"><b>Dominio de Nivel Secundario (Secondary Level Domain)</b></p>	<p align="center"><b>Dominio de Orden Superior (Top Level Domain)</b></p>
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

## **II.5 TIPOS DE UN NOMBRE DE DOMINIO**

### **II.5.1 NOMBRES DE DOMINIO GENÉRICOS**

Un dominio genérico o de primer nivel (*Top Level Domain*) es el grupo de letras que va desde el final del nombre de dominio hasta el primer punto, pretende indicar en abstracto bien el carácter o naturaleza de la actividad o información prestada a través del sitio en línea o bien la nacionalidad, domicilio o centro principal de operaciones de dicha persona o entidad, incluye por tanto, a grandes rasgos, indicadores genéricos de actividades o materias, e indicadores de países o determinados territorios conectados a la red. Son una parte fundamental de la

infraestructura de Internet y constituyen un elemento esencial para la interoperabilidad mundial de la *World Wide Web*.

Existen los TLD de primer nivel genéricos (gTLD) y los dominios de primer nivel regionales o territoriales “country code” o “código país” (ccTLD).

Los primeros no hacen referencia a ningún territorio concreto pero algunos de ellos hacen referencia a la actividad o a la información de la cual tratará la página web. Como nombres de dominio de primer nivel podemos nombrar: .org, .net, .com, .int, .gov, .mil, etc.

## II.5.2 NOMBRES DE DOMINIO TERRITORIALES

Los dominios de primer nivel regionales o territoriales (ccTLD) se usan para que el usuario se de una idea de el origen del portal que mostrará la información, prestación de servicio, actividad, etc. que se le presentará en la página web. Corresponden con los distintos países o territorios (incluso territorios no independientes, como es el caso del territorio de Gibraltar), atribuyen a un par de letras a cada uno de los países en que tiene presencia la red en atención a su denominación en el idioma correspondiente. Estos dominios nacionales fueron delegados por las autoridades norteamericanas a distintas autoridades nacionales pensando que serían utilizados fundamentalmente por sujetos y entidades nacionales, residentes o establecidos en el país o territorio de referencia y que pretendían difundir su información, actividad, prestación destinada principalmente a los usuarios de dichos territorios. Como ejemplos de dominios de primer nivel regionales tenemos a .eu, .mx, .cl, .es, etc. La regulación de estos dominios está en manos de las autoridades nacionales delegadas a instituciones educativas o a los gobiernos, y cada país establece sus propias reglas para registrar dominios bajo la terminación territorial correspondiente, algunos países como España establecen muchas restricciones para registrar nombres de dominio con la terminación .es, sin

embargo Italia es mas libre al registrar dominios bajo su terminación .it. Hoy en día la mayoría de los países cuentan con su dominio regional.

En México, la institución educativa encargada del registro de los nombres de dominio bajo la terminación .mx es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey titular del Centro de Servicios de Información y Registro en Internet México.

### II.5.3 NOMBRES DE DOMINIO ABIERTOS

Existen también los dominios de primer nivel genéricos abiertos y los dominios de primer nivel genéricos restringidos los cuales siguen un criterio distintivo estructural en función de la existencia o no de restricciones para la elección del dominio de segundo nivel (los dominios de segundo nivel, los cuales expondremos mas adelante, son los que contando de derecha a izquierda van después del primer punto.) Como dominios genéricos abiertos están:

- **.com**, destinado principalmente para sitios comerciales.
- **.net**, destinado principalmente para los proveedores de servicios de Internet pero usado hoy en día para muchos propósitos.
- **.org**, destinado principalmente para las organizaciones no lucrativas.
- **.biz**, destinado para empresas o negocios en general.
- **.info**, para todo tipo de informaciones independientemente de su procedencia y finalidad.
- **.pro**, para profesiones liberales.
- **.name**, preferentemente para particulares que no realicen actividades comerciales ni profesionales.
- **.coop**, para cooperativas.

- **.aero**, para compañías de transporte aéreo.
- **.museum**, para museos

Sin embargo, no constituye una regla de registro que la información, actividad o servicio publicado en la página web cumpla con la finalidad del gTLD, por lo que podemos tener un dominio con terminación .com y que se dedique meramente a páginas web personales sin fines de lucro.

#### II.5.4 NOMBRES DE DOMINIO RESTRINGIDOS

A nivel internacional existen ciertos dominios restringidos, esto es que el contenido de la página que amparará el nombre de dominio solo puede ser usado para ciertos tópicos. Como dominios restringidos están:

- **.int**, reservado exclusivamente a organizaciones creadas por un acuerdo, tratado o convención internacional (no empleado con mucha frecuencia).
- **.gov**, dominio restringido válido únicamente en Estados Unidos de Norteamérica para dependencias de gobierno de dicho país.
- **.mil**, dominio restringido válido únicamente en Estados Unidos de Norteamérica reservado para organizaciones y usos militares de dicho país.
- **.edu**, dominio restringido válido en Estados Unidos de Norteamérica para las instituciones educativas de dicho país.

Como se podrá ver, los dominios .gov, .mil, y .edu solo podrán usarse y registrarse para organizaciones o personas estadounidenses, toda vez que el inicio de Internet empezó a gestionarse en este país.

Ahora bien, existen también algunos dominios territoriales con ciertas restricciones, tal es el caso de NIC México, pues para cada dominio que otorga establece el tipo de contenido o de información que la página de Internet deberá mostrar.

Es importante señalar que independientemente si el dominio es de primer nivel genérico o restringido, la dirección web puede traer consigo mas nombres de dominio, por ejemplo, al tener una dirección electrónica yahoo.com.mx podemos afirmar que no es sólo el .mx el dominio, pues las palabras .com y yahoo son también nombres de dominio o subdominios.

Al nombre de dominio que, contando de derecha a izquierda, va después del primer punto, se le llama dominio de segundo nivel “second level domain” (SLD). Constituyen la parte más significativa pues consisten generalmente en las denominaciones elegidas directamente por el titular, por lo que puede conformarse de dos letras o más. Al tener una dirección www.cosas.org.mx, el dominio de segundo nivel en este caso sería “.org” y “.mx” el dominio de primer nivel, pero en el ejemplo www.cosas.com el dominio de segundo nivel sería “cosas” y el de primer nivel sería “.com”.

Y a su vez, junto a los dominios primarios y secundarios (TLD y SLD) pueden encontrarse en una dirección electrónica diferentes subdominios (tercer, cuarto nivel, etc.) que identifican páginas web (ligadas a la principal por un nexa o link y correspondientes a ordenadores conectados al ordenador principal) de una determinado área o departamento, de una empresa o institución e incluso a una determinada persona dentro de la misma o a un simple particular que opera desde su domicilio.

A partir del nombre de dominio principal pueden crearse también direcciones de correo electrónico sea de las propias entidades o instituciones, o de personas vinculadas a la misma.

Solo los nombre de dominio que se catalogan como principales, esto son el TLD y el SLD, han de registrarse necesariamente en la autoridad encargada del registro de dominio en Internet. El resto de dominios y direcciones de correo electrónico no

necesitan registro alguno, adjuntándose libremente al dominio principal en función de las necesidades de cada organización.

El SLD es la parte del nombre de dominio que pretende identificar la fuente o la clase de información o servicio proporcionados a través de un sitio web u otra aplicación en línea. Sin embargo no es posible garantizar que el contenido de la página web tendrá congruencia con el nombre de dominio de segundo nivel.

Solo puede existir un dominio de segundo nivel en cada dominio de primer nivel genérico o territorial, por lo que los nombres de dominios asignados serán unívocos en toda la red y globalmente reconocidos en la misma. Esto origina que se cumpla el principio “primero en tiempo, primero en derecho”, impidiendo que titulares legítimos de signos distintivos idénticos, de distinta naturaleza, en el mismo país o diferentes países, puedan registrar su página con el mismo nombre de dominio, rompiendo así con los principios de territorialidad y especialidad que rigen tradicionalmente el derecho de los signos distintivos.

Un nombre de dominio puede tener técnicamente mas de 63 caracteres, sin embargo se recomienda mantener un límite de 24 entre letras, signos y números permitidos, incluyendo cuatro como máximo de la abreviación genérica (TLD), aunque se aconseja el registro de nombres mas cortos para que los usuarios puedan tener una identificación mas rápida de este.

Para verificar si un dominio esta registrado existe una herramienta denominada *WHOIS*, la cual es una base de datos que posee cada Registrador en donde se encuentran todos los dominios que se han registrado. Uno escoge en que dominio se desea registrar, ya sea .com, .org.mx, .net, etc., una vez seleccionado el dominio TLD, uno escoge el nombre del segundo dominio SLD, y en la base de datos aparecerá si ese dominio está disponible o no.

Los registradores de dominio poseen esta base de datos, por lo que si uno desea registrar un dominio TLD tendría que ir ante un registrador de dominios de primer nivel, y si uno desea registrar un dominio de segundo nivel, tendría que buscar en la base de datos del registrador de segundo nivel si el dominio deseado esta disponible.

## **II.6 FUENTES DEL DERECHO DEL NOMBRE DE DOMINO**

La expresión Fuentes del Derecho designa los eventos (hechos o actos) cuya realización es condición para que surja una norma en un determinado orden jurídico. En otros términos: “fuentes del derecho son los hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas.”<sup>7</sup>

No existe una norma que especifique, defina, dé características y elementos del nombre de dominio. Actualmente se le define como una simple dirección de Internet, los legisladores lo han considerado como un elemento técnico, necesario para la comunicación y han acordado que se le siga tomando en cuenta de esta manera.

Sin embargo, lo que sí existen son políticas o lineamientos que una persona debe seguir al querer registrar un nombre de dominio, así como métodos para solucionar conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, estas políticas surgieron por diversas reuniones celebradas por organismos internacionales.

Debido a esto, otros legisladores han querido catalogar al nombre de dominio como una rama mas del Derecho Informático indicando que la primera fuente (la llamada ley), se encuentra en proceso de concreción en los distintos Estados, teniendo como antecedentes la normatividad internacional, ayudados con las prácticas y

---

<sup>7</sup> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Op Cit. Pág. 1478.

costumbres que son las que han dado origen a las políticas o lineamientos que existen con respecto a los nombres de dominio.

## **II.7 DEL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO**

Para registrar un dominio es necesario disponer del servicio de servidor de nombres de dominio, el que le proporcionará el proveedor de servicios de Internet, es decir la institución encargada de registrar nombres de dominio. La función principal de este servidor es traducir el nombre de dominio (v.g. midominio.com) en una dirección IP.

Los Registradores acreditados conforman el denominado Sistema de Registro Compartido, entre los registradores y el ICANN (institución privada encargada del registro de los nombres de dominio genéricos) se encuentran los Servidores de Raíz, los cuales contienen la información relativa a todos los gTLD que existen registrados en el mundo. Los distintos Servidores de Raíz intercambian diariamente los registros que se realizan dentro de su órbita. Actualmente son trece los servidores de raíz, que son los siguientes: Servidor A, tutelado por Network Solutions en Herndon, Virginia, USA; Servidor B a cargo de el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, USA; Servidor C manejado por PSINet, en Virginia, USA; Servidor D tutelado por la Universidad de Maryland, USA; Servidor E administrado por la NASA, en Mountain View, California, USA; Servidor F tutelado por Internet Software Consortium, Palo Alto, California, USA; Servidor G administrado por la Agencia de Sistemas de Información de Defensa ubicado en California, USA; Servidor H administrado por el Laboratorio de Investigación del Ejército, en Maryland, USA; Servidor I tutelado por NORDUnet, en Estocolmo, Suecia; Servidor J tutelado por TBD en Virginia, USA; Servidor k administrado por RIPE-NCC en Londres, Inglaterra; Servidor L tutelado por TBD en

California, USA; Servidor M administrado por Wide Proyect, Universidad de Tokio, Japón.

Todos estos servidores están sujetos al contralor del Comité Asesor del Sistema de ICANN los cuales estudian, informan y aconsejan sobre todo tipo de cuestiones como la capacidad del hardware, respuesta de los sistemas operativos, conectividad de redes, software, seguridad, localización, distribución física así como del número necesario de servidores.

Los requisitos para registrar un nombre de dominio varia dependiendo si es un dominio genérico de primer nivel o un dominio genérico regional.

Uno puede solicitar el registro de un dominio genérico por medio de las diferentes organizaciones mundiales que posee la OMPI o el ICANN, que es la entidad encargada de otorgar las concesiones como registrador de dominios, para lo cual realiza un convenio en donde se establecen las distintas obligaciones que deberán ser observadas por las compañías interesadas en convertirse en registradores de dominio una vez que estas se conviertan en registradores.

Para solicitar un dominio regional necesita irse directamente a las instituciones aprobadas que hay en cada país, así por ejemplo si uno quiere registrarlo con un dominio .mx debe ir a NIC México, si uno quiere registrarlo con la terminación .cl debe ir directamente con NIC Chile.

#### II.7.1 ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

Internet surgió principalmente para fines militares, por lo que la organización estadounidense ARPA (Agencia de Investigación de Proyectos de Investigación Avanzada) era la que controlaba las direcciones de lo que hoy se conoce como Internet.

Mas adelante, la comunicación vía red fue teniendo mayor auge creándose así en Europa la red Minet. Dado que una gran cantidad de organismos tenían sus propias redes de área local conectadas a los nodos de la red, se evolucionó hasta crear una red formada por miles de equipos nombrándolo como Internet.

La comunidad de usuarios del Internet fue transformándose hasta llegar a convertirse en una organización de intereses muy dispares.

Se delegó la función administrativa a la organización denominada *Internet Assigned Names and Numbers Authority*, patrocinada por una agencia norteamericana denominada *National Science Foundation (NSF)* y así empezó a ser ésta la coordinadora central para la asignación de direcciones IP y nombres de dominio de primer nivel geográfico. Este traspaso se celebró a través de la Ley del Acuerdo Cooperativo Federal y la Ley de Creación de la *National Science Foundation*, que como se podrá ver solamente participó la normatividad de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el año de 1992 se produjo la firma de un acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos, representada por la *National Science Foundation* y la empresa denominada *Network Solutions Inc.*, con el objeto de desarrollar el sistema de los nombres de dominio y hacerse cargo del registro correspondiente llamado *internic*.

Dado al crecimiento, auge e importancia que fueron teniendo los nombres de dominio, el control de las direcciones de Internet fue adquiriendo un carácter político, derivando una pugna entre los Estados Unidos y la Unión Europea por una distinta visión del control de Internet, ya que Estados Unidos deseaba tener el control total de este, mientras que la Unión Europea deseaba la internacionalización del mismo.

Por lo que en 1998 se creó la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), con el

fin de asumir las funciones de control del sistema de nombres de dominio y de asignación de direcciones IP. De esta forma, y a través de un contrato con el Ministerio de Comercio Estadounidense (*Department of Commerce*) firmado en noviembre de 1998, comienza a gestarse el traspaso de poder desde el Gobierno de EE.UU. hacia una organización privada.

El ICANN es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada por el gobierno y bajo la normativa estadounidense, con domicilio social en el estado de California (EEUU), es responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión o administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de primer nivel territoriales (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores de raíz.

En principio, las tareas del ICANN debían ser puramente técnicas como preservar la estabilidad de Internet, promover la competencia, alcanzar la mayor representatividad posible y coordinar las políticas mediante consenso entre todos los estamentos del sector privado, sin embargo no fue así, pues para promover la competencia en el seno de la red, el ICANN negoció con *Network Solutions*, (que había gestionado y mantenido las bases de datos y los servidores DNS para los dominios .com, .org y .net. desde 1992 hasta 1998), amplió el número de registradores lo que abarató notablemente los gastos de registro, rebasando así sus límites.

En marzo de 1999 se promulgó la Declaración de Política relativa a la Acreditación de Registradores, *Statement of Registrar Accreditation Policy* en donde se establecieron los requisitos para la admisión de entidades registradoras de dominio, se establecieron como condiciones: que el acuerdo de registro se hacia mediante un contrato de adhesión en donde los registrantes no podían agregar

observaciones, que los medios técnicos aseguraran que el sistema fuera cerrado y que no existieran Registradores no Acreditados que pudieran llegar a conceder nombres de dominio bajo normas distintas de las de ICANN, y que se basarían en la costumbre como la base normativa del sistema, pues al tornarse disfuncionales las normas territoriales, la comunidad de Internet tiene que reconocer normas homogéneas que sean seguidas en la práctica tendiendo como referente a una “autoridad” que las aplique. También se establecieron las condiciones que debían de seguir los registradores para su buen funcionamiento. En octubre del mismo año se aprobaron por el ICANN las normas que debían seguirse en los procesos de resolución de conflictos de nombres de dominio elaboradas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Fue entonces cuando ICANN decidió intervenir en la resolución de los conflictos de nombres de dominio y en la elección de nuevos dominios de primer nivel.

El ICANN decidió sobre la ampliación de los dominios, se crearon nuevas terminaciones .biz (para los negocios), .info (para los sitios informativos), .pro (para los dedicados a las actividades profesionales), .museum (para las organizaciones culturales), .aero (para viajes *on line*), .corp (para corporaciones, y .name (para la administración de los propios dominios).

Tiene como responsabilidad el funcionamiento técnico de Internet, sin la intervención (en la medida posible) de los diferentes gobiernos o instituciones internacionales, las decisiones adoptadas por ICANN tomarán en cuenta objetivos de interés general como el funcionamiento seguro, fiable y eficiente de Internet que garantice, entre otros, la prestación de un servicio sin interrupciones y la conectividad a escala universal; un desarrollo sostenido de Internet en beneficio del interés general que facilite la realización de iniciativas públicas, del sector privado y de fines educativos y comerciales en todo el mundo; la aplicación de

procedimientos transparentes y no discriminatorios en la asignación por ICANN de dominio y de direcciones de Internet; la aplicación de condiciones que garanticen la existencia de una competencia efectiva en todas las áreas de actividad y eviten la concurrencia desleal, generándose así diversas ventajas para los usuarios, como una mayor capacidad de elección, precios mas bajos y mejores servicios; el establecimiento de procedimientos de información adecuados que respeten el derecho a la intimidad personal y a los intereses de los consumidores y libertad de expresión.

Gobernado por un consejo de directores que actualmente esta integrado por 19 miembros, de los cuales 8 representan a América del Norte, 7 a Europa, 3 a Asia-Pacífico y 1 a América Latina. El ICANN lleva a cabo sus actividades con la asistencia del Comité Asesor Gubernamental (GAC), que representa los intereses públicos mundiales. Por otra parte, el GAC también está abierto a algunas organizaciones internacionales que se ven directamente afectadas por las decisiones de la ICANN (UIT, OMPI, OCDE, etc.). Se ayuda de recursos que proceden de las cuotas abonadas por los registros de nombres de dominio y de las direcciones IP.

Cuenta también con un comité rector oficial (*Names Council*) el cual define la política a seguir por el sistema de dominios y sí se añaden o no nuevos dominios de primer nivel al sistema y estudia las recomendaciones de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para la asignación de los dominios. El objeto de estas recomendaciones es asegurar que usuarios de todo el mundo tengan los mismos derechos sobre los dominios, sin prioridades, a la vez que se protege a estos usuarios de *ciberokupas* que reservan dominios con los nombres de grandes empresas, para exigirles posteriormente importantes cantidades de dinero.

El procedimiento de registro de nombres de dominio coincide, en lo esencial, en todas las instituciones encargadas del mismo.

Los Registradores de dominios territoriales de primer nivel, son agentes fiduciarios que gestionan dichos dominios en interés general y de la comunidad de Internet. Estos actúan en nombre de las autoridades públicas competentes en cada gobierno, en quienes reside, en última instancia, las potestades de coordinación y supervisión de sus ccTLD. Esta responsabilidad ha de ejercerse de manera que la gestión del ccTLD en cuestión sea compatible con la conectividad mundial de Internet.

La elección del dominio del segundo nivel por parte del solicitante es libre en los TLDs abiertos y se somete a las condiciones que establezca la normativa correspondiente en los TLDs restringidos.

Por lo que, la adjudicación de los nombres de dominio tiene lugar con el principio general de “primero en tiempo, primero en derecho”.

La **IANA** (*Internet Assigned Numbers Authority*) a través de **ASO** (*Address Supporting Organization*) es el organismo que coordina y asigna a nivel mundial las Direcciones Numéricas, así como los dominios de primer nivel de carácter geográfico.

A tal fin adjudica lotes de direcciones numéricas IP a los diferentes registros regionales que existen y que son:

- **RIPE NCC** (*Ripe Network Coordination Center*), es el registro delegado para Europa, y África del Norte.
- **APNIC** (*Asia Pacific Network Information Center*), es el registro delegado para la región de Asia y el Pacífico.

- **ARIN** (*American Registry for Internet Numbers*), tiene la delegación para América del Norte y el África Sub-Sahariana.
- **LACNIC** (Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe). Su creación fue aprobada en la reunión celebrada en Santiago de Chile, el 22 de agosto de 1999. ICANN aprobó en forma definitiva su funcionamiento el 31 de Octubre de 2002, en su reunión de Directorio celebrada en Shangai, China. Tiene su sede en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Su área de cobertura alcanza a Argentina, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, las Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Islas Georgia del Sur y las Islas Sandwich, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Por su parte estos registros regionales son quienes otorgan a los proveedores de servicios de Internet, lotes de direcciones numéricas IP de las que les fueron asignadas por IANA, y estos proveedores de servicios asignan nuevamente las direcciones a proveedores mas pequeños, y finalmente a las páginas o sitios Web.

#### II.7.2 NIC MEXICO

Los nombres de dominio están sujetos a control y registro por entidades internacionales o nacionales, dependiendo si se trata de dominios de primer nivel internacionales o nacionales.

“En febrero 1 de 1989 nace el dominio .mx cuando el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey establece conexión directa a Internet con la dirección dns.mty.itesm.mx. El Network Information Center México, S.C. es la sociedad 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.”<sup>8</sup>

El Registro de nombres de dominio bajo el ccTLD .MX, es administrado por el Centro de Servicios de Información y Registro en Internet (Network Information Center), NIC México, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey por delegación de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ya que fue la primera institución que se conectó de manera directa a Internet.

El primer servidor de nombres para el dominio .mx fue el Microvax-II hasta el 6 de septiembre de 1993, que fue sustituido por el *Sun SPARC Classic*, donde no se necesitaba de una administración seria, ya que aproximadamente se tenían solo 45 dominios bajo el .mx, de los cuales 40 eran académicos y 5 comerciales.

En octubre de 1995, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey formaliza su relación previa con Network Information Center México, S.C. (en adelante NIC México) para llevar a cabo las funciones relacionadas con la administración y registro de los nombres de dominio bajo el ccTLD .MX, así como la asignación de direcciones IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso.

## CRONOLOGÍA HISTÓRICA DEL NIC MÉXICO

1993

- Creación de los subdominios com.mx, gob.mx.

1996

- Creación del subdominio .edu.mx para dominios educativos.
- Se inicia el registro automatizado de servicios.

---

<sup>8</sup> ver [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

1997

- Restricción al registro de dominios académicos al subdominio .edu.mx.
- Establecimiento de cuotas por registro y mantenimiento de los dominios.
- Inicia el funcionamiento de la base de datos WHO IS para el dominio .mx.
- NIC México fue uno de los primeros centros nacionales en registrar dominios el mismo día.

1998

- Existían ya más de 10 mil nombres de dominio registrados permitiendo la adquisición de una infraestructura mas robusta y confiable.
- Se redujo un 30% el costo de las tarifas de registro y mantenimiento.
- Se depura por primera vez la base de datos.
- NIC México se asocia con otros administradores de códigos territoriales de la región.
- NIC México es cofundador y representante interino de Latin American & Caribbean Country Code Top Level Domain Organization (LACTLD), organización que agrupa a los dominios nacionales de Latinoamérica. <http://www.lactld.org>.

1999

- Se inicia la relación entre NIC México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver disputas de nombre de dominio. En septiembre entran en vigor nuevas políticas generales para la resolución de controversias debido al problema.

2000

- Más de 30 mil dominios registrados.

- Surgen nuevas políticas y un nuevo procedimiento de resolución de disputas, el cual es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, procedimiento basado en la “Uniform Dispute Resolution Policy” (procedimiento que se utiliza para nombres de dominio genéricos de manera mundial).

2001

- Más de 60 mil dominios registrados.
- Se instala un nuevo sistema de operación y una nueva base de datos que cumple con recomendaciones hechas por la OMPI en relación al registro de nombres de dominio.

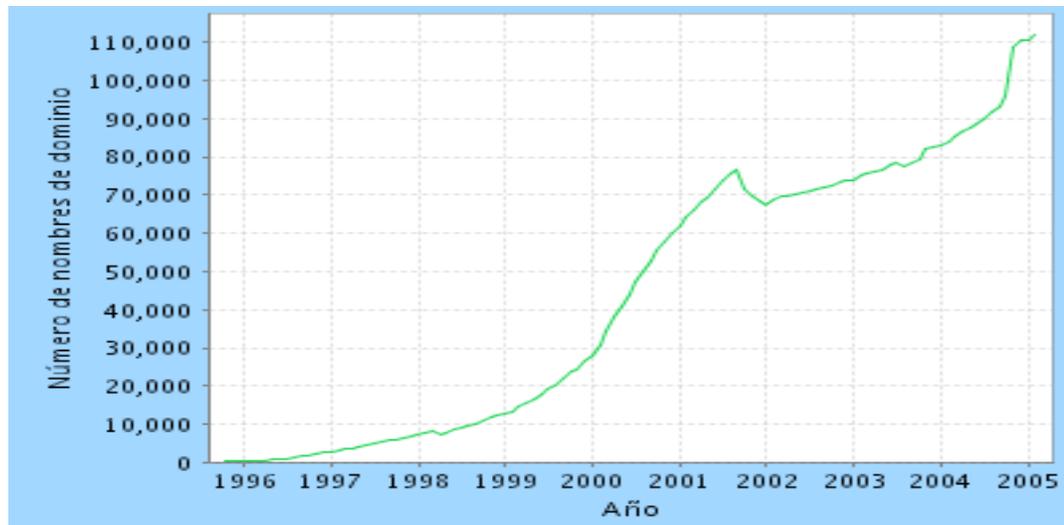
2002

- Se nombra a LACNIC como el nuevo Registrador de Direcciones IP para la región de Latinoamérica y parte del Caribe. Las políticas establecidas por LACNIC serán adoptadas por NIC-México.

2004

- NIC México, Internet Software Consortium (ISC), Prodigy Data Center, Avantel y Alestra instalan el primer Servidor Raíz de Nombres de Dominio (Root Name Server) en México, en la ciudad de Monterrey. Esto permitirá mejorar sustancialmente el desempeño de Internet tanto en México como a nivel mundial

## Nombres de Dominio con Terminación .Mx



Fuente [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

### II.7.2.1 EL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN NOMBRE DE DOMINIO EN NIC. MEXICO

Uno puede registrar su nombre de dominio en Nic México visitando la página de Internet [www.nic.mx](http://www.nic.mx).

Al registrar su nombre de dominio en NIC México, se celebra un contrato de prestaciones de servicio entre NIC México y el solicitante.<sup>9</sup> NIC México le reconoce el derecho del uso, goce y disfrute de este, sin embargo esto no quiere decir que se le está transmitiendo y/o cediendo derechos de propiedad sobre el nombre de dominio.

Se debe obtener una contraseña o identificación ante NIC México, la cual recibe el nombre de NIC-ID el cual servirá para identificar al solicitante, así como para que

<sup>9</sup> ver <http://www.nic.mx/nic-html/IP.Contrato.pdf>

NIC, establezca en su base de datos sus generales, así como de las personas encargadas de proporcionarle el alojamiento de su página al solicitante y el responsable de la misma.

NIC México ofrece dos posibilidades para registrar un nombre de dominio:

- Registro de nombres de dominio con DNS.

Los servidores DNS administran la relación que existe entre el nombre de dominio y la dirección de Internet (IP) donde se encuentra la página web o servidor de correo. Si ya se cuenta con esta información, se puede registrar el nombre de dominio e incluir las direcciones IP que corresponden a los servidores DNS para ese nombre de dominio, todo esto dentro del mismo proceso de registro.

- Registro de nombres de dominio sin DNS (sólo disponible para .com.mx)

Si la persona no cuenta con la información de un servidor de DNS, o el proveedor de acceso a Internet no le ha proporcionado esta información, puede registrar el nombre de dominio que desee sólo eligiendo dentro del proceso de registro la opción de “Registro sin DNS.”

Se debe verificar la disponibilidad del nombre de dominio que se desea registrar esto lo puede realizar desde la página principal de NIC México.

Una vez verificado que el nombre de dominio que se desea registrar está disponible, se podrá comenzar el proceso de registro, en el cual se elegirá el tipo de registro que se desea realizar:

- Simple (en donde la información de un solo contacto aplica para los tres roles asociados al nombre de dominio) o
- Avanzado (en donde la información de cada contacto asociado al nombre de dominio es diferente).

Posteriormente, se elige la cobertura del registro del nombre de dominio y se proporcionará la información de los contactos (contacto Administrativo que es el responsable del uso del nombre de dominio, el contacto técnico, que es el responsable del servicio DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio y contacto de pago, responsable de las notificaciones y pagos del nombre de dominio), la información técnica y si se desea asociar uno de los servicios adicionales gratuitos al nombre de dominio.

Más adelante se elegirá la forma de pago (tarjeta de crédito, depósito bancario o cheque).

Para registrar un nombre de dominio bajo .mx se deberá cumplir con una longitud total del nombre de dominio, sin incluir los caracteres de la clasificación que no exceda los 63 caracteres, usando caracteres validos que son números, letras del alfabeto inglés y el guión. Los nombres de dominio no deberán comenzar o terminar con el guión, ni llevar dos guiones seguidos.

El nombre de dominio no es una página web o un correo electrónico.

Se debe de mandar una solicitud vía Internet, las solicitudes de registro se tramitarán dependiendo del orden que en que se vayan recibiendo. NIC México enviará por correo electrónico un aviso de que ha recibido la solicitud de registro. Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, NIC México notificará por correo electrónico al contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro del dominio.

Se deberá escoger el dominio de segundo nivel dependiendo de la naturaleza o del servicio que la página vaya a proporcionar. NIC México posee una tabla de clasificaciones de las cuales el solicitante deberá escoger el dominio.

A continuación mostraremos la tabla de clasificaciones, sin embargo se pueden consultar los requisitos para elegir el nombre de dominio dependiendo del dominio de segundo nivel en la dirección de Internet [www.nic.mx](http://www.nic.mx), que es la correspondiente a NIC México.

TABLA DE CLASIFICACIONES BAJO .MX <sup>10</sup>

<b>NET.MX</b>	<p>Se usa principalmente para proveedor de servicios de Internet; de valor agregado, de red inalámbrica; de prestador de servicios de transmisión de datos y prestador de servicios especiales de telecomunicaciones.</p> <p>Cualquier otra organización no incluida en la presente columna no podrá ser registrada bajo ésta categoría.</p>
<b>ORG.MX</b>	<p>Dedicado para organizaciones sin fines de lucro, organismos no gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles, todas ellas constituidas legalmente en México; para personas físicas establecidas en México que acrediten el uso del nombre de dominio sin fines de lucro; organismos Internacionales sin fines de lucro, Embajadas y consulados de países extranjeros, todos establecidos en México; partidos políticos y asociaciones de carácter político; asociaciones religiosas; instituciones dedicadas a la educación de personas con capacidades diferentes; instituciones de beneficencia privada y fideicomisos de carácter privado.</p>

---

<sup>10</sup> ver [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

	<p>Cualquier otra organización no incluida en la presente columna no podrá ser registrada bajo ésta categoría.</p>
<b>EDU.MX</b>	<p>Instituciones de educación que cuenten con un registro ante al SEP o se encuentren incorporadas a alguna universidad reconocida por el Estado Mexicano; escuelas de capacitación laboral o educación técnica acreditadas por alguna oficina competente del gobierno mexicano; instituciones dedicadas a la educación preescolar que cuenten con un registro ante al SEP o se encuentren incorporadas a alguna Universidad reconocida por el Estado Mexicano; instituciones dedicadas a la investigación que cuenten con el registro ante el CONACYT.</p> <p>Sólo estas organizaciones podrán ser registradas bajo esta categoría.</p>
<b>GOB.MX</b>	<p>Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Secretarías y Dependencias, Programas Gubernamentales, Organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados, autónomos y Organismos paraestatales de la Administración Pública del Gobierno Mexicano; empresas estatales y paraestatales del gobierno mexicano; embajadas de México y fideicomisos de carácter público.</p> <p>Sólo estas organizaciones podrán ser registradas bajo ésta categoría.</p>
<b>COM.MX</b>	<p>Cualquier persona física o moral que lo solicite.</p>

## Derechos al registrar un nombre de dominio.

- Derecho a elegir o designar un nombre de dominio, salvo que no exista uno idéntico que ya este registrado, toda vez, que en el sistema de nombres de dominio se sigue el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”.
- Derecho del titular de usar, gozar y disfrutar en forma exclusiva del nombre de dominio registrado, mencionando expresamente las citadas políticas, que ello no implica la transmisión del derecho de propiedad sobre el mismo, lo cual guarda congruencia con la posibilidad que tiene el NIC de inhabilitar o suspender un nombre de dominio cuando se presenten ciertas circunstancias tales como la falta de pago del titular, o bien la orden en tal sentido por autoridad competente.
- Derecho de publicar sus datos en la base de datos del NIC, en donde se reconozca la titularidad sobre el dominio correspondiente.
- Derecho de defender la titularidad de un nombre de dominio contra aquellas personas que aleguen un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior se encuentra regulado en las políticas del NIC bajo el rubro de Disputas sobre nombres de dominio.
- Derecho de modificar o actualizar datos sobre un nombre de dominio, particularmente relativo a cambio en la organización que utiliza el nombre de dominio, en los contactos técnicos, administrativos y de pago, cambio de servidor. En este sentido cabe aclarar que las citadas políticas prohíben el cambio de nombre de dominio.
- Derecho de pedir la eliminación de su registro de nombre de dominio, dejándolo disponible para terceros que se interesen.
- Derecho de ceder, transmitir y enajenar su registro de nombre de dominio.

- Es importante recalcar que al tener un registro, no se adquieren derechos de marcas registradas.

#### Obligaciones al registrar un nombre de dominio

- La obligación de someterse y acatar las políticas sobre registro de nombres de dominio, así como las políticas sobre disputas de nombres de dominio y sus anexos, sin reserva ni limitación alguna.
- Proporcionar en forma verídica y completa los datos que solicite NIC México, así como la actualización de los mismos.
- Obligación de asegurarse que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola, de ninguna manera, los derechos de un tercero, 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 y de responsabilizarse por el uso que le den al dominio o subdominios que deleguen, que no registran el o los nombres de dominio con fines ilícitos, así como de los servicios que presten a sus clientes y/o usuarios.
- Obligación de someterse al procedimiento para la resolución de disputas de un nombre de dominio, aceptando cualquier resolución derivada de éstas, como definitiva, no reservándose acción ni derecho que ejercitar en contra de NIC México, ya que NIC México simplemente está administrando el espacio de nombres de dominio bajo .MX.
- Obligación de pagar las distintas cuotas que establece NIC México, bajo pena de suspensión o inhabilitación del registro de nombre de dominio a su favor.

## Modificaciones

Un nombre de dominio puede ser modificado por medio de sus titulares (contactos técnicos y administrativos) y sólo se permite modificar datos de titulares, los servidores de nombres DNS o cambios de organización; pero no se puede modificar el nombre del nombre de dominio.

Para realizar la modificación se debe de llenar una solicitud que aparece en la página de NIC México y cumplir con los requisitos establecidos.

### II.7.2.2 DE LAS SUSPENSIONES Y ELIMINACIONES DEL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO

#### DE LAS SUSPENSIONES

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.”<sup>11</sup>

El nombre de dominio puede tener un estatus de suspensión inicial, final o por autoridad externa.

La suspensión inicial es aquella que se da cuando no se ha realizado el pago de la cuota establecida, y la suspensión tendrá una duración de 15 días condicionada a que se realice el pago de las cuotas pendientes.

La suspensión final se da cuando ya han pasado los 15 días de la suspensión inicial y aún no se realiza el pago. El tiempo adicional de suspensión podrá ser hasta de 15 días más, y únicamente se reactivará el dominio cuando se reciba el pago.

La suspensión por autoridad externa se lleva a cabo cuando: (i) se proporcione información incorrecta, falsa o inexacta en la solicitud del nombre de dominio o en

---

<sup>11</sup> ver [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

la base de datos *WHOIS*, cuando no se actualice la información de la base de datos o cuando se use el nombre de dominio con fines diferentes a los estipulados. Nic México puede iniciar el procedimiento de falsedad de datos sea por voluntad propia o por el aviso de un tercero el cual deberá probar que el registrador está dentro de los supuestos anteriores; o (ii) por resolución emitida por alguna autoridad.

#### DE LAS ELIMINACIONES

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.”<sup>12</sup>

Un nombre de dominio podrá ser eliminado: (i) a solicitud de los titulares del nombre de dominio; (ii) por resolución emitida por alguna autoridad; (iii) al no obtener respuesta por parte de los titulares del nombre de dominio y finalice el periodo de suspensión final.

---

<sup>12</sup> ver [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

## CAPITULO 3

### NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS Y DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

#### III.1 NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

Diversos doctrinarios han explicado la naturaleza jurídica de las marcas y formulado sus respectivas teorías, dentro de las cuales se consideran como las más importantes las siguientes:

a) teoría del derecho de la propiedad.

Anteriormente y debido a la forma en que se originó el uso de la marca, se le consideraba como un bien inmaterial, en la Edad Media se usaban las acciones de *rei vindicatio* y *uti Possideitis* como medio de defensa de la marca. En Francia, en el siglo XIX se impuso la tesis por la que la aplicación de signos distintivos por los propios fabricantes o distribuidores constituía un derecho originario del titular del signo, calificando así a la marca como un derecho de propiedad privada. Esta teoría fue sostenida por los autores Rendú, Blanc y Calmels que aseguraban que la marca “es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden,”<sup>13</sup> es decir, para estos autores la marca es una manifestación de la propiedad.

Mas adelante, se llegó a considerar a la marca como una propiedad relativa, pues aunque el titular es el que la posee, no es este quien la disfruta de forma privativa debido a sus consumidores y competidores.

Sin embargo, las limitaciones y restricciones que fueron surgiendo en la aplicación y utilización de tales signos se contrapusieron al concepto de propiedad tradicional proveniente del derecho romano; originando así diversas críticas a esta teoría, toda

---

<sup>13</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino E. Op. Cit. Pág. 87.

vez que algunos autores apuntan que la marca no es un accesorio del derecho de propiedad sobre una cosa, que no es un derecho perpetuo, que el uso de la marca no se transfiere conjuntamente con el producto que protege, es decir que al adquirir el producto no se adquiere el derecho sobre la marca ya que el titular conserva íntegros sus derechos sobre el signo distintivo.

“Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue, no obstante, ambos tienen una regulación jurídica propia entre si.”<sup>14</sup>

b) teoría de la propiedad intelectual

Esta teoría es una de las más conocidas y fue sostenida por el autor Edmund Picard, quien señaló que durante mucho tiempo se respetó la clasificación tradicional de los derechos que los distinguía en tres categorías; personales, obligacionales y reales, y que los derechos intelectuales se les encuadraba dentro de los derechos reales. Sin embargo con esta clasificación se generaban algunos inconvenientes, por lo que él agregó una clasificación mas a la tradicional para dar cabida a los derechos intelectuales y diferenciarlos de los ya existentes. Ya mas adelante agregó también la clasificación de los derechos universales.

Establecía que los problemas surgían debido a que se les quería catalogar a los derechos intelectuales con las mismas características que los derechos reales y que debido a la diferencia que existe entre estos, era imposible llegar a tal igualdad entre unos y otros, y que los derechos intelectuales debían catalogarse en un régimen distinto.

Esta teoría, al igual que la anterior, recibió algunas críticas: Georges de Ro estableció que no tiene caso hacer nuevas distinciones pues solo ocasionarían

---

<sup>14</sup> Ibidem. Pág 88.

nuevas complicaciones a la división ya existente del derecho, y opina al igual que Paul Roubier el cual estableció que el nombre de derechos intelectuales que Picard dio a esta clase de derechos, resulta poco afortunado, y agrega que “si bien es conveniente la expresión de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los derechos de autor, no podrá ser empleada sin provocar crítica para el derecho sobre la marca de fábrica o de comercio, o el nombre comercial”<sup>15</sup> ya que la marca no implica un trabajo intelectual, sino mas bien una ventaja para el industrial o comerciante que la aplica.

c) Teoría del derecho de personalidad.

Esta teoría elaborada por Kholer, autor alemán, explica que las relaciones entre la marca y su titular son relaciones de derecho personal. “Kholer defendió esta tesis según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad, como el derecho a la integridad personal, a la libertad, a la defensa del hombre, etc. La marca, escribe Kholer, es un signo distintivo de la persona que fabrica la mercancía y por tanto, la marca pertenece a la personalidad.”<sup>16</sup>

Los simpatizantes de esta teoría establecen que al momento de que la marca pierde a su titular se pierde también el valor de la marca ya que es un atributo a la persona, pues la marca en sí representa de manera total al individuo, a su calidad, actividad, reputación, pues no se puede considerar una marca sin que no se piense en su titular.

Martín Archard critica esta teoría pues establece que si el derecho de marca fuera considerado como dice Kholer en un derecho personal, no podría cederse ni transmitirse.

---

<sup>15</sup> Idem. Op. Cit. Pág. 96.

<sup>16</sup> Idem. Op. Cit. Pág. 97

Kholer debate esta idea diciendo que existirían diversas excepciones a los principios de los derechos personales.

Otros doctrinarios establecen que el carácter de la marca es meramente patrimonial, ya que se originaron a causa del poder distinguir productos en el comercio y no son así los derechos de la persona los cuales tienen como finalidad proteger al individuo, su reputación, su vida, su integridad a lo cual no se puede renunciar, transmitir o establecer un termino de duración. Que la marca es usada solo para ciertos objetos y no es el individuo el que con libre voluntad asigne o destine en que o cuantos objetos usará la misma marca.

Así pues, se concluye que la marca no constituye ningún derecho anudado a la persona, por cuanto el titular puede cambiar sin que afecte al objeto protegido. Por otra parte, ciertos caracteres básicos de los derechos de personalidad como ser intransmisibles o irrenunciables e imprescriptibles no concuerdan con las marcas.

d) Teoría de los derechos inmateriales.

Uno de los representantes de esta teoría fue Ennceccercus, quien definió a los bienes inmateriales como “los productos del espíritu humano que tienen en nuestra vida económica una significación autónoma, independiente de las cosas en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho en otras palabras es un “bien” adecuado para servir a los intereses humanos.”<sup>17</sup>

Esta teoría fue la mas aprobada por doctrinarios de diversos países, tenemos a los italianos los que se unieron a esta teoría exponiendo que el titular de una marca

---

<sup>17</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino E. Ob Cit. Pág. 103.

posee un derechos real sobre un bien inmaterial, a los suizos que argumentaron que el “derecho a la marca no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial....con derecho de uso y de defensa de imitación.”<sup>18</sup>

e) Teoría de los monopolios de derecho privado.

Para Roguin, “los monopolios, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden, del lado pasivo, una obligación de no imitación y del lado activo, la facultad de impedir esa imitación. Asimismo, tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales no hay una propiedad en el sentido usual del concepto, lo que hay es un monopolio de derecho privado.”<sup>19</sup>

Por su parte, Remo Franceschelli establece que los dos componentes primordiales de los derechos de monopolio son el derecho que tiene el titular del uso exclusivo de su marca y el derecho de impedir a otros la utilización de su marca para productos similares o iguales dentro del mismo territorio. Toda vez que el derecho monopólico no concordaba con las características de los derechos reales, personales u obligacionales Franceschelli apuntó que el derecho monopólico entraría en una nueva categoría.

En conclusión, de las teorías antes referidas se puede desprender que la marca no puede ser agrupada dentro de la categoría tradicional de los derechos reales y personales, toda vez que el derecho a la marca no se ejerce sobre cosas materiales sino que parte del intelecto de una persona y es diferenciable del derecho de la propiedad sobre las mercancías que distingue porque con la

---

<sup>18</sup> Ibidem. Págs. 105 y 106.

<sup>19</sup> Ibidem. Págs. 107.

transmisión de tales mercancías no se transmite el derecho a la marca. Asimismo, tampoco podemos considerar que es un derecho que se desprende de la personalidad, ya que si concibiéramos de esta forma a la marca, esta no podría ser oponible a terceros, además de que se dificultaría su cesión, así como el hecho de que el titular de la marca fuera una empresa.

Como se podrá ver, existen un sin fin de teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la marca, sin embargo hoy en día no se puede elegir alguna de estas teorías como aquella que explique o defina exactamente la naturaleza y función de una marca, toda vez que no se puede concebir que la sociedad presente actúe de la misma manera que lo hacía en siglos pasados, que las funciones de la marca sean las mismas que en siglos pasados y por tanto que el derecho permanezca igual que en siglos pasados.

En virtud de lo anterior, consideramos como las teorías mas acertadas las de Picard, Encercecus y Roguin, toda vez que en cuanto la primera, es aceptada en el sentido de que la marca no puede ser encuadrada dentro de la clasificación tradicional de los derechos que hemos comentado y que actualmente se toman como base muchos elementos para la creación de un signo distintivo requiriendo ya de esfuerzos intelectuales; en cuanto a la segunda, ya que es un derecho inmaterial, y en cuanto a la tercera porque una vez obtenido el derecho a usar una marca, este se ejerce de manera exclusiva, a manera de monopolio, que impide a otras personas que la pueda usar y realizar la imitación de la misma, aunque la palabra monopolio no sea quizás la adecuada para usarse en esta época.

### III.2 PRINCIPIOS DE LAS MARCAS

#### a) Principio de Territorialidad.

Este principio se refiere a que una marca únicamente es susceptible de protección en el país en el que se otorgó, “por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere y obligaciones”<sup>20</sup> se limita al territorio en el cual la marca fue concedida.

Cabe aclarar que existen algunas excepciones al principio de territorialidad, toda vez que bajo los convenios internacionales pueden otorgarse ciertas facilidades para tramitar en forma paralela o simultánea una misma marca en diversos países, e incluso puede reconocerse que un signo distintivo goza de protección en diferentes países presentando una sola solicitud y no una para cada país, como es el caso de las marcas comunitarias de la Unión Europea, en donde al ser registrada una marca en uno de los estados que conforman la Unión Europea, no se podrá registrar una marca con la misma denominación en otro.

Así pues, los derechos de propiedad industrial nacen con la inscripción efectuada ante los registros públicos de cada Estado o territorio; dichas inscripciones tienen carácter territorio y, por lo tanto, son válidas en el territorio de los Estados que las practican, y como es sabido, la actividad de registro es un servicio prestado por instituciones públicas y la validez de los mismos afecta directamente al Estado del que depende el registro.

#### b) Principio de Especialidad

La especialidad implica que una marca no puede proteger a un número indeterminado de productos o servicios, sino sólo a los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada, es decir, “la marca es especial en el sentido de que

---

<sup>20</sup> RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Editorial Libros de México, S.A. 1ª. Edición. México. 1960. Pág. 63.

sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada”<sup>21</sup>  
Pueden coexistir marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, porque en estos casos no hay posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios. Así enunciado, el principio funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos, respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario.

El principio de especialidad es inherente a la marca. La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas electromecánicas.

Este principio es recogido por la Ley de la Propiedad Industrial al establecer en diversos artículos que la marca se registrará en función de los productos o servicios que ampare (artículo 93), así como que una vez registrado ciertos productos o servicios, no podrán aumentarse el número de productos o servicios que protege, y que para proteger posteriormente el producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (artículo 94).

Este principio encuentra su excepción en las llamadas “marcas notorias”, ya que estas últimas “gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aún tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se

---

<sup>21</sup> Ibidem Pág. 68.

extiende a las mercancías o servicios que formalmente corresponden a otros grupos de la clasificación oficial.”<sup>22</sup>

En nuestra ley, el artículo 90 fracción XV establece que una “marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como del conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma haciendo la aclaración de que además de los requisitos anteriores, es necesario que exista una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declare que una marca se considera notoria”<sup>23</sup>

#### c) Principio Atributivo

Este principio establece que para obtener la propiedad sobre una marca debe obtenerse previamente el registro, dando preeminencia a los aspectos registrables sobre cualquier otra cuestión.

Como sabemos, en nuestro país se reconoce el uso de la marca sin registro atribuyéndole derechos al usuario de la misma tal como lo establecen los artículos 92 fracción I y 151 fracción II que mencionan lo siguiente:

#### Artículo 92

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de

---

<sup>22</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial Mc. Graw Hill. 1ª. Edición. México, 1998. Pág. 71

<sup>23</sup> *Ley de la Propiedad Industrial*, Op. Cit. Artículo 90 fracción XV. Pág. 258 y 260.

manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

#### Artículo 151

El registro de una marca será nulo cuando:

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

### III.3 ELEMENTOS DE LAS MARCAS

La marca como signo distintivo está compuesta por una serie de elementos que le otorgan sus características y le permite cumplir con sus funciones.

Se considera que la marca se compone de cuatro elementos que a saber son: “el signo, la distintividad, la relación establecido entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen, la unión entre el signo y los productos.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> MARTINEZ MEDRAN, Gabriel. *Derecho de la Marca*. Ediciones La Roca. Argentina. 2000. Pág. 28.

De estos cuatro elementos mencionados, podemos decir que el signo es el símbolo o señal que se utiliza para identificar o para indicar una cosa, en el caso de las marcas el signo va a identificar los servicios o productos que ampara, pudiendo consistir como se mencionará mas adelante, en una denominación, un diseño o en una combinación de ambas.

Por lo que respecta al segundo de los elementos, entendemos la distintividad como una situación de hecho de naturaleza mutable y temporal que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo. Por lo que es esta la que logra diferenciar productos o servicios diferentes con signos similares en diferentes ámbitos comerciales, y es que es la distintividad la que crea la importancia y la existencia de la marca, la que le da vida a la marca y estará condicionada a elementos externos que condicionarán su existencia.

El tercer elemento pretende adherir a un signo una distintividad idéntica, aún cuando éste no constituya una marca notoria éste se refiere a la conexión o correspondencia que se hace entre el signo empleado y los productos o servicios. Asimismo, esta relación se da generalmente con la aplicación que se hace del signo en las mercancías que se identificarán con el mismo en el mercado.

El elemento psicológico de la marca se relaciona directamente con los consumidores, ya que “este está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor; el origen empresarial del producto vinculado por la marca, las características y el nivel de calidad del producto adoptado por la marca y la buena fama del producto portador de la marca.”<sup>25</sup>

Como se podrá ver, estos elementos se dan de manera conjunta en una marca, toda vez que al momento de que una persona ve una marca, la distingue, lo

---

<sup>25</sup> Ibid. Pág. 28

relaciona inmediatamente con el producto o servicio que esta ampara teniendo la certeza del producto o servicio que va a consumir, del origen del producto o servicio, de la calidad del producto o servicio y hasta algunas veces, del costo del producto o servicio.

El modo de captación por los consumidores dependerá de la forma en que el empresario titular de la marca ofrezca sus productos, es decir, la utilización que esté llevando a cabo la marca en el mercado. Los consumidores reconocen el producto de distintas maneras, ya sea identificando el origen de la mercancía, esto es saber a que empresa pertenece la mercancía desde el momento en que la identifican con una determinada marca; o captando las propiedades y características y calidad del producto ya que el consumidor ya sea por su propia experiencia en adquirir dichos productos o en lo que otros consumidores le informan cataloga la mercancía y se hace una idea de la funcionalidad de esta dependiendo a la marca.

#### **III.4 LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

Difícil es poder definir este tema y determinar con exactitud cual es la naturaleza jurídica de los nombres de dominio de Internet.

Múltiples son las opiniones al respecto, no siempre coincidentes y, pese a que parezca contradictorio, muchas veces son validas todas esas opiniones ya que se fundan en sistemas y soluciones legislativas diferentes y que en consecuencia dan encuadramientos distintos a idénticas situaciones.

De las teorías mas aceptadas, está la de que “El nombre de dominio no es, “a priori”, más que un expediente técnico mnemotécnico dentro de un sistema o medio de comunicación telemático como es Internet; una dirección electrónica

alfanumérica (el núcleo o parte especial de la misma) que gracias a ella se hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos de todo el mundo conectados a la red por un mismo protocolo de comunicación.”<sup>26</sup> Debido a esto, se toma al nombre de dominio como una simple dirección electrónica similar a la función de algún número telefónico o de fax, se le ve como una clave en la red por medio de la cual se logra la comunicación y la localización entre las diferentes terminales conectadas a la misma.

El nombre de dominio de segundo nivel, el cual constituye la parte esencial de la dirección electrónica y se elige libremente por su solicitante, es usado también con funciones de localizador o de orientación para que así los usuarios de la red logren encontrar de manera mas rápido los artículos, servicios, información o actividad en Internet.

Se ha considerado que los nombres de dominio tienen una naturaleza híbrida, pues desarrollan la función: de dirección electrónica (naturaleza técnica pues sirve para localizar equipos informáticos de manera rápida y fácil) y, en ciertas ocasiones la de signo distintivo; sin embargo esa pretendida naturaleza híbrida no puede afirmarse con carácter general, consideramos que la vindicación de una naturaleza híbrida de los nombres de dominio constituye un subterfugio para salvar las evidentes dificultades que entraña la cuestión de su naturaleza jurídica. No debemos olvidar el origen principal del nombre de dominio que fue una dirección técnica con la cual se enlazan diferentes servidores. El nombre de dominio no va a desarrollar funciones distintivas típicas por el simple hecho de ser una dirección técnica alfanumérica que tenga como finalidad localizar una página web, ya que todo dependerá de la relación que exista entre el nombre de dominio y de el contenido

---

<sup>26</sup> CARBAJO, CASCON. Fernando. Op. Cit. Pág. 69.

que se despliegue en la página web, ya que un simple nombre de dominio no nos informa nada.

“La función distintiva típica sólo tiene lugar cuando se establece una correspondencia necesaria entre el signo y el sujeto, actividad, producto o servicio específicos relacionados usualmente con el mismo.”<sup>27</sup>

Por lo que, se puede registrar un nombre de dominio “www.tosca.com” y establecer en la página web que ampara tal dominio intereses personales, fotos y pensamientos; y mas adelante modificar la página agregando dibujos e información filosófica, eliminando las fotos o pensamientos agregados con anterioridad; a su vez se puede convertir la página en alguna página donde informe razas de perros y mas adelante publicar mis servicios como veterinario sin que el consultorio tenga el nombre de “tosca”, por lo que el nombre de dominio no tiene un nexo forzoso con la información que se publique o servicio que se preste en la página. Es solo un medio para “existir virtualmente” en la red y poder formar parte de esta, pero no otorga como principal beneficio un nexo o distinción de la página con el producto, servicio o información que se quiere publicar.

El signo, palabra o nombre de dominio no es distintivo por si mismo; es una simple palabra sin contenido, sin mensajes diferenciadores por lo que resulta imposible hablar de signo distintivo, pues la distintividad va adherida y es una condición que no depende del signo; el signo siempre será el mismo, su valor no depende del signo por si mismo, sino depende en todos los casos de la existencia y vigencia de la distintividad que en el se adhiera y de las funciones que se le pretendan atribuir. Es difícil que un nombre de dominio adquiriera esa distintividad ya que un simple “nombre” no garantiza o informa de aquello que veremos en el portal o página localizada por el mismo y el usuario es consciente de este tipo de situaciones,

---

<sup>27</sup> Ibid. Pág. 85.

debido a que Internet es una herramienta global, es imposible que el usuario conozca qué nombre de dominio lo conducirá a la página buscada, o que adivine qué dominio utilizó y registró la empresa que busca o el producto o servicio que desea comprar, pues existen mundialmente millones de productos o servicios en venta, así como marcas, y puede ser que la marca buscada por un usuario latinoamericano dentro de Internet tenga – dicha marca como palabra - otro significado dentro de el continente asiático y lo transporte a un portal donde se desplegará información distinta. Es por ello que un nombre de dominio no garantiza ni asegura que el portal al cual lo dirija vaya a desplegar la información buscada por el usuario.

Una marca sí garantiza que producto o servicio amparará pues existe de antemano un registro previo en el que se indica dentro de que clase y clasificación actuará, un nombre de dominio no. No posee ningún tipo de registro el cual le establezca que su finalidad será localizar productos o servicios específicos clasificados ya en grupos o secciones como sucede en el caso de los productos o servicios que comprenden las marcas.

La doctrina alemana ha establecido que un nombre de dominio puede llegar a desarrollar funciones distintivas sin llegar a alcanzar por sí mismo la categoría de signo distintivo. El jurista Fezer apunta que “tan erróneo es afirmar que los nombres de dominio nunca tienen una función distintiva, como mantener que poseen esa función en todo caso.”<sup>28</sup>

Razón por la que el nombre de dominio no puede calificarse como un signo distintivo atípico, sino solamente con carácter relativo como un medio distintivo, como un medio eventualmente distintivo en el espacio virtual.

---

<sup>28</sup> Ibid. Pág. 83.

Es por ello, que es mas común que el usuario al querer encontrar un producto o servicio específico dentro de la red, use un buscador de Internet como yahoo.com, google.com, altavista.com, en donde al ingresar el nombre del producto, marca o servicio, el buscador le dará varias opciones con diferentes nombres de dominio y una pequeña referencia de lo que se mostrará al dirigirse al nombre de dominio elegido.

Así pues, se podría pensar que la naturaleza del nombre de dominio además de su aspecto técnico es la de ser un signo distintivo sui géneris o no regulado, por estar comprendido de una denominación que tiene la capacidad de identificar a su titular, así como las actividades, productos y servicios ofrecidos en la Red.

Sin embargo esa afirmación podría resultar un poco apresurada si no se analiza la viabilidad jurídica que tiene el nombre de dominio, de la vacuidad y falta de relación que existe entre el nombre de dominio y de la información que existe dentro de la página, para que pueda ser reconocido como signo distintivo total y protegido por la ley.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que la naturaleza de los nombres de dominio corresponde en principio a un recurso técnico en Internet, que sirve para localizar una dirección electrónica en la Red y posteriormente y sólo en los casos en que el nombre de dominio sea la misma denominación que posee cierta marca y que sean los mismos productos o servicios mostrados en la pagina web de dicho domino y de los que comercialice o use dicha marca, sólo en estos casos se le puede llegar a considerar como signo distintivo.

La utilidad pública de Internet y el reconocimiento del sistema de nombres de dominio como un recurso público global deriva del carácter de la red como “res communis” aprovechable por todos los que tengan acceso a la misma por cualquier medio.

Se discute mucho sobre la adquisición de un derecho de propiedad al registrar un nombre de dominio. El acto jurídico que se lleva a cabo al obtener un nombre de dominio es un contrato de prestación de servicios, donde la institución privada sea ICANN o NIC México se compromete a prestar a la otra una serie de servicios informáticos a cambio de un precio, por lo que el derecho que adquiere un titular es de uso y explotación, mas no de propiedad y constituye tanto un derecho público cuando es dado por concesión o autorización administrativa u otorgado por una autoridad pública previo pago de derechos como sucede en España pues el registro de los nombres de dominio son administrados por el gobierno español, tanto un derecho privado otorgado por entidades privadas autorizadas por el ICANN.

Podría decirse, que en caso de que la gestión sea pública se podrá calificar al nombre de dominio como servicio público, pero no será por naturaleza del bien a gestionar sino por la propia naturaleza o esencia de la gestión. Y cuando la gestión sea privada, como sucede con algunos registros de primer nivel como con algunos territoriales y todo dependerá de las políticas que establezca el registrador regional.

En México, NIC Mx. otorga el registro del nombre de dominio bajo un contrato de prestación de servicios que tiene como característica ser un contrato de adhesión, se celebra entre Network Information Center México, S.C. y el solicitante. NIC México establece en sus políticas que “cualquier conflicto derivado de la aplicación de las presentes POLITICAS se regirá por lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Nuevo León y de las leyes mexicanas aplicables. NIC MEXICO y el Usuario se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> ver [www.nic.mx](http://www.nic.mx)

El ICANN sigue un modelo de concesión de un derecho de uso al asignar nombres de dominio de primer nivel abierto establecido en el punto 3 de su Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

**“3. Cancelaciones, cesiones y cambios.** El registrador cancelará, cederá o efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las siguientes circunstancias:”

Si bien se trata de una concesión atípica ya que una vez concedido el dominio, el titular puede transmitirlo o licenciarlo libremente a cualquier tercero sin necesidad de una autorización emitida por parte de la autoridad encargada del registro, bastando únicamente con un cambio de inscripción en el registro correspondiente en el caso de transmisión plena o cesión.

### **III.5 PRINCIPIOS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

a) Principio de exclusividad.

El sistema de atribución de nombres de dominio, da al solicitante (recuérdese aquí, que se aplica el principio “primero en tiempo, primero en derecho”), un registro único para todo el mundo, impidiendo de esta manera la coexistencia de dos dominios idénticos en la red, rompiendo así el principio de especialidad. Solo puede haber un dominio, aunque pertenezca a diferentes rubros, diferencia radical con la marca ya que aquí no importa si el sector de actividad de cada nombre de dominio es diferente, en la marca sí. Técnicamente es imposible que existan dos nombres de dominio iguales para dos personas físicas o jurídicas distintas, por diferentes que sean sus ámbitos de actuación competitivos. Ello porque los nombres de dominio son simplemente direcciones, traducidas de números a letras, en donde el sitio puede ser visitado, por lo que es imposible que existan dos direcciones

iguales, aunado a que como es un medio de identificación a nivel mundial, no puede existir dos registros con los mismos nombres de dominio, pues se generaría un caos o desorden informático.

b) Principio de universalidad.

Como es bien sabido, Internet es usado en todo el mundo al mismo tiempo, no existen fronteras ya que uno puede acceder a cualquier página de cualquier parte del mundo con el simple hecho de escribir un nombre de dominio, por esta razón, no pueden existir nombres de dominio iguales.

c) Principio de “quien primero llega, primero registra” *first come first serve*.

Este principio se refiere a que se le otorgará el registro del nombre de dominio a la primer persona que lo solicite, sin importar otras cuestiones.

Todos los registradores utilizan este principio, así conforme les llegan las solicitudes registran los dominios respetando el orden.

## **CAPITULO 4**

### **ANALISIS TECNICO JURIDICO DE LOS DERECHOS MARCARIOS Y DE LOS DERECHOS DEL NOMBRE DE DOMINIO**

#### **IV.1 DE LOS DIFERENTES ORIGENES DE LAS MARCAS Y DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

##### **ORIGENES DE LA MARCA**

La marca surgió para distinguir un producto o servicio de otro.

Hasta el siglo XVIII las marcas perseguían esencialmente proteger al consumidor frente a productos de escasa calidad, marcaban sus productos con el signo representativo del gremio que producía tales productos, y según las ordenanzas gremiales, se añadía el signo individual que permitiera identificar al maestro artesano que había confeccionado el producto. Si el nivel cualitativo resultaba defraudado, las autoridades sancionaban al gremio con la pérdida del permiso de producción.

Durante el siglo XIX se apreció una radical transformación de los objetivos el ordenamiento. Esto fue debido al cambio que hubo en el sistema de producción pues el método de producción en masa fue creciendo y el surgimiento del fenómeno publicitario provocaron una radical mutación en el sentido de la marca. Esta adquirió significado como instrumento de venta y se convirtió en una función totalmente distintiva.

Poco a poco fueron surgiendo diferentes signos que lograran este fin, tales como nombres, diseños, empaques, etc. logrando que hoy en día todos los productos o servicios estén identificados con una marca y logrando así la libre competencia.

## ORIGENES DEL NOMBRE DEL DOMINIO

EL nombre de dominio surgió, como ya se estableció en el Capítulo 2 principalmente para lograr la comunicación dentro de un ámbito militar, siendo un instrumento técnico para lograr la comunicación vía Internet.

Esta conexión implicaba una dirección que permitía identificar a los usuarios; es así, que la dirección estaba conformada, en estricto por un número o código numérico que era asignado a los pocos usuarios con la finalidad de su perfecta identificación.

El uso de este sistema como *network* surge en los Estados Unidos de América para empleo propiamente militar, académico y científico; sin embargo, su posterior uso privado y comercial, como el creciente número de usuarios determinó que los códigos numéricos fueran reemplazados por elementos fáciles de recordar. En tal sentido, se adoptaron formas denominativas para reemplazar a las direcciones numéricas en Internet.

## **IV.2 DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS MARCAS Y DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

### FUNCIONES DE LA MARCA

- Distinguir un producto, servicio o establecimiento de otro (capacidad diferenciadora)

En lo que la mayoría de los legisladores coinciden, es en el reconocer que la marca posee una función distintiva usada para identificar y distinguir un producto o servicio la cual fue registrada dentro de una clasificación de productos o servicios. En esta función residirá la propia esencia de la marca. La función esencial de la marca presupone la aptitud del signo o medio objeto de la misma para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro.

- Garantía de calidad (estándares de calidad por marca)

Posee una función indicativa de calidad, conocida también como función social e implica que la marca sirve como garantía de las características y de la calidad del producto que adquiere y que el fabricante va a poder distinguir sus productos de otros de la misma especie cumpliendo así una función social.

- Señalar procedencia empresarial

Las empresas a través de la marca buscan atraer a los consumidores para que sus productos o servicios se compren y al tener una marca que los distinga logran ser reconocidos y catalogados por los consumidores ya que al ofrecer mayor calidad o un mejor servicio crean una idea de eficiencia logrando que consumidores adquieran mas productos o servicios de dicha empresa.

- Función económica

Se origina una función económica ya que la marca protege al innovador, le proporciona una exclusividad provisional y recompensa su actividad ya que permite un crecimiento en trayectorias comerciales.

- Portadora de una percepción (naturaleza intangible de la marca, aspectos psicológicos y perceptuales)

Como ya dijimos, se establece una relación entre la marca, el producto y la causa por la cual la persona adquirió ese producto o servicio con esa marca en específico, sea porque le resulta mas conveniente para sus intereses tanto económicos, personales, comerciales, etc.

## FUNCIONES DEL NOMBRES DE DOMINIO

- De la función de localizador de servidor.

Como su función principal, tenemos que es un medio de localización, ya que fue creada con ese fin, el de poder diferenciar un sitio de otro y es que es tan importante su función pues existen un sin fin de temas que se pueden buscar y encontrar en Internet. No solo son productos o servicios, existe también información, exhibición de cualquier clase de arte, entretenimiento como juegos virtuales, hasta simplemente tener acceso a pláticas con personas de diferentes países.

- De la posible función de distinción.

Puede llegar a tener funciones de identificación distintivas similares a las la marca sólo en los casos en que exista una relación entre la denominación del nombre de dominio y los productos o servicios ofertados en dicha página.

- El uso de nombre de dominio con funciones de nombre civil. (patronímico, seudónimo o denominación social); en donde se identifica a una determinada persona física o moral que ofrece cualquier tipo de información sea comercial o no sobre sí mismo, su organización, actividad o prestación, o que emplea la dirección también como punto de contacto y comunicación con terceros, sea correo electrónico, información personal de pasatiempos, música, etc.

Resulta obvio, que las especiales características alfanuméricas y mnemotécnicas del nombre de dominio hacen que este puede llegar a desarrollar una función distintiva de mayor o menor entidad en la red o fuera de ella como propaganda, publicidad, etc., pero esas características no determinan necesariamente el desarrollo de una función distintiva típica por parte del dominio.”<sup>30</sup>

No tiene como función identificar el producto o servicio, lo que identifica es un sitio dentro de la red, un portal de la red mas no el producto o servicio como tal.

- Llega a tener funciones de indicación de procedencia.

Como indicador de ciudades, parajes, denominaciones geoturísticas o cualquier tipo de informaciones en abstracto. Y decimos, “llega a tener” pues uno se puede basar en las terminaciones .es, .mx, .eu pensando que la información desplegada en la página, los productos, servicios y demás actividades que puede uno realizar en Internet son de ese lugar en concreto. Sin embargo, como ya se mencionó, uno puede registrar un dominio con la terminación de otro país sin que esto garantice nada para el navegador.

Como ya dijimos, la eventual función distintiva desarrollada por un nombre de dominio no nace de la evocación que el SLD puede generar entre el público en general que accede a la red, sino que dependerá de la relación concreta que quiera darle su titular respecto al sujeto, actividades o prestaciones que aparecen en el web correspondiente.

En el nombre de dominio no existe una función de percepción como lo hay en la marca, ya que no puede haber una seguridad que lo que la persona busca con el nombre de dominio garantice un resultado, de la misma forma, la persona no tiene

---

<sup>30</sup> CARBAJO CASCON, Fernando. Op. Cit. Pág. 84.

la seguridad si el producto satisfecerá sus intereses, así como la calidad del producto o servicio. Tampoco existe una relación psicológica como existe en las marcas pues aquí no hay relación alguna con los consumidores, es un medio de localización mediato o indirecto, su eventual función distintiva es instrumental respecto al contenido real de la página a la que sirve como código de acceso, su función principal.

Ahora bien, aunque el nombre de dominio no ostenta por sí mismo la naturaleza de signo distintivo, su posible identidad o semejanza fonética con alguno de estos permite someterlos a las normas que se ocupan de resolver los conflictos entre signos distintivos, pues además de que se ocupa el mismo signo se logra establecer un nexo con el dominio y la página web.

El carácter esencialmente instrumental (accesorio) del nombre de dominio (comando técnico que procura el acceso a la página web que corresponde a una determinada terminal informática) determina que en caso de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos de terceros solo pueda valorarse la existencia de un riesgo de confusión en sentido estricto o en sentido amplio (riesgo de asociación) sobre la identidad del sujeto o sobre la procedencia de la información, actividad o prestaciones, o bien la existencia de una actuación de aprovechamiento o perjuicio de la reputación ajeno, por último, de una pérdida del valor distintivo y publicitario del signo como tal, a partir de la plena identificación del sujeto titular del dominio en la página web correspondiente y/o del contenido de la misma (distinción de sujetos, actividades, prestaciones, establecimientos, obras, etc.), así como del alcance territorial de la actividad o prestación contenida en el web. La peculiaridad del medio (Internet) y el carácter esencialmente técnico del nombre de dominio como instrumento de localización y acceso a sitios web determinan que en los casos donde desarrolle realmente función distintiva personal,

empresarial o intelectual la valoración del riesgo de confusión con signos distintivos de terceros, o en los casos donde se usa sólo como dirección electrónica, el enjuiciamiento de otras consecuencias lesivas producto de comportamientos desleales, haya de hacerse sobre la base del contenido real de la página web reduciéndose notablemente, como podremos analizar mas adelante, los supuestos donde realmente puede apreciarse una verdadera violación del signo distintivo de un tercero.

La posibilidad de coexistencia de signos idénticos para productos o servicios que no guardan conexión competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza es válida, en tanto no tengan adherida la misma distintividad, y con esto nos referimos al conjunto y no solamente a cierta parte.

En suma, la mera evocación que puede generar el nombre de dominio en los usuarios de la red no puede bastar, a nuestro juicio, para afirmar sin más la existencia de un riesgo de confusión o de asociación.

Así pues, podemos establecer, que un nombre de dominio no distingue productos o servicios de otra especie o de la misma como las marcas.

#### **IV.3 DE LAS DIFERENTES FINALIDADES DE LAS MARCAS Y DEL NOMBRE DE DOMINIO**

##### **FINALIDADES DE LA MARCA**

Diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie con el fin de que cuando el consumidor vaya a adquirir un producto, lo escoja de acuerdo a sus necesidades e intereses.

## FINALIDADES DEL NOMBRE DEL DOMINIO

Su finalidad es transportarnos de un ordenador a otro, llevarnos por medio del sistema de redes a otro portal en el cual logremos acceder a cierta página web en donde nos muestre algún tipo de información. Es solo una herramienta mediante la cual nosotros podemos ingresar a algún sitio en Internet o alguna página web sin existir nexo entre el nombre de dominio y la información que se muestre en ella (excepto por los nombres de dominio restringidos en donde el dominio de primer nivel nos indica el tipo de información que habrá en dicha página). Debido a su naturaleza y características, no se puede considerarse como un signo distintivo neto toda vez que no reúne todas las características y no garantiza la relación signo-producto, por lo que, su finalidad seguirá el ser una simple dirección técnica por la cual una persona puede ingresar a la red y navegar.

## **IV.4 CONFLICTOS GENERADOS POR EL USO DE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO**

Como es bien sabido, existen ciertos sectores en la población que sólo buscan las diferentes formas de poder aprovecharse de la fama y progreso de otras. Por lo que a sabiendas de la facilidad de registrar un nombre de dominio y de su falta de regulación total en el derecho, no perdieron la oportunidad para buscar la forma de lesionar a los titulares de signos distintivos creando así conflictos jurídicos. Y es sólo cuando se hace de mala fe – como en cualquier otro signo distintivo- que puede existir práctica desleal, la cual se da solo en *strictu sensu*, es decir sólo cuando el nombre de dominio se usa como fin comercial y tiene relación posee una igualdad o similitud evidente con los productos o servicios que ampara el signo

distintivo que se uso como nombre de dominio. Pero esto solo se da en los casos en que ciertas personas quieren dañar o tomar ventaja de una marca.

El solicitante tiene la libertad de elegir un SLD en el procedimiento de registro de TLD abiertos, lo puede hacer de manera anónima, pues la automatización del proceso de registro que tiene lugar en línea contactando con la empresa encargada del mismo, hace que cualquier persona lo pueda solicitar sin necesidad de aportar datos fehacientes, ya que estos registros no son registrados por el registrador por lo que pueden poner datos falsos, como domicilios, nombres, etc; las solicitudes de registro no son examinadas o contrastadas por parte de los registradores acreditados con nombres, denominaciones sociales, marcas o nombres comerciales registrados, sino que solamente se controla que no coincidan con SLD preexistentes dentro del TLD correspondiente; control derivado de las propias exigencias técnicas del DNS que se traduce en la unicidad mundial de cada nombre de dominio.

La mayoría de los problemas que se presentan, son entre titulares de nombres de dominio, y titulares de signos distintivos de un mismo país dentro del gTLD “.com” o del registro geográfico o nacional de un país determinado. Pero también encontramos conflictos entre titulares de nombres de dominio registrados en un TLD genérico que resultan ser idénticos o similares a signos distintivos de un país distinto al del titular del dominio e incluso idénticos a otro nombre de dominio registrado por el legítimo titular del signo en otro TLD genérico o en el TLD geográfico del territorio de donde es nacional o está domiciliado, es decir entre nombres de dominio idénticos o similares en el indicador de segundo nivel SLD, pero registrados bajo indicadores de primer nivel con TLD distintos, que se utilizan con fines distintivos en el tráfico económico.

Por otra parte, aunque la mayoría de los conflictos son provocados por el registro de SLD idénticos a un signo distintivo de un tercero, son también frecuentes los litigios derivados del registro de un SLD con algún tipo de errata o complemento (combinación de palabras o números) respecto al signo de un tercero, pues a pesar de la errata o combinación alfanumérica, la semejanza entre el dominio y el signo es suficiente para provocar que el usuario se equivoque y entre a otras páginas y así atraerlo a sus productos. (v.g. “Wallstreetjournal v Wallstreetjournal, Porsche v Porshecars”).

Los problemas que plantean los nombres de dominio pueden dividirse en lo siguiente:

- a) un derecho marcario, cuando el nombre de dominio registrado por un titular A se superpone a un derecho marcario registrado por el titular B.

Apropiaciones del nombre de dominio (*Domain name grabbing*). Un sujeto, en forma intencional, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca o nombre comercial a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado. Nos encontramos así con prácticas de piratería o secuestro *ciberpiracy* de nombres o signos notorios o renombrados por su registro como SLD bajo algún *open* gTLD, con la finalidad, como ya se dijo, bien de ofrecerlos a los titulares de dichos signos a cambio de una gran suma de dinero, actividad conocida como *ciberquatting*; o almacenarlos y coleccionarlos con el fin de negociar con ellos ofreciéndolos en venta o en alquiler a cualquier persona que esté interesada en ello, actividad llamada *warehousing*, incluido, claro está, el legítimo titular del signo distintivo reproducido como nombre de dominio de segundo nivel.

b) puede suponer una práctica de competencia desleal, cuando el nombre de dominio registrado pretende usurpar la popularidad ajena.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (*Not quite domain name grabbing*). Se genera cuando un sujeto registra un dominio consciente que coincide con el nombre de una marca, registra nombres de dominio formados exclusivamente por los signos característicos de alguna compañía, o por una combinación de los mismos con otros vocablos, números o signos de puntuación, o bien con alguna pequeña variación con respecto al principal para realmente usar el dominio atrayendo la atención sobre los usuarios, provocando error (confusión o asociación sobre el origen empresarial de las actividades o prestaciones de estas) en su apreciación del origen de la información o prestaciones presentes en el web localizado por el dominio, para realizar comparaciones desleales, para denigrar a la empresa competidora o a sus prestaciones; o de la misma manera, para aprovecharse de la fama o notoriedad de la empresa y atraer la atención a consumidores, provocando así que estos desvíen su atención en los productos principales que iba a adquirir. El usuario puede acceder por error a esta nueva página y adquirir los productos de la empresa anunciada con la página "pirata" y creer que está adquiriendo productos de la empresa la cual buscaba originariamente. Se logra confundir al consumidor por el diseño idéntico o similar de los productos o servicios que se encuentran dentro de la página, por usar el mismo diseño distintivo. Así que, como podemos ver, se usa el mismo signo distintivo como nombre de dominio, se utiliza el mismo diseño de distinción que el signo tiene en la página web y se ofertan productos o servicios similares o iguales. "Un nombre de dominio registrado en un país determinado, sea idéntico o semejante a un signo distintivo protegido en otro país del mundo al que llega Internet no puede justificar por sí sola una violación de ese signo distintivo si el sujeto, actividad o prestaciones

en la web no se manifiestan ni pueden obtenerse regularmente en el mercado del país en cuestión.”<sup>31</sup>

c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice).

Un sujeto registra un nombre de dominio que coincide, en forma total o parcial, con un derecho marcario ya registrado. Es posible también que muchos de los conflictos provocados por los nombres de dominio tengan lugar entre legítimos titulares de signos de empresas idénticos, toda vez que el principio de especialidad, característico del derecho de signos distintivos, permite la existencia de dos marcas iguales o similares que amparen productos o actividades completamente distintas, mientras que en el acceso a la red, el nombre de dominio tiene carácter exclusivo, se exige, por su naturaleza, su unicidad.

En este tipo de conflictos tanto un titular del signo distintivo como el otro tienen derecho de registrar su marca como un nombre de dominio por lo que no puede sostenerse que el titular marcario prohíba el uso del nombre de dominio en base a los principios marcarios, pretendiendo un mayor derecho por haber registrado la marca, pues aunque el signo será el mismo, no lo serán así los productos o servicios que muestre en su página. Aquí tiene vital importancia el principio de “first come, first serve” pues como lo establece, se le otorgará el dominio al primero que lo solicite y lo registre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los nombres de dominio tienen relación con la información que se desplegará en la página, y de que no todas las páginas web tienen un fin comercial.

---

<sup>31</sup> CARBAJO CASCON, Fernando. Op. Cit. Pág. 218.

Sería ilógico pensar que solo por el simple hecho de tener una marca registrada, tengo el derecho implícito de registrar un nombre de dominio con la misma denominación, que por el simple hecho de tener una marca registrada tengo de manera automática el nombre de dominio con la misma denominación ya apartado. ¿Es que acaso Internet debe ser entonces exclusivo solo para registradores de marcas? O ¿es que para yo poder tener mi página web necesito registrar mi supuesto nombre de dominio como marca ante el IMPI y luego ya poder tener acceso a Internet?

¿Y si existen dos personas con la misma denominación registrada ya como marca entonces, para no crear conflictos, ninguna de las dos deberían registrar un dominio Internet?

Llegar a este tipo de posibles soluciones me parece una aberración, ya que es cierto que se lleguen a usar dominios con denominaciones existentes como marcas, sin embargo el mundo donde se desarrollan las marcas y el mundo donde se desenvuelven los nombres de dominio son diferentes.

#### **IV.5 METODO DE SOLUCION DE CONFLICTOS**

Si bien existe una regulación de los nombres de dominio, ésta se refiere únicamente al ámbito de Internet, ya que exclusivamente corresponde a las políticas creadas por los registradores de los nombres de dominio, así como por las entidades encargadas de la administración y delegación del sistema (ICANN).

En este sentido cabe aclarar que frecuentemente los distintos registradores alrededor del mundo establecen políticas que deben seguir los solicitantes que

quieran registrar un nombre de dominio ante ellos, mismas que deben ajustarse a los parámetros señalados por el ICANN.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual comenzó a buscar posibles soluciones para dichos conflictos. “Se reconoce que el objetivo de este proceso no consiste en crear nuevos derechos de propiedad intelectual, ni conceder una mayor protección a la propiedad intelectual en el espacio cibernético de la que goza en otros medios, por el contrario, el propósito consiste en proporcionar la expresión correcta y adecuada de las normas existentes y acordadas en forma multilateral para la protección de la propiedad intelectual en el contexto del nuevo medio plurijurisdiccional y de vital importancia que es Internet. El proceso de la OMPI trata de encontrar procedimientos que eviten la disminución innecesaria o la frustración de políticas y normas convenidas para la protección de la propiedad intelectual.”<sup>32</sup>

Se celebraron diversas reuniones donde el tema principal fue “El Nombre de Dominio en Internet”, las reuniones fueron nombradas como “Proceso de la OMPI”, en donde, después de diversos debates, se llegó a la idea de crear una política uniforme de solución de controversias y un procedimiento que posibilitara el poder dirimir conflictos en los supuestos en los que se presumía la presencia de Ciberocupación, todo esto establecido en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI.

El 26 de agosto de 1999, el ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, conocida por sus siglas en inglés *UDRP*, junto con la cual salió a la luz el Reglamento de dicha Política Uniforme, conocido como el "Reglamento". Posteriormente la OMPI puso en vigor el 1ro de

---

<sup>32</sup> Informe final sobre el proceso de la OMPI, relativo a los nombres de dominio en Internet del 30 de abril de 1999 véase en el sitio <http://wipo2.wipo.int>.

diciembre de 1999, un Reglamento adicional, al cual se hace alusión como "El Reglamento Adicional" que se interpreta y utiliza en relación con lo regulado en el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio.

Esta política y sus reglamentos fueron concebidos por el ICANN con el objetivo que los proveedores de servicios de solución de conflictos en materia de nombres de dominio aprobados por dicha entidad se acogieran a lo dispuesto en su texto, con independencia, de poseer sus propios árbitros y hasta sus normas suplementarias que, de una forma u otra, regulan las particularidades del proceder de cada una de dichas entidades en aspectos de tarifas, tramitación de interposición y contestación de las demandas, entre otros. En todos los casos dichas normas están estructuradas con base en ser solamente complementos de la *UDRP* y sus reglamentos.

Esta normativa ha sido objeto de críticas en numerosas ocasiones y por diversos motivos, pero la realidad ha indicado que ha constituido un paso de avance en la uniformidad de este tipo de conflictos y ha logrado encauzar el amplio espectro de soluciones procedimentales en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio. A pesar de esto, podemos apuntar que quedan caminos por transitar aún en las *UDRP* o más bien, sobre la base de esta normativa en lo relativo a la interpretación y realización del Derecho y eso ha quedado demostrado en la solución de algunos casos muy controvertidos y complejos. Pero la realidad es que la *UDRP*, es el instrumento que ha definido, a escala global, la política normativa de carácter sustantivo y adjetivo en los problemas de colisión de Derechos de Propiedad Intelectual con el registro inadecuado de nombres de dominio.

Al momento en que un solicitante registra su nombre de dominio genérico acuerda en someterse a esta política, hoy en día, la mayoría de los registradores nacionales han adoptado la política para resolver disputas, tal es el caso de nuestro país que obliga a los titulares de los nombres de dominio a sujetarse a las mismas a través de sus lineamientos.

Una vez que el titular del signo distintivo advierte que existe un nombre de dominio causándole perjuicio puede demandar al titular del nombre de dominio, y la organización encargada de resolver dicho conflicto aplicará la política y analizará si las situaciones se encuadran en los siguientes hechos:

“i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos. ”<sup>33</sup>

Respecto al primer punto: “Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión” se analizará sólo la palabra, sin tomar en cuenta el lugar de venta o los productos o servicios ofertados en la página web. Se considera como similar o el punto de crear confusión al momento en que un nombre de dominio posee como denominación una marca más una palabra genérica como prefijo o sufijo. Es importante contar con un registro de propiedad industrial sobre la denominación que se pretende recuperar.

---

<sup>33</sup> ver *Política Uniforme de Solución de Controversia* en la página [www.icann.org](http://www.icann.org).

Respecto del segundo punto: “Que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”.

La "Política Uniforme" señala en su párrafo 4.c), de manera enunciativa mas no limitativa, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el dominio.

Esas circunstancias son:

- antes de cualquier notificación de la resolución se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relación con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o
- que el titular del dominio haya sido comúnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre él, o
- que el titular del dominio esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputación de la marca.

Respecto del tercer punto: “El titular del nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe”. Por lo que se refiere a este apartado hay que tener en cuenta que aunque se distingue entre el uso y registro de mala fe por parte del titular, son circunstancias que siempre van juntas con lo que al darse una siempre se da la otra, sin embargo se tienen que probar las dos. Se establecen varias circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, entre las que se encuentran todas aquellas que indiquen que éste ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de

otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

También se ha considerado por parte de los panelistas el actuar de mala fé, en los casos en que el demandado ya se encuadra en un patrón de conducta en el cual ha sido sujeto de diversas demandas por parte de distintos titulares de marcas, pues su finalidad es siempre especulativa.

A la hora de determinar las posibilidades de éxito de una reclamación de este tipo sobre el nombre de dominio, se han de analizar uno por uno estos requisitos, debiéndose de cumplir los tres.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que hay un requisito básico con el que se ha de cumplir antes de iniciar un procedimiento de estas características, que consiste en requerir formal y fehacientemente al titular informándole de los derechos que se poseen sobre la denominación que éste ha registrado como nombre de dominio y conminándole a transferirlo a su legítimo titular.

En conclusión, los pasos a seguir serían enviar tal requerimiento a la persona o empresa que tenga registrado el dominio y en función de su reacción decidir la conveniencia o no de iniciar el procedimiento de recuperación del nombre de dominio sobre la base de todos los argumentos anteriores.

Conforme a lo anterior, podemos decir que si bien existe una gran gama de documentos referentes a los nombres de dominio, estos se componen de estudios, propuestas y políticas, distribuidas a lo largo de la Red, sin que se hayan adoptado

oficialmente, siendo la política de solución de controversias del ICANN la que ha alcanzado mayor cobertura e importancia en el sistema.

En México se aplica la Política Uniforme de Solución de Controversia, creada por el ICANN, quien ha designado al Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual como la entidad a la que se deberán someter las controversias.

Debido a la importancia y trascendencia de estos temas, nuestro país se ha preocupado sobre el futuro del ámbito jurídico del Internet y ha estado realizando diversos estudios sobre esto. Hoy en día, existe en México el grupo denominado GILCE, Grupo Impulsor Sobre la Legislación del Comercio Electrónico, en el que su finalidad principal es crear una nueva legislación mexicana sobre comercio electrónico en Internet y abarcar diversos temas que preocupan hoy en día, como son los nombres de dominio, entre otros. Para legislar sobre nombres de dominio, se ayudan del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así como de la Secretaría de Economía.

Derivado del Foro “Avances en la Legislación en Materia de Comercio Electrónico” realizado en septiembre del 2004, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Diputados organizó diversas mesas de trabajo para discutir propuestas de reformas relativas al Comercio Electrónico.

Entre ellas se habló de la posibilidad de legislar sobre nombres de dominio, específicamente el de incluir una definición de nombres de dominio dentro de la Ley de Propiedad Industrial (LPI); facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en materia de nombres de dominio y como árbitros en resolución de disputas; revisión de problemas relativos al registro abusivos de nombres de dominio y de las medidas para evitar esta situación, entre otros.

Uno de los puntos más importantes en lo que se acordó en estas reuniones es que los nombres de dominio no deben ser considerados como signos distintivos y para fortalecer esta postura los asistentes presentaron diversos estudios, comparaciones y conceptos de nombres de dominio, entre ellos, los publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la cual señala en su informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, en el apartado 181, emitido en mayo 2000.

“Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.” (ver [www.razony palabra.org](http://www.razony palabra.org)).

La Lic. Esperanza Rodríguez C., Directora Divisional de Marcas en el IMPI señaló que actualmente se siguen los lineamientos internacionales sobre la materia, incluyendo los medios para solución de disputas, de manera que se debe seguir trabajando en la difusión y asesoría en esta materia y no regular a los mismos como signos distintivos.

Así mismo, el Lic. Julio Campuzano, Presidente del Centro de Estudio y Divulgación de la Propiedad Intelectual (CEDPI) y el Lic. Abraham Díaz miembro de la subcomisión de nombres de dominio de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) y miembro de la “Intellectual Property Constituency” de ICANN coincidieron en que actualmente existen mecanismos legales para solucionar registros de mala fe en un nombre de dominio entre los que pueden encontrarse registros de marcas, reservas de derechos, entre otros.

El Lic. Joel Gómez, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Informático (AMDI) mencionó que actualmente existen otros redireccionadores que tienen las

mismas funciones que un nombre de dominio como son: las direcciones IP, claves de AOL, *Real Names*, nombres de dominio en espacios alternos, entre otros.

Así mismo los participantes apoyaron la postura de tener medios alternos de solución de controversias, contar con panelistas expertos en la materia acreditados por la OMPI, tener un procedimiento eficaz, expedito y en particular, se apoyó el sistema actual y las actividades realizadas por NIC-México administrador de nombres de dominio .MX.

Aunado a lo anterior se mencionó que sólo el 0.02 % de los nombres de dominio registrados en .MX y el 0.01% de nombres de dominio a nivel mundial tienen algún tipo de disputa o registro de mala fe.

Las partes coincidieron en no legislar en relación a nombres de dominio, así como en la necesidad de seguir difundiendo y asesorando sobre los derechos y acciones que se pueden ejercer para recuperar un nombre de dominio que ha sido registrado de mala fe.

Entre los participantes de estas mesas de trabajo se encontraron: IMPI, COFETEL, AMPPI, CEDPI, Barra Mexicana Colegio de Abogados, AMDI, Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), CANIETI, Grupo GILCE, NIC-México, entre otros.

#### **IV.6 RESOLUCIONES QUE SE HAN EMITIDO AL PROBLEMA DE LAS MARCAS Y DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

EL panel administrativo, antes de dictar una resolución, analiza el caso concreto que se le plantea y toma en cuenta otras resoluciones ya dictadas de casos similares para apoyarse.

Como manera de ejemplo y para observar las tendencias de las resoluciones planteadas, mostraremos algunos casos completos de las disputas que han habido con respecto a los nombres de dominio.

Dichos casos pueden ser consultados en la página [www.arbiter.wipo.int](http://www.arbiter.wipo.int).



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez**

**Caso No. DMX2001-0005**

### **1. Las partes**

1.1. Demandante: Scholastic Inc., con domicilio en 555 Broadway, New York, New York, E.U.A., C.P. 10012-3999.

1.2. Demandado: D. Alejandro Hurtado Gómez, con domicilio en Paseo del Pedregal 940, México, D.F.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registro**

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <escolastica.com.mx>.

2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es NIC-México / www.nic.mx / Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada – 2501 Sur – Monterrey, N.L. - México.

### **3. Iter procedimental**

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio .MX", en lo sucesivo "la Política", y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por NIC México, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje" de acuerdo con el artículo 6 a) de "el Reglamento".

3.2. El proveedor de Solución de Controversias para el dominio <.mx>, el Centro de Arbitraje, ha comprobado que:

- La demanda ha sido formulada de acuerdo con los requisitos de "la Política" y "el Reglamento".
- El pago de las tasas se ha efectuado de forma adecuada.
- La demanda cumple con los requisitos formales.
- La notificación hecha al demandado de la demanda lo ha sido de acuerdo con el artículo 7 de "el Reglamento".
- La contestación a la demanda fue formulada en tiempo oportuno, y
- el panel administrativo, compuesto de tres miembros, fue adecuadamente constituido.

El Panel acepta el análisis realizado por el "Centro de Arbitraje" en relación con el cumplimiento de esos requisitos.

3.3. Los miembros del Panel han suscrito la declaración de imparcialidad e independencia.

3.4. No se han formulado por las partes otros escritos distintos de los de demanda y contestación.

3.5. La fecha para dictar una resolución fue inicialmente prevista para el día 21 de Octubre de 2001, habiendo el Panel solicitado dos extensiones, para compaginar la agenda de sus miembros y poder discutir el contenido, habiéndose ampliado éste hasta el día 10 de Noviembre de 2001, de acuerdo con el artículo 15 de "el Reglamento".

3.6. El lenguaje del procedimiento es el español, de acuerdo con el artículo 16 de "el Reglamento".

#### **4. Antecedentes de hecho**

4.1. La entidad demandante, Scholastic Inc., es titular del registro <scholastic.com>, siendo su principal actividad la edición de libros infantiles en todo el mundo, y de publicaciones educativas, realizando actividades que fomentan la afición a la lectura en los niños, con unidades operativas en Argentina y en México, habiendo ésta última llevado a cabo actividades tales como la implantación de clubes de lectura, la realización de "ferias del día del libro escolar", ofreciendo un amplio catálogo de libros infantiles en español.

4.2. La demandante es titular de marcas registradas en México para la denominación SCHOLASTIC, y esa misma denominación incluyendo el gráfico de

un libro abierto, o de un niño con un libro abierto, en las clases 9, 16, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional de marcas.

4.3. El demandado es una persona física, que ha participado en la constitución de la sociedad "Corporación México Escolástica, S.A. de C.V.", como socio, accediéndose en la página [www.escolastica.com.mx](http://www.escolastica.com.mx) a la página que esa entidad ofrece en la creación a centros escolares de una "Intranet" propia de éstos, para que puedan acceder a ella alumnos, profesores, padres y otras autoridades de cada centro, gestionadas a través de un portal educativo, siendo titular la citada empresa "Corporación México Escolástica, S.A. de C.V." de marcas en México para la denominación ESCOLASTICA y logo, para tales actividades en clases 35 y 38 del Nomenclátor Internacional, registradas con fecha 23 de Junio de 2000.

## **5. Pretensiones de las partes**

### 5.1. El demandante.

El demandante, que alega un uso extendido de la denominación SCHOLASTIC dentro del área editorial, incluyendo el sector educativo, alega que:

- El dominio <escolastica.com.mx> es similar, hasta el punto de resultar engañoso, con la marca SCHOLASTIC.
- Que D. Alejandro Hurtado Gómez carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación ESCOLASTICA, y
- que el dominio <escolastica.com.mx> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

### 5.2. El demandado.

5.2.1. Alega el demandado en primer lugar que debe estimarse la excepción procesal de falta de personalidad del demandante porque en el poder con que sus

representados actúan en el procedimiento administrativo no se especifica la facultad de estos para representarle ante el "Centro de Arbitraje".

5.2.2. Pide que se traiga al procedimiento a la entidad Corporación México Escolástica, S.A. de C.V. por entender que podría resultar afectada por el tenor de la resolución que se dicte en este procedimiento.

5.2.3. Afirma que no hay similitud, hasta el punto de resultar engaño, entre el dominio <escolastica.com.mx> y la marca SCHOLASTIC por prestarse servicios diferentes bajo esas denominaciones, ya que en la página <escolastica.com.mx> no se venden ni editan libros, sino que se prestan determinados servicios bajo contrato, para acceso restringido de las personas autorizadas por el contratante.

Sostiene también que no se impiden ni obstaculizan, con el dominio <escolastica.com.mx>, las actividades desarrolladas en la página <SCHOLASTIC.COM> y no hay posibilidad de engaño entre una y otra página, para el caso de que alguien entrara en la página <escolastica.com.mx> por error, ni tampoco de beneficio para el titular de esa página por el hecho de que accediera a la misma quien buscara referencias editoriales de SCHOLASTIC.

Igualmente manifiesta que el registro <escolastica.com.mx> no se ha registrado ni se usa de mala fe, por no darse ninguno de los supuestos del punto 1, b) de "la Política".

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. Reglas aplicables**

Los artículos 19 y 23 de "el Reglamento" encomiendan al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional el grupo administrativo de expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes,
- lo dispuesto en "la Política", y "el Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

## 6.2. Excepción de falta de personalidad

Analizado el poder otorgado por la firma Scholastic Inc., se aprecia la amplitud de facultades que otorga a quienes actúan como sus representantes en el presente procedimiento.

La aplicación del principio de que quien está autorizado a lo más, está autorizado a lo menos, hace decidir al panel que existe suficiencia en el poder otorgado por Scholastic Inc.

## 6.3. Llamamiento al procedimiento a la entidad licenciataria Corporación México Escolástica, S.A. de C.V.

El panel considera que las responsabilidades en que pueda incurrir el demandado frente a la empresa Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., como consecuencia de la decisión que se adopte en este procedimiento, deriva de las relaciones entre el demandado y esa entidad, pero que ello es ajeno a la sustancia del procedimiento.

Tampoco existe licencia inscrita de las marcas ESCOLASTICA a favor del demandado que pudiera establecer un vínculo que obligara a analizar más en profundidad sobre esa petición.

El panel rechaza por tanto el "litisconsorcio" que el demandado promueve.

#### 6.4. Consideraciones previas en cuanto al fondo.

6.4.1. Del latín "schola", equivalente al español "escuela", relativo al lugar público donde se da cualquier tipo de instrucción, derivan numerosas palabras, entre las cuales:

- la inglesa "scholastic", y

- la española "escolástica".

En español la palabra "escolástica" evoca a las universidades medievales, y a la enseñanza de origen aristotélico que en ellas se impartía, que alcanza su grado máximo con la escolástica tomista, de Santo Tomás de Aquino, abreviadamente conocida como "teología escolástica".

En cualquier caso, es evidente que tanto la palabra SCHOLASTIC como la española ESCOLASTICA, tiene una connotación evocadora al campo de la docencia y la enseñanza.

6.4.2. El Panel se ha planteado el análisis de la posible notoriedad de la marca SCHOLASTIC, pero ha decidido no efectuar ningún pronunciamiento expreso sobre ello, porque ni la invocación ni la acreditación de esa notoriedad por el demandante se estiman suficientemente claras.

6.5. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda contenidos en el artículo 1 a) de la "Política".

Estos son:

I. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos,

II. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y

III. el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.5.1. Identidad o semejanza del nombre de dominio y marca y posibilidad de que éste resulte engañoso.

El análisis de este primer requisito de "la Política", obliga a diseccionar:

- La similitud intrínseca de marca y dominio, y

- la utilización y ámbito aplicativo de marca y dominio, para analizar el carácter engañoso.

En lo que hace a las denominaciones SCHOLASTIC y ESCOLASTICA es claro que ofrecen similitud, derivada de su común origen latino, pero al resultar esa evocación de algún modo descriptiva del ámbito respectivo de actividad, no puede ser considerada por sí misma relevante.

En lo que hace al carácter engañoso el Panel considera que las áreas de actividad no son coincidentes, al tratarse de una actividad fundamentalmente de editorial la que se desarrolla por Scholastic Inc., aunque se apoye en el fomento de la lectura como instrumento favorecedor de su negocio, mientras que la creación de Intranets privadas para entidades educativas, que se realiza en el dominio <escolastica.com.mx>, y ofrece con carácter restringido el acceso a tales servicios de <ESCOLASTICA> por terceros, y el hecho de que éstos, para ser contratados,

requieran documentación escrita, impide ese carácter engañoso que la normativa exige.

#### 6.5.2. Posible existencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado.

El Panel considera que el demandado ostenta derechos legítimos como consecuencia de su intervención el 15 de Junio de 2000, antes de que se iniciara la controversia, en la constitución de la compañía Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., de la que es socio, y que es quien utiliza el dominio <escolastica.com.mx> (y el dominio <escolastica.com>), y que a su vez es titular de marcas válidamente registradas en México para la denominación ESCOLASTICA en relación con los servicios que realiza.

#### 6.5.3. Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro y el uso del dominio <escolastica.com>.

El demandante Scholastic Inc. no ha acreditado que D. Alejandro Hurtado Gómez haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> de mala fe, ni que lo utilice de mala fe:

- no se ha afirmado o probado que la adquisición del dominio <escolastica.com.mx> fuera con objeto de su venta a la demandante,
- nada induce a pensar que se haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> para impedir que el titular de las marcas SCHOLASTIC pueda reflejar su marca en un dominio correspondiente siendo de hecho Scholastic Inc. titular de dominios consistentes en la palabra SCHOLASTIC,
- de cuanto consta en el expediente no parece que pueda entenderse que se ha registrado el dominio <escolastica.com.mx> para perturbar la actividad comercial de Scholastic Inc., ni a nivel general, ni en particular en México, y

- no existen indicios acreditativos de que se haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> para atraer a navegantes a su página web, con ánimo de lucro, a través de la posible confusión con la marca del demandante, y

El único aspecto en el que la conducta de D. Alejandro Hurtado / Corporación México Escolástica, S.A. de C.V. pudiera, en opinión del Panel, considerarse poco clara, es en el hecho de la inclusión tanto en el nombre de la empresa Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., como en la página web <escolastica.com.mx>, de la mención ESCOLASTICA MEXICO, que podría dar a entender que ESCOLASTICA es, en México, la versión local de una entidad extranjera, que quizá podría ser SCHOLASTIC.

Aunque ese aspecto no resulta claro, no se considera dentro del contexto general de hechos lo suficientemente relevante como para decretar la mala fe del demandado.

## **8. Decisión**

Como consecuencia de todo lo anterior, el Panel Administrativo decide que el demandante no ha probado la concurrencia de los requisitos del artículo 1 a) de "la Política", por lo que se desestima la demanda formulada contra D. Alejandro Hurtado Gómez, en reclamación del dominio <escolastica.com.mx>.

---

Luis H. de Larramendi

Panelista Presidente

Mauricio Jalife Daher

Panelista

D. Martín Michaus Romero

Panelista

Fecha: 10 de Noviembre de 2001



Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

### **DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto**

**Caso No. D2000-0896**

#### **1. Las partes**

Demandantes:

Creative Labs (U.K.), Ltd., con domicilio social en Unit 2 The Pavilions Ruscombe Business Park, Ruscombe, Berkshire, England RG 10 9NN.

Creative Labs, S.L., con domicilio social en Constitució 1, 4-3 Edif. Diagonal II, Sant Just Desvern, 08960-Barcelona.

Demandado: Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, Domicilio en Vía Lusitana nº 68, 28025 Madrid - España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registro**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <creativelabs.net>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA.

### **3. Iter procedimental**

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 28 de Julio de 2000, vía correo electrónico, así como el 31 de julio de 2000 en formato papel.

3.2. Una solicitud de verificación de Registro fue enviada con fecha 1 de agosto de 2000 a la entidad registradora mencionada. Con fecha 16 de agosto de 2000, una copia de la demanda fue enviada a la Demandada quien contestó a la demanda mediante escrito el 12 de septiembre de 2000.

3.3 La demanda fue presentada en lengua inglesa, aunque acompañada de numerosos documentos -entre ellos copias de inscripciones en el Registro Mercantil español-, que figuraban en lengua española y de los que no se acompañaba traducción al inglés; la Demandada contestó a la demanda en lengua española y en lengua inglesa, argumentando que el procedimiento debía haberse iniciado en español, pues el haberlo hecho en lengua inglesa le situaba en una posición de desventaja. Considerando todas esas circunstancias, el Panel haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 11.b) de las Reglas de la Política Uniforme de

ICANN de 24 de Octubre de 1999, considera como lengua del procedimiento a la lengua española, y en ella dicta la presente decisión.

#### **4. Antecedentes de hecho**

4.1 Las sociedades Demandantes, Creative Labs (U.K.), Ltd., y Creative Labs, S.L., están incardinadas en el espectro del grupo Creative Labs Europe, cuya sede europea es precisamente Creative Labs (U.K.), Ltd., siendo Creative Labs, S.L., afiliada de ésta.

Todas ellas dependen de Creative Technology Ltd., que lidera un grupo principalmente dedicado al sector de los juegos o pasatiempos para ordenadores personales.

4.2. La Demandada es una persona física, Pilar Cañas Curto, de nacionalidad española, residente en Madrid, que desarrolla sus actividades conjuntamente con su prometido, D. José María Pérez, y otros colaboradores.

Esas actividades se refieren fundamentalmente a la creación de diseños de páginas web.

4.3 El dominio controvertido, "creativelabs.net", fue registrado el 27 de noviembre de 1999, tal y como se acredita por el anexo nº 1 de la contestación a la demanda.

4.4 Las Demandantes no son titulares de registro o solicitud alguna sobre la marca "CREATIVE LABS" en España.

#### **5. Pretensiones de las partes**

##### **Demandante**

El demandante afirma:

- que la marca "CREATIVE LABS" constituye un distintivo famoso en relación con programas de entretenimiento para ordenadores personales, y que los productos "CREATIVE" son objeto de publicidad constante en todo tipo de medios de comunicación.
- que no es necesario el disponer de un registro de marca para que se reconozcan a las Demandantes derechos sobre la denominación "CREATIVE LABS".
- que su nombre comercial es suficiente para que dispongan de derechos sobre el signo "CREATIVELABS", produciéndose por tanto identidad entre la parte más significativa de dicha denominación y la parte relevante del dominio controvertido.
- que el demandado carece de interés legítimo en el dominio controvertido, al no haber dudas sobre la existencia de los derechos de los Demandantes sobre el signo "CREATIVELABS", derivados de sus razones sociales y de su uso, y carecer el demandado de relación alguna con las Demandantes, ni tener tampoco su autorización para usar dicha denominación.
- que la Demandada ha registrado el registro del dominio controvertido en un momento en el que las Demandantes eran muy conocidas tanto en España como en el mundo, siendo inconcebible que la Demandada no conociera que "CREATIVELABS" era una denominación famosa.
- que la intención más probable del demandado era revender o alquilar el dominio a las Demandantes.
- que el 8 de Mayo de 2000 se requirió a la Demandada para cesar en el uso del dominio controvertido y cederlo a Creative Labs, S.L., sin que se recibiera contestación.

- que el 17 de Mayo de 2000 se mantuvo una reunión entre ambas partes en la que la Demandada trató de hacer ver al Demandante el interés que el dominio en cuestión tendría desde un punto de vista comercial y en la que no se alcanzó ningún acuerdo al negarse las Demandantes al pago de cantidad alguna.

- que la Demandada registró el dominio para venderlo o alquilarlo al demandante, y continúa usándolo hoy en día con la misma intención.

Como consecuencia de todo ello las Demandantes solicitan que el dominio controvertido les sea transferido.

### **El demandado**

La Demandada ha contestado a las alegaciones de las Demandantes señalando:

- que la elección de <creativelabs.net> como dominio responde a la contracción de la denominación "laboratorios creativos en la red", mención que describe claramente la finalidad de la Demandada y de su empresa, que es la creación de diseños de páginas web.

- que el 1 de Marzo de 2000 se solicitó en España el registro de la marca "CREATIVELABSNET", solicitud frente a la que nadie formuló oposición.

- que aunque fuera posible que la Demandada pudiera conocer los productos "CREATIVE" de las Demandantes, niega que Creative Labs, S.L. fuera, o sea hoy en día, una firma conocida o reputada en España.

- que puede presumirse que el signo de verdadero interés para las Demandantes es "CREATIVE", como demuestra la obtención del dominio <creative.com>, y no "creativelabs", cuyo registro ni como nombre de dominio ni como marca ha sido intentado por las Demandantes.

- que la única intención de la Demandada es ofertar sus servicios, que no guardan relación alguna con los de las Demandantes.

- que la Demandada niega intención alguna por su parte de vender su dominio, ni alquilarlo, ni a las Demandantes ni a ningún tercero.

- que hay una total carencia de pruebas por parte de las Demandantes acerca de la posibilidad de confusión entre los respectivos servicios, de la inexistencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada en el dominio controvertido, o de su mala fe en el registro o uso del dominio <creativelabs.net>.

## **6. Debate y conclusiones**

### **Reglas aplicables**

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de la Demandada y de una de las dos sociedades Demandantes, Creative Labs, S.L., resulta de aplicación junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

**Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la "Política Uniforme".**

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimos en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y esta siendo de mala fe.

### **Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio**

#### **Preliminar**

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Política Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que las Demandantes ostentan algún derecho esgrimible sobre la denominación "CREATIVE LABS", no habiéndose acreditado solicitud o registro de marca alguna a su favor en España.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplándose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento.

El artículo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a las Demandantes un derecho de marca en la jurisdicción donde tiene su residencia la Demandada.

El Art. 76.2, a) de dicha Ley, señala que "podrán, especialmente, constituir nombres comerciales:

"a) los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas".

Considerando que tanto "Creative Labs, S.L." como "Creative Labs (U.K.), Ltd.", son razones sociales o, si se prefiere, denominaciones de personas jurídicas, debe estarse a lo que dispone, en su primer inciso, el Art. 77 de la citada Ley:

"el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el Art. 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1983, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España."

Para terminar, necesaria referencia ha de hacerse a ese Art. 8º del Convenio de la Unión de París (en adelante CUP), que literalmente señala:

"el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

Puede inferirse que la Legislación española aplicable a los nombres comerciales añade, a la protección "per se" que el Art. 8ª del CUP dispensa a esta modalidad de derechos, un requisito adicional, como es la necesidad de que haya sido usado en España, aunque no se precisa, por contra, qué grado de uso ha debido producirse.

La cuestión a dilucidar, teniendo en cuenta que las Demandantes no aportan prueba de uso efectivo en España de ninguna de las dos razones sociales citadas en su escrito de demanda, radica en decidir si la mera presencia en la red de esas razones sociales permite concluir que efectivamente han sido objeto de uso.

La respuesta debe ser, a juicio de este Panel, afirmativa a considerar que ha habido uso en España, por cuanto esa presencia en la red permite que cualquier consumidor español conozca la existencia de una sociedad denominada Creative

Labs [o bien S.L., o bien (U.K.), Ltd.], adquiriera conocimiento de su campo de actividad y de los servicios que ofrece, y disponga de la posibilidad de contratarlos, dando así lugar a una transacción mercantil.

Ahora bien, no se ha acreditado que ese uso se haya traducido en una actividad comercial real en España y que, por tanto, haya habido uso comercial efectivo en España.

Adicionalmente, puesto que el segundo proceso de la OMPI actualmente en curso se debate la aplicabilidad de un sistema de protección en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a nombres de dominio, otorgar aquí esa facultad excluyente a los nombres comerciales, cuando no hay razones especiales (notoriedad, deslealtad...) supondría ensanchar el ámbito actual de aplicación de la "Política Uniforme".

Resta, por consiguiente, aunque sea ya irrelevante, determinar si entre las razones sociales de las Demandantes y el dominio controvertido existe identidad o semejanza.

No cabe duda a este respecto de que, suprimiendo las indicaciones societarias (U.K.) Ltd. y S.L. de las razones sociales de las Demandantes, y la partícula ".net" del dominio controvertido se produce una total coincidencia en los respectivos elementos fundamentales, "CREATIVE LABS" en ambos casos.

**Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada en el nombre de dominio controvertido.**

La "Política Uniforme" señala en su párrafo 4.c), en particular pero sin limitación, las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque

solo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el dominio.

Esas circunstancias son:

- antes de cualquier notificación de la resolución se haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de uso en relación con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios, o

- que el titular del dominio haya sido comúnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre él, o

- que el titular del dominio esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio, sin intento de beneficio comercial para atraer a los consumidores o para perjudicar la reputación de la marca.

Ya ha sido objeto de mención en esta decisión que la demanda fue notificada a la Demandada el 16 de Agosto de 2000.

Este Panel, no obstante, considera que la fecha de inicio de la disputa es la del 8 de Mayo de 2000, en la que Creative Labs, S.L. contactó con la Demandada a través del Despacho Gómez Acebo & Pombo, conminándola a cesar en el uso del dominio controvertido y a transferirlo a Creative Labs, S.L.

Es necesario ahora reseñar que, por su parte, la Demandada, no solo llevó a cabo con notable antelación a esa fecha actos que pueden considerarse preparatorios del uso del dominio controvertido tendentes a culminar en una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que esa oferta se ha efectivamente producido, aunque después de iniciada la disputa (dado que la única prueba que lo acredita, obrante en el expediente, tiene fecha del 7 de Julio de 2000, posterior a la fecha

declarada como de inicio en la disputa -Anexo 8 del escrito de demanda-), pero con anterioridad a la fecha de notificación de la demanda..

Así, cuando menos, ha sido probado documentalmente por la Demandada:

- que el dominio controvertido fue registrado el 27 de Noviembre de 1999 (Anexo 1 de la contestación a la demanda).

- que el depósito de la solicitud de marca "Creative Labsnet", por D. José María Pérez, tuvo lugar en la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 1 de Marzo de 2000 (Anexo 5 de la contestación a la demanda).

- que se solicitó una investigación previa al depósito de la solicitud con el fin de verificar si había algún signo ya existente para la denominación "CREATIVELABS.NET" (Anexo 5 de la contestación a la demanda).

La única circunstancia que hubiera podido modificar el criterio aplicado por el Panel en los puntos precedentes sería que, en efecto, "CREATIVELABS" hubiera podido considerarse como distintivo renombrado en el momento en el que los actos preparatorios descritos tuvieron lugar.

Las Demandantes afirman en diversos pasajes en su escrito de demanda la "fama" de sus respectivas denominaciones sociales, en el momento en el que la Demandada obtuvo el registro del dominio controvertido, "fama" que la Demandada niega en todo momento.

El hecho es que de la documentación aportada por las Demandantes en su escrito de demanda no se acredita en modo alguno esa pretendida "fama", no ya en el momento en el que tuvo lugar el registro de dominio controvertido, sino ni siquiera ulteriormente.

Más aún, este Panel considera que esa "fama" es incluso afirmada por las Demandantes de forma algo confusa, pues no se infiere de forma nítida de su escrito si se pretende esa condición para las razones sociales "CREATIVE LABS" existentes, o para los productos "CREATIVE", supuesto éste que carece de toda relevancia en el caso que nos ocupa, pues es la denominación "CREATIVE LABS" la que es objeto de discusión respecto de sus características, notoriedad o presencia en el mercado, y no "CREATIVE".

La fama, notoriedad o renombre de un signo debe ser debidamente acreditada y probada, y no solo afirmada, tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje de la OMPI, como puedan ser las dictadas en los casos D-2000-0016 y D-2000-0795.

Este Panel concluye, por consiguiente, que las Demandantes no han probado la inexistencia de interés legítimo de la Demandada en el dominio controvertido.

**Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio  
<creativelabs.net>**

No habiendo las Demandantes acreditado el cumplimiento del requisito contenido en el párrafo 4 a) ii) de la "Política Uniforme", no es necesario proceder al examen de éste último, identificado en el encabezamiento precedente (tal y como ya se ha señalado en diversas decisiones emanadas del Centro como la D-2000-0795).

Este Panel, no obstante, desea también analizar la pretendida mala fe en el uso y registro del dominio controvertido por parte de la Demandada, a cuyo efecto se realizan las siguientes consideraciones.

Las Demandante fundamentan sus afirmaciones de que existió mala fe en el uso y registro del dominio controvertido en:

\* la sospecha de que la Demandada actuó con la probable intención de vender el dominio a las Demandantes.

\* la consideración de que del comportamiento de la Demandada a raíz de los contactos habidos entre las partes (Reunión de 17 de Mayo de 2000) se deduce que su intención era la de proceder a esa venta, y

\* en el entendimiento de que la Demandada continúa, aún hoy, usando el dominio controvertido con esa intención.

En relación con ello, este Panel se pronuncia de la siguiente forma:

\* No se ha probado la pretendida intención de vender el dominio controvertido por la Demandada.

\* En numerosas decisiones (D-2000-0046, por ejemplo) ya se ha señalado que la oferta de venta del titular del dominio no implica necesariamente su uso de mala fe (ni tampoco un registro de mala fe), si dicho titular tenía, como en este caso, interés legítimo en el dominio controvertido.

\* Que, analizando el caso globalmente, no puede apreciarse mala fe en la Demandada si se tiene en cuenta que:

- resulta plausible la coincidencia del dominio <creativelabs.net> con la expresión "Laboratorios Creativos de la Red" (que además identifica los servicios que la Demandada ofrece) como razón para elegir el dominio controvertido.

- la Demandada ha acreditado que efectuó una consulta previa a la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de proceder al depósito de su solicitud.

- la Demandada ha acreditado que solicitó la marca "Creative Labsnet" sin que ésta fuera objeto de oposición alguna.

- igualmente, la Demandada ha acreditado que la sociedad creada por ella y sus colaboradores, Creative Labsnet (y no CREATIVE LABS como la representación de la Demandantes hace constar en su requerimiento de 8 de Mayo a la Demandada) hace constar en su propia página web (Anexo 8 de la contestación a la demanda) que Creative Labsnet no se identifica con ninguna otra compañía.

- que, dados los servicios que ofrece la Demandada, no puede considerarse como competidor de las Demandantes.

El Panel concluye, por tanto, que no ha existido mala fe ni en el registro ni en el uso del dominio controvertido por parte de la Demandada.

## **7. Decisión**

El Panel considera que la Demandada ha obtenido el registro de un nombre de dominio coincidente con las denominaciones sociales de las que emanan los derechos de las Demandantes, pero que éstas no han probado la inexistencia de un interés legítimo de la Demandada en su registro, ni que el uso y registro del dominio controvertido se haya efectuado de mala fe.

En consecuencia se desestima la demanda decretando que el dominio <creativelabs.net> no debe ser transferido a las Demandantes.

---

Luis H. de Larramendi

Panelista único

17 de Octubre de 2000



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres**

**Case No. D2004-0562**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Atica Software, S.L. representada por D. José Luis Felgueroso Juliana, Gijón, Asturias, España.

La Demandada es Hermanitas De Los Pobres, con domicilio en Rue del Percebe, 13, 28080 Madrid, España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <velazquezvisual.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de julio de 2004, por correo electrónico y el 6 de agosto de 2004, por correo urgente. El 29 de julio de 2004, el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el

nombre de dominio en cuestión. El 30 de julio de 2004, Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de agosto de 2004. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de septiembre de 2004.

El Centro nombró a Doña Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de septiembre de 2004, habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, junto a otros elementos gráficos, la

denominación “Velázquez Visual”, ambas en mayúsculas, figurando este segundo término en tamaño algo menor pero plenamente legible y destacado.

(i) **A nivel nacional:** marca de carácter mixto o gráfico-denominativo (consistente en una figura triangular invertida de fondo negro con una hendidura circular en su lado superior y un punto negro dentro, bajo la que aparece la denominación, en mayúsculas y trazo grueso “VELÁZQUEZ” y, bajo la misma, con un trazo y tamaño menores, la denominación “VISUAL”), en la Clase 9 del Nomenclátor Internacional, para distinguir “programas de ordenador” (marca española número 2053138/9).

(ii) **A nivel comunitario:** con idéntica composición que la anterior, sendas marcas para la cobertura entre ambas de las Clases 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional (marcas comunitarias números, respectivamente, 000608877 y 002783942 001207703).

La Demandante ha acreditado ulteriormente, las siguientes circunstancias fácticas:

- *El dominio controvertido fue registrado en fechas 23 de septiembre de 2003 y expira inicialmente en fecha 23 de septiembre de 2004.*

- *La Demandante es titular de un nombre de dominio <velazquezvisual.com>, a través del cual se accede a su propio sitio web, el cual fue registrado en fecha 21 de octubre de 1999 y expira inicialmente el 21 de octubre de 2004.*

- *La Demandante ha aportado escritura pública acreditativa del contenido de las páginas a las que pudo accederse, en fecha 10 de octubre de 2003, a través de su propio nombre de dominio como a través del dominio controvertido.*

Por lo demás, el Panel deja constancia de que ha podido por su parte acceder al sitio web “velazquezvisual.org” en varias ocasiones, la última en la fecha de emisión de la presente Decisión, comprobado su contenido y observado que, en la

actualidad, el mismo presenta ciertas variaciones con respecto al que presentaba en fecha 10 de octubre de 2003, del modo que se indicará más adelante, cupiendo ya anticipar que, tanto entonces como actualmente, el contenido del referido sitio incluía e incluye supuestas declaraciones de varias partes, de tono crítico respecto de ciertas prestaciones comercializadas por la Denunciante.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante alega en su Demanda:

(i) Que el nombre de dominio controvertido es idéntico a las marcas registradas de las que es titular, sin que a tal juicio obste el hecho de que la marca sea mixta (por cuanto el elemento denominativo es preponderante), o que los términos denominativos aparezcan individualizados y en mayúsculas (y no juntos y en minúsculas, como en el nombre de dominio controvertido).

(ii) Que el Demandado utilizó datos falsos para efectuar el registro.

(iii) Que el Demandado, al usar las marcas de la Denunciante, desvía deliberadamente tráfico de Internet hacia el sitio controvertido, siendo que además el mismo habría sido diseñado imitando la imagen propia del sitio web de la Denunciante.

(v) Que el único uso que el Demandado hace de la página es verter y promover todo tipo de críticas sobre la marca y la entidad demandante, perturbando la actividad comercial de la empresa y menoscabando el crédito y reputación de la marca y de la empresa en el mercado, siendo que el Demandado tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no mediante el uso del nombre ajeno.

## **B. Demandado**

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1 Reglas aplicables**

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

### **6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme**

*Éstos son:*

- *que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;*
- *que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y*

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

### **6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio**

Resulta evidente para el Panel la semejanza existente entre el dominio controvertido y las marcas española y comunitarias titularidad de la Demandante, siendo irrelevantes para desvirtuar aquel juicio de semejanza las diferencias menores apuntadas por la propia Demandante.

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

### **6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido.**

El sitio *web* al que se accede a través del dominio controvertido se utiliza, como la propia Demandante reconoce, únicamente para verter opiniones críticas hacia ciertas prestaciones de la Demandante. Entre la versión de los contenidos del referido sitio acreditados por la Demandante y la versión actual que presenta el sitio y que el Panel ha podido comprobar existen ciertas diferencias de tono que no obstante no alteran el pronunciamiento de este Panel, aunque valga dejar constancia de que el Demandante ha rebajado el tono agresivo de sus iniciales alegaciones y resaltado que las mismas se realizan en el ejercicio de su libertad de expresión.

En cualquier caso, y éste no es un hecho discutido por la Demandante, el sitio al que se accede desde el nombre de dominio objeto de conflicto no parece haberse utilizado (o al menos, se trata de un extremo no acreditado al Panel) y no se utiliza (según el Panel ha comprobado en la fecha de su decisión) para un uso comercial de ningún tipo, ni a través del mismo se ofrecen productos y servicios. De haberse

acreditado esta circunstancia, la decisión del Panel habría sido diversa, del modo que se fundamentará seguidamente.

Asumido lo anterior, debe advertirse que el juicio de este Panel no puede proyectarse sobre el carácter denigratorio o improcedente de las referidas manifestaciones, pues carece de competencias al efecto, sino tan sólo sobre si el uso descrito resulta o no compatible con la Política. Y en este sentido, no escapa a este Panel la dificultad que este grupo de casos entraña, como tampoco la divergencia de opiniones, con mayores o menores matices, mantenida entre los Panelistas, generalmente en torno a uso de marcas notorias ajenas para verter manifestaciones de tono crítico. En este sentido, extraña al Panel que el Demandante no haya alegado ni en su caso demostrado el carácter reputado de sus marcas en el particular sector de los productos informáticos, que es al que parece dirigirse también el Demandado a través de su sitio *web*. Pero asumiremos en todo caso que las prestaciones del Demandante gozan de prestigio en su sector, por cuanto ello no ha de variar el resultado de esta Decisión y porque el propio Demandado reconoce, en su sitio *web*, que la herramienta comercializada por la Demandante es *“una de las mejores en el desarrollo de software de gestión y bases de datos”*, manifestación de la que obviamente se infiere que el Demandado era conocedor de la existencia de una marca ajena, titularidad de la Demandante, circunstancia que también reconoce explícitamente.

Dicho esto, debe asimismo aclararse que tampoco corresponde al ámbito de decisión propio de este Panel dilucidar sobre la eventual existencia de un supuesto de infracción de derechos de marcas por utilización no consentida de la marca ajena a fin de causar una asociación ilegítima y por lo tanto una confusión en el visitante del sitio web del dominio controvertido.

Centrada la discusión en los términos que preceden, la cuestión consiste en dilucidar si, conforme a la Política, resulta legítimo el registro y posterior uso de un nombre de dominio coincidente con la denominación de una o varias marcas ajenas con el fin de verter opiniones críticas sobre el titular de las mismas.

Este Panel analizó esta compleja cuestión con ocasión de su decisión en el Caso OMPI No. D2003-0469, *Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero*, a cuyo texto se remite para evitar innecesarias redundancias. El Panel, pues, no ignora la posición diversa, mantenida por otros Panelistas, en la que el ejercicio de la libertad de expresión se supeditaría a la elección de un nombre de dominio no coincidente con los signos distintivos propios del criticado. Sin embargo, y habiendo de nuevo tenido oportunidad de revisar su posición a la luz de los antecedentes del presente caso, se reitera en la misma, lo que supone, en breve, admitir la legitimidad en el registro y uso indicados en la medida en la que tal explotación sea estrictamente no comercial, en la medida en que tal uso viene amparado por el artículo 4 c) iii) de la Política. La referida posición viene asimismo avalada por numerosas decisiones del Panel (entre muchas otras, *vide* inicialmente Caso OMPI No. D2000-0190, *Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers*; Caso OMPI No. D2000-0536, *TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter*; o más recientemente Caso OMPI No. D2003-0024, *Action Instruments, Inc. v. Technology Associates*, con abundante cita ulterior; o más recientemente Caso OMPI No. D2004-0206, *Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign*, Caso OMPI No. D2004-0014, *Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley*). Siendo ello así, y en línea con esta doctrina, implícito a tal uso crítico resultarían tanto el desvío inicial de potenciales visitantes naturales del sitio *web* del Demandante hacia el propio del Demandado como la inicial confusión que el público pudiera experimentar por tal

circunstancia. En todo caso, la referida confusión inicial que pudiera sufrir el visitante se disipa aquí prontamente en la medida en la que el Demandado advierte de que es un sitio de tono crítico y, en todo caso, a partir del tono de las manifestaciones realizadas en el sitio del Demandado.

Entiende, pues, este Panel, que la Demandante no ha acreditado debidamente que a través del sitio a través del sitio *web* <velazquezvisual.org> el Demandado esté realizando, más allá de una crítica severa, algún ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captación de fondos o recursos (como ocurría en el Caso OMPI No. D2002-0735, *El Corte Inglés, S.A. v. Federación de Comercio de Andalucía CC.OO*).

En otros términos, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el dominio controvertido se ha utilizado exclusivamente con fines no comerciales consistentes en la crítica de un tercero, de lo que cabe asimismo deducir el Demandado posee un interés legítimo que ampara el uso del dominio controvertido tal cual se ha descrito. Y así las cosas, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) ii) de la Política Uniforme respecto del dominio <velazquezvisual.org>.

### **6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido**

El Demandado ha proporcionado datos de contacto falsos en el momento del registro, concretados en su pretendida identificación en tono jocoso, como una entidad orientada a la defensa de los intereses de los más débiles, así como en la elección de un domicilio ficticio propio de una viñeta de cómic. Esta circunstancia es claro indicio de que el registro se actuó de mala fe y, en la medida en la que tales datos falsos se han mantenido, de que se ha usado el dominio de mala fe en tanto

que se impide la correcta identificación de su titular, como tienen declaradas numerosas decisiones que excusan de toda cita (en lugar de muchas y por las evidentes concomitancias con el presente supuesto, de nuevo Caso OMPI No. D2003-0024, *Actino Instruments, Inc. v. Technology Associates*).

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

## **7. Decisión**

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso que el dominio <velazquezvisual.org> es semejante a las marcas de la Demandante, y que el Demandado registró y ha usado el dominio de mala fe en tanto que ha proporcionado y mantenido datos de contacto falsos. Ello no obstante, al no haber quedado acreditado que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo sobre el dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Política, procede rechazar la Demanda.

Paz Soler Masota

Experto Único

Fecha: 28 de septiembre de 2004

A manera de resumen citaremos otros casos:

Iberdrolagas.com vs Iberdrola.com

Iberdrola, compañía eléctrica con domicilio en España, demandó a otra compañía por registrar un nombre de dominio similar al de la primera.

Se efectuó una comparación entre ambas denominaciones (con la exclusión hecha, claro está, del sufijo genérico .com) se apreció que sí concurría una similitud susceptible de generar confusión, pues efectivamente el nombre de dominio reproduce íntegramente la marca IBERDROLA añadiéndole el vocablo GAS, de significado evidente en español, siendo destacable que dicho vocablo es además comúnmente utilizado en el sector energético al que pertenece la Demandante.

Debido a que al demandado (el titular del dominio iberdrolagas.com) se le consideraba que su dominio tenía similitud o grado de confusión con el del demandante, que no pudo probar derechos o intereses legítimos así como el no haber mala fe en el registro, se le sancionó cancelando su registro.

“Pero sobre todo es de hacer notar que la propia notoriedad de la marca IBERDROLA, que sin ninguna duda el Demandado no podía desconocer, no permite otorgar credibilidad a su alegación de buena fe al adoptar como nombre de dominio la denominación controvertida. En tal sentido, no resulta razonable pensar que pudiera existir un interés de buena fe por parte del Demandado sobre la denominación IBERDROLAGAS, dado el evidente riesgo de confusión con la Actora que tal denominación implicaba...por lo demás, cabe señalar, según ha sido apuntado, que el nombre de dominio no está siendo usado en la actualidad, por lo que no responde a ningún uso legítimo y leal, comercial o no comercial. Por consiguiente, el Experto considera que el Demandado no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio que nos ocupa”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> ver <http://arbiter.wipo.int/domains/cases/index-es.html>

Bally Total Fitness Holding Corp. vs www.ballysucks.com

La cadena de gimnasios norteamericana llamada Bally Total Fitness Holding Corp. un usuario de Internet registro la página www.ballysucks.com, el cual incluía en su página información relativa a la comunidad homosexual y fotografías de paisajes. La cadena de gimnasio demandó al titular de la página de Internet alegando que su página creaba confusión entre los consumidores.

Al final se resolvió, que el nombre de dominio “ballysucks” no constituía una violación per se y se estableció que el uso no-comercial, la parodia, la sátira, la crítica y otras formas de expresión deben anteponerse ante los derechos del titular marcario, ya que el rango de protección otorgado en Estados Unidos lo establece así además de que la página no da información ni comercializa sobre los servicios que ofrece este gimnasio. Por lo que se resolvió a favor del registrador de la página web.

Caso CD Solutions, Inc. v. Tooker.

En este asunto, el titular del nombre de dominio cds.com que utilizaba en una página web en la que vendía discos compactos o “compact disc”, solicitó una declaración judicial donde se estipulara que su nombre de dominio no vulneraba el derecho del titular de la marca CDS (Comercial Documentation Services). El Tribunal de Distrito de Oregon emitió una resolución el 22 de abril de 1998 en la cual estableció que el uso de ese nombre de dominio es un uso genérico para discos compactos por lo que el titular de la marca no podía impedir el uso de ese dominio.

Como podemos ver, son diferentes los problemas y resoluciones que se dan. En lo que a nosotros respecta y de lo que hablamos en este trabajo es de la práctica desleal que pudiera generar un nombre de dominio.

Para que un nombre de dominio sea considerado como práctica desleal tendría que ser usado de mala fe, pues no bastaría con su simple registro, sino además de tener una denominación igual o similar a la de la marca, tendría que tener fines de comercialización de productos o servicios similares o iguales y una distinción tal en dichos productos o servicios que lograre la confusión hacia el usuario.

La marca distingue con su denominación un producto o servicio, y el nombre de dominio sólo identifica un portal de Internet.

#### “MARCAS, CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES

Para que una marca **no deba registrarse**, aplicando para ello el artículo 105 fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. **De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores.**

La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún

desprestigio en relación con la calidad de su producto. **Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra.** Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca esta destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza

también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, piso y tapicería y de cepillos dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUTO

Séptima Epoca.

Apéndice al semanario Judicial de la Federación 1917-1995. TOMO  
III. Administrativo. Tribunales Colegiados. Tesis 693. Pag 509.”<sup>35</sup>

Así pues, para que se genere una competencia desleal y haciendo mención a su definición como todo acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, la industria o los servicios que tenga como consecuencia atraer a la clientela a un establecimiento en perjuicio de un competidor, dañando así la clientela y el crédito comercial del afectado; el nombre de dominio tendría que amparar forzosamente los mismos productos o servicios del titular de un registro marcario.

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 183, en su artículo 10bis se establece lo siguiente:

**Artículo 10bis Competencia desleal**

- 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:

---

<sup>35</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino E. Ob Cit.. Pág. 139.

(i) 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;

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(iii) 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.

En México, la jurisprudencia describe la competencia desleal como la conducta de un competidor que utiliza cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente con el fin de obtener ventajas para sí, para ciertas personas o para ocasionarle un daño a aquel.

#### MARCAS, USO ILEGAL DE LAS

Si se hizo un uso de una marca registrada sin consentimiento de su **propietario para distinguir artículos similares**, se cometió, por una parte, la infracción denominada “uso ilegal”; y, por otra, en tanto que los objetos de una marca se vendieron al amparo de otras marcas que aparecen en los muebles sobre los que fueron montados dichos objetos para su venta, se realizan por igual los presupuesto que contemplan el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 10 bis del Convenio de Unión de París, puesto que con tal artificio, con tal maniobra de vender un objeto con una marca

montándola sobre muebles que **ostentan otra marca notoriamente conocida y para los mismos productos**, por un lado se desacreditan los productos que llevan a la marca legítima de más arraigo; y por otra se **pretende, sin duda alguna, producir confusión entre los consumidores, lo mismo con el establecimiento que con productos, o bien con los servicios del dueño de la marca más acreditada**. Debe subrayarse que tanto la ley nacional, como igualmente el tratado internacional, se refieren a la competencia desleal que se produce como consecuencia de que “por cualquier medio se trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor” y es incuestionable, entonces, que los hechos comprobados notarialmente ante las autoridades responsables y asimismo ante el Juez de Distrito, constituyen una práctica, una maniobra, un subterfugio que, independientemente de lo preceptuado por el artículo 255, reprimen igualmente los artículos 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y 10 bis del tratado internacional en consulta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 822/69. The Singer Manufacturing Company. 17 de octubre de 1969. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz.

Séptima Epoca.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)

La doctrina ha señalado que para que un nombre de dominio infrinja el derecho del titular de la marca es “preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción al error, o mejor dicho un inducción a confusión o asociación.”<sup>37</sup> Como se sigue de ello no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otros de los recursos de Internet.

Ahora bien, sabiendo que para que exista un acto ilícito entre las marcas es necesario que la semejanzas sean tales que causen confusión entre los consumidores respecto de los bienes o servicios que desean adquirir, que las marcas se destinen a proteger productos o servicios similares o iguales y que los consumidores experimenten dificultades para poder escoger el producto o servicio por la confusión que origine la semejanza del otro producto; para que sea un acto ilícito con el nombre de dominio, se debe, tomándolo en cuenta como una marca, probar lo mismo.

Sin embargo, el error parte del hecho de intentar proteger un signo como elemento relevante del sistema de propiedad intelectual, en lugar de establecer el correcto sentido de la protección que debe estar dirigida hacia la distintividad que se adhiere al signo, pues no es solamente la palabra o figura que atrae al público, sino todo el concepto que conlleva.

Es necesario también establecer a que se le considera como producto o servicio “similar”; Reyes Lomeli establece que diversas ejecutorias de la Suprema Corte de

---

<sup>37</sup> ROJO VILLADA, Pedro A. *Nombre de Dominio en Internet: Planteamientos Políticos e Intereses Económicos*. [www.razonypalabra.org.mx/mundo/2004/febrero.html](http://www.razonypalabra.org.mx/mundo/2004/febrero.html)

Justicia y de los Tribunales Colegiados han determinado que para determinar la similitud de dos productos hay “que analizar no sólo la clase en la que se encuentran incluidos, sino también el lugar de venta o cualquier otra relación que entre ambos exista.”<sup>38</sup>

Es importante señalar que no todo empleo de un nombre de dominio en Internet representa un uso comercial o tráfico económico y enfatizar que el nombre de dominio no produce los efectos de daño hacia la clientela y crédito comercial pues no existe una regla que garantice que al establecer un nombre en la barra de dirección o en el buscador tengamos como resultado el producto, servicio o información buscado. Así que al no existir tal garantía produce que el usuario no confié plenamente en los productos de Internet hasta que no se cerciora de ello leyendo y fijándose bien en los productos o servicios que la página muestra.

“El mero hecho de inscribir un nombre de dominio sin proceder a emplearlo efectivamente no será relevante para el Derecho de marcas. No obstante, en alguna ocasión la jurisprudencia norteamericana ha admitido que hay uso comercial cuando se registra el dominio con la evidente intención de venderlo; operación en la que estará interesado básicamente el titular de un derecho de marca. En estos supuestos, aunque quepa entender que se cumple la condición de uso en el tráfico económico, lo cierto es que no se dará el uso a título de marca, que es otro requisito imprescindible para que exista infracción del derecho de marca.”<sup>39</sup>

Así pues, para que un nombre de dominio se le considere como práctica desleal de marca, tiene que ser igual o similar en el grado de crear confusión con una marca, amparar productos o servicios iguales o similares, tener un fin comercial y por

---

<sup>38</sup> REYES LOMELIN, Arturo D. *Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles*. Editorial Porrúa. México. 2003. Pág. 24

<sup>39</sup> GARCIA VIDAL, Angel. *Derecho de Marcas e Internet*. Editorial Tirant Lo Blanch. España. 2002. Pág. 170

consiguiente una finalidad lucrativa, y tener los mismos canales de venta; y basándonos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, deberá también probarse la mala fe en el registrador del nombre de dominio, así como la falta de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, considero que es muy difícil que se presenten al mismo tiempo todos estos elementos al estar navegando en la red, ya que un usuario de Internet sabe de antemano que al navegar en la red entra en un “mundo virtual” a nivel global y que al vivir en una economía globalizada es imposible que no se lleguen a encontrar productos quizás con nombres parecidos o iguales por lo que es difícil engañar al usuario con un simple producto o nombre similar o hasta nombres y colores similares. Pues es lógico pensar que entre tanta gente que habita este mundo, puede existir una marca de lápices llamada “add” en México y una marca de lápices llamada “add” en Chile, ambos productos diseñados de manera similar, pero el usuario podrá diferenciar un producto de otro ya sea por el origen del producto, por la calidad del producto, por el lugar de comercialización del producto y por otros elementos que diferenciaran uno del otro.

Diversos doctrinarios han considerado que son solo en algunos casos excepcionales y de mala fe cuando el nombre de dominio lesiona derechos exclusivos sobre signos distintivos. La base para afirmar esto es que ha aumentado el uso de programas de búsqueda dentro de la World Wide Web (v.g. msn.com, elsitio.com, infoseek.com), estos programas permiten al usuario seleccionar un criterio de rastreo, presentando como resultado un listado de las diferentes páginas web y recursos de Internet que hacen referencia al mismo; en estas páginas aparece principalmente el producto, información o servicio buscado, logrando que el usuario identifique los productos ver la descripción que estos buscadores otorgan y posteriormente seleccionar el dominio al que se hace referencia logrando así que

el usuario no se confíe en el nombre de dominio, sino que tenga como fin la localización del contenido de la página y de manera posterior la utilización de la dirección que lo llevará a dicha información. Con este tipo de prácticas, el usuario se basa en los elementos que le muestran las páginas web desplegadas en los buscadores y no así en sólo el nombre de dominio de la página. De la misma manera, el usuario sabe que al cambiar de letra o signo dentro de una página de Internet o dentro de la barra de localizador, se le dará un resultado diferente al que desea localizar, por lo que generalmente este tipo de usuarios al momento de localizar un producto o servicio lo hacen con el conocimiento previo de los beneficios, características que les garantizará y no se dejan llevar por el primer objeto que se les aparezca en la página web.

Los riesgos que podría generar una expansión de la protección a la función comunicativa tendría como consecuencia la concesión al titular del signo de facultades de exclusión frente a cualquier utilización referida a la prestación del código informativo contenido en la marca, incluyendo no sólo los supuestos de confusión motivados por el empleo de signos idénticos o similares para productos análogos sino, también cualquier modalidad de utilización efectuada por un tercero.

No puede adoptarse el razonamiento de que todo registro de dominio implica *per se* la violación del derecho de marca, pues en forma lineal se trabaría el desarrollo de la red en Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o similar entre las millones de marcas que hay en tanto en México como en el mundo, y teniendo en cuenta que Internet se puede visualizar desde cualquier país, no sería de extrañar que el reclamo por uso indebido se realizara con fundamento en marcas registradas en el extranjero.

De todo lo dicho se concluye que, “cuando no exista igualdad o semejanza entre los productos o servicios a los que se aplica la marca y los ofrecidos en el recurso de Internet distinguidos por el nombre de dominio, no cabrá aplicar el derecho de marcas.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> GARCIA VIDAL, Angel. Op. Cit. Pág. 186.

## CONCLUSIÓN

¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es está, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino.

Albert Einstein

1.- Las marcas son signos (palabras o figuras) que tienen como objeto identificar un producto o servicio específico para lograr una rápida identificación y comercialización. En México, existen marcas nominativas, innominadas, tridimensionales, mixtas y colectivas.

2.- En nuestro país, se registran ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y son reguladas por la Ley de Propiedad Industrial, por su reglamento, así como por diversos tratados internacionales.

3.- Los nombres de dominio son direcciones alfanuméricas que sirven como herramienta para conectar a un identificador con otro y lograr así una comunicación vía Internet.

4.- Que a nivel Internacional, es el ICANN el encargado de administrar los nombres de dominio y de expedir las políticas y reglas referentes a su registro y a solucionar problemas que lleguen a generar por su uso indebido ayudado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El ICANN delegó parte de sus funciones a otras organizaciones en los distintos países para que se hicieran cargo de la coordinación a un nivel más regional.

5.- Que a nivel nacional, es Network Information Center México, S.C. (Nic México) el encargado de registrar los nombres de dominio con la terminación .mx. previo

permiso otorgado por la IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) y por el ICANN.

6.- Al llevarse a cabo la inscripción y el registro de un nombre de dominio, celebramos un contrato de prestación de servicios que, además, es un contrato de adhesión con un prestador de servicios que en México es Network Information Center México, S.C. El servicio principal consiste en el ingreso, registro y mantenimiento de una cadena de caracteres alfanuméricos definida por el usuario, en una base de datos que vincula esta cadena al código numérico (número IP) correspondiente a un servidor conectado a la red Internet.

7.- Años atrás, solo organizaciones estadounidenses podían utilizar el nombre de dominio, ya que el Internet era una herramienta de uso privado, solo para cierto sector.

8.- La utilidad, rapidez y crecimiento de este medio de comunicación ocasionó que no fuera un sector el que solamente pudiera utilizar esta herramienta, originando que cualquier persona que tuviera computadora lograra acceder al Internet conectándose con algún servidor de Internet logrando ingresar a este medio de comunicación electrónica.

9.- Que el nombre de dominio sirve para identificar un sitio de Internet de otro, mas no para identificar lo que se muestra dentro de ese sitio de Internet, como ya hemos dicho un nombre de dominio es la herramienta que te lleva a dicha página.

10. Algunas personas utilizan el nombre de dominio para ofertar en las páginas web que se despliegan productos o servicios relacionados con el nombre de dominio, debido a esto, titulares del derecho marcario han catalogado al nombre de dominio como una práctica desleal de la marca, tratando de que se les dé preferencia en

registrar un nombre de dominio antes que cualquier ciudadano común. Sin embargo el nombre de dominio nació para poder ligar servidores y lograr la comunicación vía Internet, el nombre de dominio no es una página web o un indicativo de la información que aparecerá en la página web, es solo un medio de localización de un espacio virtual, es la dirección que nos transportará a cierto portal de Internet. Existen personas que nombran al nombre del dominio con la misma denominación de su marca y ofertan productos o servicios de acuerdo a los que están registrados en su marca. Sin embargo, hay personas que de mala fe establecen la denominación del nombre del dominio igual al de una marca y realizan actos considerados como práctica desleal pues ofertan productos o servicios similares a los que dicha marca tiene registrada. Dicha práctica se lleva a cabo de manera intencional, el registrador del nombre de dominio sabe de antemano que al usar un signo distintivo como nombre de dominio y que ampare productos o servicios iguales o similares en la página web ocasiona una práctica desleal a la marca. Pero no es el nombre de dominio por si sólo el que crea la práctica desleal, sino la relación que se da entre el nombre de dominio, (su denominación) y los productos o servicios ofertados. Este tipo de prácticas se da de manera esporádica pues los registradores de nombres de dominio no buscan perjudicar u obtener problemas legales con los titulares de las marcas.

11.- Se debe considerar que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcario, no se puede pretender un derecho *per-se* sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial.

12.- Que el nombre de dominio se diferencia de la marca pues constituye un identificador en el que no hay sinonimía ni identidad. Cada nombre lleva indefectiblemente a un sitio distinto, (aún cuando fonéticamente aparezcan como

similares), su ámbito de acción es limitado a la red privada Internet, su finalidad es nemotécnica (es más sencillo recordar una palabra que una cadena numérica) y su función es complementar el sistema de control de las transferencias de información entre los servidores conectados a esta Red. Se trata de un derecho de uso exclusivo sobre un recurso técnico como bien podría ser un número de teléfono, que por sí mismo no implica una exclusividad en ámbitos externos al propio funcionamiento técnico de la red. 13.- Que la naturaleza de la marca es distinguir un producto o servicio de otro para fines comerciales, que la naturaleza de un nombre de dominio es conectar sitios web en Internet para lograr un acceso a un portal dentro del Internet por lo que el nombre de dominio no garantiza la información que se vaya a presentar dentro del mismo portal toda vez que son independientes uno del otro.

14.- Para que efectivamente se produzca la práctica desleal, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del ámbito de protección de dicha marca, debe ofertar en su página los mismos productos o servicios, usando el mismo medio de distinción que use dicha marca, no tener interés legítimo en dicho nombre de dominio y que el registro haya sido de mala fe, todo en su conjunto para que llegue a crear confusión en el consumidor, práctica que se hace de manera intencional y no por simple casualidad al elegir un nombre de dominio.

15.- Que debido a que Internet es una herramienta a nivel mundial, que no se creó para fines comerciales sino militares y que hoy en día es utilizado para diversas funciones como búsqueda de información, de juegos, imágenes, canciones, correo electrónico y comercio, no se debe pretender que solamente los titulares de las marcas posean el derecho exclusivo a tener un registro “a priori” de los nombres de dominio por el simple hecho de llegar a utilizar un dominio similar al dominio existente en una marca, pues como se explicó no es la simple denominación una

práctica desleal a la marca, sino la relación que existe entre la denominación y la información desplegada en la página web la que ocasiona la práctica desleal, y no todas las páginas web tienen como finalidad el comercio.

16.- Que el usuario sabe que un nombre de dominio no garantiza por su simple denominación, que la página web se referirá o estará ligada al nombre del dominio seleccionado, toda vez que es una herramienta a nivel mundial, de que existen diversidad de lenguajes y de que todo dependerá de la imaginación que posee el registrador del nombre de dominio y de la información que establecerá en su página.

17.- Que es debido a que el usuario sabe de antemano que un nombre de dominio no es una marca, que el dominio es sólo un medio por el cual puede viajar por Internet, que al querer obtener alguna información o producto utiliza un buscador de Internet el cual le indicará de qué trata cada nombre de dominio y así poder navegar localizando el producto deseado. Pues el usuario sabe que no por el simple hecho de escribir un dominio en Internet parecido o similar al de una marca, será transportado al portal deseado.

18.- Que quizás sea necesario mas adelante, por la función de distintividad que llega en ciertas ocasiones a desempeñar, regular los nombres de dominio, no encasillándolos como algún subgénero de la marca o parte de esta, sino como un nuevo signo distintivo y, en lugar de tratar de clasificarlo como algo ilegal, ayudar a que su evolución vaya a la par con el mundo jurídico para lograr así una mejor convivencia con las diferentes actividades que se están originando entre el mundo real y lo que ahora es el mundo virtual.

## BIBLIOGRAFÍA

ARACAMA ZORRAGUIN, Ernesto. Et.al. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina. 1999.

CARBAJO CASCON, Fernando. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*. Editorial Aranzadi, 2da. Edición. España. 2002.

CASTREJON GARCIA, Gabino E. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. Cárdenas Editor Distribuidor, 2da. Edición. México. 2000.

CASTREJON GARCIA, Gabino E. *Ley de la Propiedad Industrial (comentada, conceptualizada, doctrina, jurisprudencia y formularios)*. Cárdenas Velasco Editores, S.A. de C.V. México. 2004.

CASTREJON GARCIA, Gabino E. *Diccionario de Derecho de la Propiedad Intelectual*. Cárdenas Velasco Editores, S.A. de C.V. México. 2004.

CORNEJO COSTAS, Emilio. *Tratado del Nombre Social*. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Argentina, Buenos Aires. 1989.

GARCIA VIDAL, Angel. *Derecho de Marcas e Internet*. Editorial Tirant Lo Blanch. España. 2002.

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

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM. *Diccionario Jurídico Mexicano*. Porrúa. Tomo D-H. México. 1998.

MARTINEZ MEDRAN, Gabriel. *Derecho de la Marca*. Ediciones La Roca. Argentina. 2000.

MIRANDA SERRANO LUIS MARIA. *Denominación Social y Nombre Comercial*. Madrid. 1997.

MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas. España. 1995.

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

PABLO VIBES, Federico. *El Nombre de Dominio de Internet*. Editorial La Ley. Argentina, Buenos Aires. 2003.

RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Editorial Libros de México, S.A. 1ª. Edición. México. 1960.

RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Editorial Mc. Graw Hill. 1ª. Edición. México, 1998.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Compendio de Derecho Civil. Tomo I. Introducción, Personas y Familia*. Ed. Porrúa. 22da. Edición. México. 1988.

REYES LOMELIN, Arturo David. *La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles*. Porrúa. México. 2003.

## **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA**

### TESIS

BAÑUELOS CERVANTES, Juan Carlos. *Estudio Dogmático del Delito de Uso Ilegal de Marca Registrada*. Tesis UNAM 1993.

ESPINOSA COSTAS, Elsa. *Alcance Jurídico de la Protección a la Marca y al Nombre Comercial*. Tesis UNAM. 1985.

MARTINEZ BELTRAN, Daniel. *El Uso Ilegal de la Marca*. Tesis. UNAM. 1991.

## PAGINAS WEB

BARDALES MENDOZA, Enrique. La distintividad como objeto de derecho: reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos. Publicado en [www.dominiuris.com](http://www.dominiuris.com).

CORNELLA, Alfonso. Mensaje No. 487, publicado en [www.infonomia.com](http://www.infonomia.com).

GRETEL (Grupo Regulatorio del Colegio y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación). Conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet bajo URDP, ¿normas de excepción? Publicado en la página web [www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel](http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel).

LARRAMENDI, Luis. Marcas, dominios e Internet. Publicado en [www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Luis9620Larramendi.html](http://www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Luis9620Larramendi.html).

MAESTRE RODRIGUEZ, Javier. Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio. Publicado: [dominiuris.com/boletines/doctrinal/problematika.html](http://dominiuris.com/boletines/doctrinal/problematika.html).

El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva, publicado en [www.dominiuris.com](http://www.dominiuris.com).

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel, y SOUCASSE, Gabriela. El registro de dominios de Internet en Argentina. Publicado en [www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/argentina1.html](http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/argentina1.html).

ROJO VILLADA, Pedro A. *Nombre de Dominio en Internet: Planteamientos Políticos e Intereses Económicos*. [www.razonypalabra.org.mx/mundo/2004/febrero.html](http://www.razonypalabra.org.mx/mundo/2004/febrero.html).

[www.bufetalmedia.com/dominiuris/boletines/contenido/edidatos/15.html](http://www.bufetalmedia.com/dominiuris/boletines/contenido/edidatos/15.html).

[www.iuristic.ovo/iuristic/html/recuperacion.html](http://www.iuristic.ovo/iuristic/html/recuperacion.html).

## **LEGISLACION**

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
(ACTA DE ESTOCOLMO DE 1967)