



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

---

---

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ARAGÓN**

**LICENCIATURA EN DERECHO**

**TESINA QUE PRESENTA:**

**LEONARDO DANIEL RODRÍGUEZ CORTÉS**

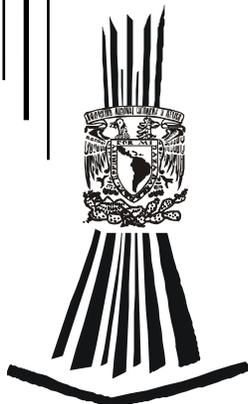
**TEMA DEL TRABAJO:**

**LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE  
INTERNET Y ALGUNAS FIGURAS REGULADAS EN LA LEY DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**EN LA MODALIDAD DE “SEMINARIO DE TITULACIÓN COLECTIVA”**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**LICENCIADO EN DERECHO**



**FES Aragón**

**BOSQUES DE ARAGÓN, EDO. DE MÉXICO AGOSTO DEL 2011**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

## **AGRADECIMIENTOS**

### **A DIOS:**

Por ser quien ha estado a mi lado en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mí camino a las personas que han sido mi soporte y compañía.

### **A MIS PADRES:**

Por darme el apoyo y estar ahí en todo momento y ayudarme a realizar esta meta la cual constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir.

### **A MIS HERMANOS:**

Por haber compartido grandes momentos de complicidad, diversión y tristeza, gracias por todo su cariño y por todo su apoyo recibido.

### **A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO:**

Todo mi agradecimiento y cariño por abrirme sus puertas, haberme brindado una preparación académica de calidad y porque me ha abrazado a lo largo de mi trayecto académico, porque pertenecer a la máxima casa de estudios es un enorme orgullo y reconocimiento, porque en formación llevo el alto sentido de ser universitario, por ser forjado con humildad y decisión.

### **A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN:**

En especial a esta gran institución por permitirme cursar parte de mi vida académica en sus aulas, por contar con profesores capaces y dispuestos a compartir sus conocimientos y por brindarme las herramientas necesarias y forjar mi espíritu para ofrecerlo a mi país.

### **A ESTE JURADO:**

Por darme un espacio de su tiempo el cual es muy valioso para mí, lo cual agradezco.

**LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE  
INTERNET Y ALGUNAS FIGURAS REGULADAS EN LA LEY DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

	<b>pág.</b>
<b>ÍNDICE</b> .....	I
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	III

**CAPÍTULO 1**

**GENERALIDADES DE INTERNET Y**

**LOS NOMBRES DE DOMINIO**

1.1 INTERNET.....	1
1.2 WORDL WIDE WEB.....	3
1.3 NOMBRES DE DOMINIO.....	4
1.3.1 Clasificación de los nombres de dominio.....	6
1.3.2 Utilidad de los nombres de dominio.....	9
1.3.3 Cómo se registra un nombre de dominio con terminación .mx.....	10

**CAPÍTULO 2**

**MARCO REGULATORIO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS  
DISTINTIVOS**

2.1 NIC MÉXICO.....	12
2.2 REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO A NIVEL NACIONAL.....	14

2.3 QUÉ ES LA ICANN.....	15
2.4 SIGNOS DISTINTIVOS.....	17
2.5 REGULACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	19

### **CAPÍTULO 3**

#### **CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y ALGUNAS FIGURAS PROTEGIDAS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

3.1 CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y ALGUNAS FIGURAS PROTEGIDAS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL....	23
3.1.1 Los conflictos entre el nombre comercial y los nombres de dominio .....	23
3.1.2 Conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet .....	24
3.2 LA CIBEROCUPACIÓN.....	28
3.3 LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LA COMPETENCIA DESLEAL EN INTERNET.....	30
3.4 REGLAS DE LA ICANN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS NOMBRES DE DOMINIO .....	31
3.4.1 Función de la UDRP .....	31
3.5 REGLAS DE NIC MÉXICO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO .mx LDRP.....	33
3.6 INCONSISTENCIAS DE LA UDRP.....	34
CONCLUSIONES.....	38
FUENTES CONSULTADAS.....	40

## INTRODUCCIÓN

Hablar de Internet es hablar de la trascendencia que trajo consigo y la evolución que ha ido y que seguirá desarrollando, obligando a los juristas a adecuar principios y normas a relaciones jurídicas nacidas de los nuevos medios electrónicos, mientras el derecho inicialmente tan sorprendido como todos por los espacios conquistados por estos medios, asume su responsabilidad de proporcionar cuadros jurídicos suficientes para dar respuestas a las relaciones y conflictos que ya son comunes.

Internet ha traído consigo una nueva forma de comercializar bienes y servicios como también una forma nueva de publicidad para las empresas una forma fácil, barata y de gran difusión tanto nacional como internacional y para eso las empresas tratan de posicionarse en la red de redes para alcanzar más difusión. Para eso el registro de nombres de dominio en Internet es muy importante para adquirir una presencia verdadera en la web, una dirección fácil de recordar y que le creará marca a nuestro sitio web. La forma más fácil de identificar un sitio web es a través de su dirección de dominio, el famoso cualquier-cosa.com. El .com nos familiariza con los nombres de dominio de Internet y nos conecta con los servidores web que alojan estos sitios. Es por eso que las empresas tratan de colocar como nombres de dominio sus signos más distintivos como por ejemplo su marca o nombre comercial ya que es más fácil para una empresa ser identificada en Internet si pone como nombre de dominio sus signos distintivos que la han caracterizado por años.

En la presente investigación se analizará como los nombres de dominio han entrado en un creciente conflicto con las marcas comerciales, los nombres comerciales y otros signos distintivos a medida que han ido expandiéndose por Internet. Esos conflictos se suscitan por lo general entre titulares de derechos sobre signos distintivos y terceros que registran y/o

usan nombres de dominios iguales o similares a los derechos identificadores de los primeros.

Sin embargo, esos conflictos también llegan a darse entre los propios titulares de signos distintivos que se disputan los derechos de un mismo nombre de dominio y también existen casos en los que se involucra a las entidades registradoras de los dominios y a diversas autoridades. Así mismo, nuestra investigación pretende servir a las personas que se dediquen al campo de la propiedad industrial y en general para dar difusión a que se puede recuperar un nombre de dominio o cancelar alguno que se crea que se esté perjudicando o siendo dañado con un nombre de dominio la marca o alguna otra figura protegida por la ley, así como también los nombres de dominio que pretenden confundir a los usuarios en cuanto publicidad o perjudicar la reputación de otra empresa.

Nuestra tesina está estructurada en tres capítulos el primero de ellos llamado Generalidades de Internet y los nombres de dominio, en él se plasman los términos esenciales de una forma muy clara y sencilla, además se trata de explicar qué es la Web, para qué sirve en la Internet, así como qué es el nombre de dominio y cuál es su importancia, objeto de estudio de nuestra investigación. El marco regulatorio de los nombres de dominio y signos distintivos es el nombre del segundo capítulo de nuestra tesina, en este capítulo daremos una explicación de cómo se ha tratado de hacer un control de los nombres de dominio por instituciones y entidades privadas como Nic México (*Network Information Center* o Centro de Información de la Red) y la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet) que aunque ésta última es dependiente del gobierno de los Estados Unidos de Norte América tiene autonomía propia, así mismo abordaremos el tema de los signos distintivos dando una explicación de cuáles son y cómo están regulados en la ley de la Propiedad Industrial. Para el final en el capítulo tercero visualizaremos los conflictos existentes entre los nombres de dominio y algunas figuras protegidas en la ley de la Propiedad Industrial, así como la resolución de las controversias en diversos sistemas de regulación los

cuales han sido creados principalmente por ICANN dando paso a que las entidades registradoras a nivel local también creen reglas para el control y ventilación de dichas controversias.

Para esta investigación se utilizaron diversos métodos de investigación, tales como el científico, así como también el histórico que enlazó el conocimiento en distintas etapas del objeto de estudio de nuestra investigación, el analítico con el que se diferenció los elementos del fenómeno y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de ellos; el lógico inductivo por el razonamiento que partiendo de casos particulares se allega de conocimientos generales, además que se utilizó como técnica de investigación la documental.

## CAPÍTULO 1.

### GENERALIDADES DE INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

#### 1.1 INTERNET.

Internet ha venido a traer una nueva forma de comercializar bienes y servicios, en el aspecto económico son notables las posibilidades que tiene cualquier empresa a la hora de desarrollar un portal propio en Internet y comercializar a partir de allí sus bienes o servicios.

Internet tuvo su origen en pleno apogeo de la guerra fría, durante los inicios de los años setenta, la ARPA (*Advanced Research Projects Agency o Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados*), una rama científica de las fuerzas armadas estadounidenses, inició el diseño de una red de computadoras que pudiera sobrevivir cualquier tipo de catástrofe.<sup>1</sup>

Esta red debía tener cualidades para poder ser eficaz: la red debía conservarse; esto quiere decir que la información debía encontrar más de una ruta desde su origen hasta su destino, obviando así, cualquier hueco que se pudiera producir en la red. La red tenía que ser descentralizada; no debía haber un solo centro que fuera fácil eliminar. La red debía de implementar con la infraestructura existente. ARPA inició la implementación de esta red, a la que llamaron *Arpanet*.<sup>2</sup>

Al inicio *Arpanet* contaba con pocas máquinas, conectadas principalmente por usuarios académicos e investigadores, tanto de ARPA como de otros órganos del gobierno de Estados Unidos, como ciertas universidades y la NSF (*National Science Foundation* o Fundación Nacional

---

<sup>1</sup> Vid. TÉLLEZ VALDEZ, Julio, Derecho Informático, tercera edición, Mc Graw-Hill, México, 2004, p.82.

<sup>2</sup> Vid. *Ibidem*, p. 83.

de Ciencias). Estos individuos comenzaron a hacer uso más intensivo de la red y su demanda creció de manera exponencial.

Desarrolladores en Estados Unidos, Inglaterra y Suecia comenzaron a implementar el protocolo IP (Protocolo de Internet) en todo tipo de computadoras. En esta etapa del desarrollo de Internet, su uso era exclusivo para recibir y enviar correo electrónico, por lo que no era necesario tener computadoras poderosas para acceder a la red.

Muchas compañías y organizaciones comenzaron a construir redes de PCs y estaciones de trabajo que utilizaban los protocolos IP de *Arpanet* para comunicarse internamente. Estas redes fueron multiplicándose hasta que llegó un punto en que todo el mundo visualizó que sería beneficioso tener estas redes dispersas conectadas entre sí.<sup>3</sup>

Ya hemos visto el origen de Internet ahora toca definir qué es Internet y cómo funciona, a Internet se le puede definir de manera muy técnica como “Una red mundial que conecta a millones de ordenadores y que da acceso a miles de millones de ficheros (documentos) contenidos en ellos”.<sup>4</sup>

De una forma muy resumida y, por supuesto, simplificada, Internet es una red física de comunicaciones entre computadoras extendidas por todo el mundo. A su vez, Internet es la unión de múltiples redes más pequeñas, a las que se conectan numerosos, y en cantidad creciente, computadoras. Por último, Internet es el nombre que identifica a todo el masivo conjunto de esas redes y ordenadores.

Cada uno de esos ordenadores es capaz de intercambiar información con el resto, gracias a que todos respetan unas normas comunes de comunicación de datos. La aceptación de esas normas por parte de todos los niveles implicados permite el desarrollo de aplicaciones específicas las cuales, a su vez, facilitan el acceso, por parte de cualquier usuario y en

---

<sup>3</sup> Vid. *Idem*.

<sup>4</sup> GARCIA MARCO, Francisco Javier, *et al.* World Wide Web Fundamentos, navegación y lenguajes de la red mundial de la información, RA-MA Editorial, Madrid, 1996, p.2.

cualquier localización a los numerosos y diversos recursos de información en Internet de una manera consistente.

Internet se basa en gran medida en la aplicación, aunque de una forma muy intuitiva, de la arquitectura cliente/servidor. En esa estructura, un ordenador central principal casi siempre identificado como *host* (computador conectado a la red que provee y utiliza servicios de ella), reúne en sí un conjunto de aplicaciones y de información de datos. A esas aplicaciones acceden otros ordenadores directamente, a través de una red, con la finalidad de ejecutar las aplicaciones, obtener copias de los ficheros de información e intercambiar información con el *host*. Parte de esas tareas se ejecutan en el servidor o *host*, y parte en el ordenador que actúa como cliente. Eso permite distribuir el trabajo, según diferentes criterios y niveles, entre todas las máquinas conectadas y optimizar el funcionamiento del sistema de información.<sup>5</sup>

## **1.2 WORLD WIDE WEB.**

Un aspecto trascendental en Internet es el de la información y cómo se puede obtener y presentar esta a través de la red de Internet para ello se creó la *World Wide Web* la cual veremos a continuación cómo funciona, para empezar hablar de la *World Wide Web* tomaremos la definición de García Marco Francisco el cual la define como: “*World Wide Web* significa simplemente Tela de Araña Mundial, (sic) Red Mundial o, si se prefiere, red de alcance mundial, aunque ésta construcción sería redundante en castellano cotidiano. Llamarla la Red resulta un poco inaceptable a los que ya conocen la Internet, la red por excelencia. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la *WWW* dentro de la propia Internet que se encuentra también en un desbocado crecimiento en usuarios y tránsito de información hace que el nombre no resulte precisamente paradójico.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Vid. *Ibidem*, p. 47.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 1.

Básicamente, la *World Wide Web* es:

- Un medio de navegar por Internet.
- Un sistema de distribución y gestión de la información.
- Una vez conocida la posición de la información que nos interesa, podemos acceder a ella con gran rapidez sin movernos de nuestra mesa de trabajo, y desde cualquier punto en que nos encontremos si disponemos de un ordenador.
- Permite comunicarnos a bajo costo con personas muy distantes y a gran velocidad.

La *World Wide Web* ha venido precisamente a simplificar muchas de esas desventajas y a liberar toda la potencia de Internet para el usuario final, y, cómo no, a la economía de escala la cual es punto importante en nuestro presente trabajo.

La información es posible encontrarla gracias a un protocolo especial, que precisa como un servidor web debe de responder a la solicitud de entrada, ese protocolo se le conoce por sus siglas en inglés como: *http*, que significa protocolo de transmisión de hipertexto.

### **1.3 NOMBRES DE DOMINIO.**

Ya hemos visto qué es la Internet y la información que se puede movilizar y obtener gracias a la *World Wide Web* ahora toca el turno de referirnos a uno de los principales aspectos y referencias de este trabajo, **los nombres de dominio** a los cuales se les **puede definir de manera técnica como un dominio o nombre de dominio es una forma simple de dirección de Internet que está formado por un conjunto de signos alfa numéricos**. La comunicación en Internet se da obviamente entre sujetos, para poder comunicarse entre sí, estos sujetos requieren de algún tipo de elemento que identifique y permita la ubicación de alguien o algo dentro de la Red.

De allí que es vital para todo aquel que desee desenvolverse en Internet recurrir a un nombre de dominio.<sup>7</sup>

Los nombres de dominio eran en principio una serie numérica conocida como “dirección IP” (*IP address*) la cual tenía como característica ser única. Cada computadora que se conecta a Internet tiene necesariamente una dirección IP asignada. Pero la solución técnica no se agota en la atribución de direcciones IP, dado que afín de facilitar que el usuario recuerde la “dirección de internet” a la que se 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.<sup>8</sup>

Así, la dirección electrónica de Internet sigue un esquema lógico conocido como “*Unified Resource Locator*” (localizador uniforme de recursos o URL), el cual especifica, primero, el protocolo de transmisión de hipertexto (*http*), la aplicación electrónica deseada y, después, la dirección concreta del ordenador con el que se quiere contactar; también pueden añadirse referencias de archivos o directorios específicos siempre que se conozcan. Por su parte, el nombre de dominio (que forma parte de la dirección electrónica) opera sobre la base de una jerarquía de términos o niveles (*Domain Levels*) con un mayor o menor poder de identificación.<sup>9</sup> Como ejemplo de URL y nombre de dominio podemos tomar como ejemplo la dirección electrónica de la FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN que da acceso a la página principal (al ordenador central) de dicha entidad (home-page): [http:// www.aragon.unam.mx](http://www.aragon.unam.mx)

El comando <http://> (*Hypertext Transfer Protocol*) describe el protocolo de comunicación propio del sistema WWW (<http://www.>). Señalando que se trata de una información presentada, en formato hipertexto. El resto de la

---

<sup>7</sup> Vid. VIVES FEDERICO, Pablo, EL NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires, 2003, p.15.

<sup>8</sup> Vid. *Ibidem* p.16.

<sup>9</sup> Vid. Peguera Poch, Miguel, et al, Derecho y nuevas tecnologías, Editorial UOC, Barcelona, 2005, p.340.

dirección .aragon.unam.mx no es otra cosa que el nombre de dominio (Domain Name, núcleo de la dirección electrónica) del ordenador central de la FES ARAGÓN, que ofrece una serie de informaciones a partir de una página web principal. En ese nombre de dominio que ha de leerse de izquierda a derecha debe distinguirse la abreviatura genérica «.mx», que constituye el nombre de dominio de primer nivel o «*Top Level Domain*» (TLD), de la combinación de letras .aragon.unam. Correspondiente a la institución titular del ordenador conectado a Internet y, por tanto, titular de la página web central de la misma y que es conocido como “*Second Level Domain*” o “Segundo Nivel de Dominio” SLD por sus siglas en ingles. Ambos elementos separados entre sí por un punto.<sup>10</sup>

La realidad es que el esquema de nombres de dominio ha cumplido con su intención y más que eso, los nombres de dominio no solo son una manera fácil para los usuarios de conectarse a los equipos en la red, sino que además significó una manera simple de representar ideas, productos, servicios, empresas, organismos, etc. El fenómeno del *World Wide Web* motivó el aceleramiento importante al registro de dominios y pronto vendrían los problemas. A partir de este punto se hizo imposible dar marcha atrás a un esquema de nombramiento que empezó a ser técnico y por la comercialización de Internet ese esquema generó conflictos.<sup>11</sup>

### **1.3.1 Clasificación de los nombres de dominio.**

Los nombres de dominio se pueden clasificar en razón del TLD (nivel del nombre de dominio). Por una parte, el TLD puede consistir en una serie de indicadores conocidos como dominios de primer nivel genéricos, “*generic Top Level Domain*” (gTLD), que a través de una abreviatura genérica califican en términos muy amplios y un tanto difusos la actividad (comercial, educativa, militar u organizativa en general) desarrollada por las personas o instituciones de todo el mundo que se registran bajo cada uno de ellos. Los nombres de dominio genéricos más representativos están pensados para sujetos o entidades que tienen previsto manifestarse en una pluralidad de

---

<sup>10</sup> Vid. *Idem*.

<sup>11</sup> Vid. TÉLLEZ VALDEZ, Julio, op.cit., p. 107.

países a través de la red, aunque esta directriz (no es una regla obligatoria) no suele cumplirse en la práctica (sobre todo en Estados Unidos de Norte América) y se emplean dominios genéricos incluso para actividades o informaciones de carácter meramente local y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el indicador genérico correspondiente.

Los dominios genéricos de primer nivel reconocidos hasta el momento y los cuales pueden registrar los usuarios de Internet son los siguientes:

- “.com” para identificar empresas comerciales. - “.net” utilizado generalmente para proveedores de servicios de internet. - “.org” mayormente utilizado por instituciones sin fines de lucro y asociaciones en general. - “.gov” reservado para entidades gubernamentales. - “.int” para organismos internacionales. “.mil” restringido a entidades militares. - “.aero” para la industria aerotransportista. - “.biz” para organizaciones dedicadas a los negocios. - “.coop” para cooperativas.- “.info” para información dominio de uso irrestricto o abierto. - “.museum” para museos. - “.name” para personas físicas. - “.pro” para profesionales.<sup>12</sup>

Estos nombres de dominio genéricos fueron creados con la intención de representar diversos sectores del mercado. Tanto él “.gov” como él “.int” y él “.mil” están sujetos a revisión de las entidades registradoras a fin de que las últimas puedan confirmar que los *web sites* en cuestión pertenecen a la entidad apropiada. En cambio, los gTLD “.com”, al “.pro” no tienen restricciones. Por ello, algunos autores hablan de nombres de dominio “abiertos” (.com, al .pro) y “cerrados” (.int, .gov y .mil). Además, cabe destacar que el famoso “.com” en muchos casos funciona como nombre de dominio genérico “residual” para sitios que no encuadran en ninguna de las categorías anteriores.<sup>13</sup>

Junto a estos indicadores o abreviaturas genéricas existen otras correspondientes a nombres de dominio de carácter geográfico o nacional, conocidos como “*country code Top Level Domain*” (ccTLD), (nivel primario de código local de nombre de dominio) que se corresponden con los

<sup>12</sup> Vid. Peguera Poch, Miguel, et al. op.cit., p.348.

<sup>13</sup> Vid. VIVES FEDERICO, Pablo, op. cit., p. 19.

distintos países donde está presente la red y que, deberían ser utilizados por sujetos y entidades nacionales, residentes o establecidos en un territorio determinado y que prevén difundir su información o desarrollar su actividad sólo o preferentemente entre los usuarios de ese país, por la tendencia de los usuarios de dicho país a registrarse en el dominio especial “.com”, realicen o no actividades comerciales, así tenemos .mx para México, .es para España, .fr para Francia, .uk para el Reino Unido, .it para Italia, .de para Alemania, .ch para Suiza, .ca para Canadá, .jp para Japón o .au para Australia.<sup>14</sup>

En cualquier caso, conviene indicar que no pueden establecerse diferencias desde una perspectiva funcional entre nombres de dominio de primer nivel genérico y nacional, ya que todos ellos pueden ser localizados y, con ello, acceder a la *web* que identifican desde cualquier parte del mundo por cualquier sujeto que pueda tener acceso a Internet. Las diferencias pueden surgir solamente desde una perspectiva de acceso al registro entre dominios de primer nivel abiertos o cerrados, independientemente de que sean genéricos o nacionales, lo cual restringe en cierto modo el carácter multifuncional de la red de redes. Pero, una vez registrados y operativos, su funcionalidad técnica será la misma, si bien las restricciones de registro pueden establecer importantes diferencias con los dominios abiertos en lo que se refiere a potenciales conflictos con signos distintivos de terceras personas en cualquier parte del mundo, sean de naturaleza empresarial o personal, en tanto en cuanto las condiciones de registro pueden servir para reducir los elementos de fricción entre nombres de dominio y signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Servicio de Controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD), [En línea], Disponible: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/>. 10 de septiembre de 2010, 16:00 PM.

<sup>15</sup> Vid. TÉLLEZ VALDEZ, Julio, op.cit., p. 107.

### 1.3.2 Utilidad de los nombres de dominio.

Como ya hemos visto los nombres de dominio técnicamente son direcciones electrónicas que identifican a las diferentes computadoras en la red. Este concepto resulta ambiguo dentro del contexto actual de Internet ya que el comercio electrónico lo ha transformado en su totalidad. La función distintiva que están desempeñando los dominios en el contexto virtual los convierte de cierta forma en signos distintivos por lo tanto dejan de ser simples direcciones IP para convertirse en activos intangibles de gran importancia comercial.

El registro de dominios es un factor realmente importante para adquirir una presencia verdadera y consolidada en Internet, importancia que en el caso de las empresas o negocios asciende a niveles altísimos, convirtiéndose actualmente en parte imprescindible de su identidad corporativa e incluso en la parte fundamental de la misma (hoy en día existen empresas que durante su proceso de planificación y creación pueden llegar a decidir el nombre de la misma en función de sí su nombre de dominio se encuentra disponible o no).<sup>16</sup>

En principio, una empresa estará interesada en utilizar un nombre de dominio que coincida con su nombre comercial o marca. Esta particularidad hace que los nombres de dominio sean susceptibles de tener valor económico; son un verdadero polo de atracción comercial para transacciones electrónicas (sobre todo en determinados sectores) y para consultas y comparaciones sobre productos y servicios por parte de los

---

<sup>16</sup> Dominios y Hosting-Noticias de Guia Webmaster.Com [La importancia de los dominios](http://www.guiawebmaster.com/importancia-de-los-dominios.html), [En línea] Disponible: <http://www.guiawebmaster.com/importancia-de-los-dominios.html>. 30 de Octubre 2010, 13:00 PM.

usuarios de la red. De tal modo, los nombres de dominios, constituyen, junto con las marcas un activo cada vez más valioso.<sup>17</sup>

En realidad, podemos decir que registrar un nombre de dominio no es sino una nueva forma de uso de las marcas, que revitaliza las discusiones sobre distintividad y uso versus marca registrada, en un ámbito nuevo y en continua expansión, que plantea ya hoy en día problemas de difícil solución en un marco regulatorio todavía con grandes vacíos legales. Los cuales han dado paso para la realización del presente trabajo en donde tomaremos como referencia los conflictos que han surgido entre los nombres de dominio y algunas figuras protegidas en el derecho de la propiedad industrial.

### **1.3.3 Cómo se registra un nombre de dominio con terminación .mx.**

La administración de los *gTLD* fue un trabajo inicialmente académico, realizado por el Instituto de Investigación de *Stanford en Menlo Park*, al que se le conoció como *SRI-NIC (Stanford Research Institute – Network Information Center)*. Este instituto mantuvo el registro de dominios bajo los *gTLD*, con el auspicio del *Defense Bureau* de los Estados Unidos de Norte América desde mediados de los años ochenta hasta principios de los años noventa, cuando la *National Science Foundation (NSF)*, del Departamento de Educación, tomó esta responsabilidad y en marzo de 1992 realizó una licitación para asignar la función del registro de nombres de dominio bajo los *gTLD*.<sup>18</sup>

El 1 de enero de 1993, tres empresas tenían una parte de la administración de los *gTLD*, función que posteriormente sería conocida como *Internic*. La empresa *NSI (Network Solutions Inc.)* proporcionaba los servicios de registro, *AT&T (American Telephone and Telegraph)*, los servicios de directorio y por último *Global Atomic*s proporcionaba los servicios de educación y capacitación; estas tres actividades serían subsidiadas por la *NSF* y serían gratuitas para los usuarios. En la actualidad

---

<sup>17</sup> *Idem.*

<sup>18</sup> TÉLLEZ VALDEZ, Julio, op.cit., p.107.

los registros se realizan en la mayoría de los países, a través de su respectivo NIC (*Network Information Center*).<sup>19</sup>

Así, a finales de 1998 se establece en el estado de California la *ICANN* (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, o Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet), organización sin fines de lucro que busca supervisar el funcionamiento técnico de Internet con una estructura que representa los intereses de la comunidad de la red, geográfica y técnicamente.<sup>20</sup>

Más adelante veremos a profundidad lo que es NIC MÉXICO y sus funciones que desempeña; por el momento nos limitaremos a mencionar que en México el registro de nombres de dominio bajo el *ccTLD* .mx, está delegado al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey (ITESM) por IANA función desempeñada actualmente por *ICANN*, y es administrado por el *Network Information Center México*, ("*Registry .mx*").

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>20</sup> *Idem*.

## CAPÍTULO 2.

### MARCO REGULATORIO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS.

#### 2.1 NIC MÉXICO.

La historia de Internet en México, al igual que la historia de Internet en un amplio número de naciones de América Latina, definitivamente no podría comprenderse sin tomar en consideración la decidida participación de algunas de las principales universidades públicas y privadas, las cuales, a finales de la década de 1980, mientras algunos gobiernos exhibían indiferencia y desconocimiento a todo lo relativo a Internet, y muchas empresas como *ATT* y *Microsoft* consideraban que Internet nunca sería un buen negocio, las universidades, por cuenta propia destinaron una considerable cantidad de recursos para poder establecer los primeros enlaces dedicados a la red de la *NSF*, infiriendo la importancia que ésta podría alcanzar en los años inmediatos, como efectivamente ocurrió.<sup>21</sup>

El 28 de febrero de 1989, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey se convirtió en la primera institución en México que logró establecer un enlace dedicado a la red de la *NSF*, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey estableció su acceso dedicado a la red de la *NSF* a través de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, en San Antonio, Estados Unidos. Por esa sencilla razón el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey dispone del primer nombre de dominio ".mx".

Desde 1989, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a través del *Network Information Center* de México (NIC-México), registra y administra los dominios ".mx". Por tal motivo, con relativa insistencia algunos organismos y empresas dedicadas a realizar negocios a través de Internet

---

<sup>21</sup> Vid. Octavio Islas y Fernando Gutiérrez, *Internet Fase final de las prolongaciones del hombre y principio de una nueva comunicación*, Revista diálogos de la comunicación edición número 62 junio, Diciembre 2001 p.62 [http://www.dialogosfelafacs.net/revista/dialogos\\_epocadet.php?ed=82&cod=4](http://www.dialogosfelafacs.net/revista/dialogos_epocadet.php?ed=82&cod=4)

han objetado las tareas que realiza el Tecnológico de Monterrey, a través de NIC-México.

La delegación final del ".mx" al Tecnológico de Monterrey, se realizó en el mes febrero de 1989, y corrió a cargo del "*Stanford Research Institute Network Information Center*" (*SRI-NIC*), contando con la aprobación de Jon Postel, entonces encargado de las funciones de *IANA (Internet Assigned Numbers Authority)* (Agencia de Asignación de Números de Internet), autoridad que estaba a cargo de asignar la administración de dominios nacionales en aquellos años.<sup>22</sup>

Entre sus funciones están el proveer los servicios de información y registro para .mx así como la asignación de direcciones IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso. En ese entonces no se requirió de una administración dedicada, ya que no existían muchos nombres de dominio. Para 1992 había sólo 45 dominios bajo .mx, de los cuales 40 eran académicos y 5 eran comerciales.

A principios del 2003, con la recomendación positiva del Comité Consultivo, se publican nuevas políticas que entre otras cosas permiten que el nombre de dominio se registre inmediatamente sin intervención humana, se promueve la libertad del registrante de elegir el nombre de dominio que considere apropiado sin revisión de NIC México. Así mismo se redefine la política de solución de controversias, conocida como LDRP (Política de resolución de controversias para nombres de dominio con .mx).<sup>23</sup>

Actualmente los nombres de dominio con .mx están registrados 453,322 de los cuales con .com.mx son 316,319, de .gob.mx 5,617, de .net.mx 402, de .edu.mx 7,114 de .org.mx 14,866 y de .mx 109,004 esto nos indica que los nombres de dominio dedicados a personas dedicadas al

---

<sup>22</sup> Network Information Center México S.C., *Historia de Nic México*, [En línea], Disponible: <http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia>, 23 de Septiembre de 2010, 20:33 PM.

<sup>23</sup> *Idem*.

comercio es del 69% lo cual prueba la importancia del comercio desarrollado en Internet.<sup>24</sup>

## **2.2 REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO A NIVEL NACIONAL.**

En abril de 1999, con el nombre de dominio nestle.com.mx, se inicia la relación entre NIC-México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para resolver disputas de nombre de dominio por cuestiones de propiedad intelectual. Posteriormente se definieron mecanismos formales para resolver estos casos. Para mediados de este año son más de 20,000 los dominios registrados bajo .mx.<sup>25</sup>

En septiembre de 1999 entran en vigor nuevas políticas generales, las cuales contienen un procedimiento de resolución de disputas. Este procedimiento tuvo como objetivo resolver los casos más simples de disputas entre marcas registradas y nombres de dominio.

En enero del 2001, con más de 60,000 dominios registrados, se libera un nuevo sistema de operación, el cual además tiene una nueva imagen, con este sistema es posible llevar una mejor administración de los registros, modificaciones y pagos. Además una nueva base de datos que cumple con las recomendaciones hechas por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en relación al registro de dominios.<sup>26</sup>

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

---

<sup>24</sup> Network Information Center México S.C., Estadísticas de nombres de dominio, [En línea], Disponible: <http://www.nic.mx/es/Estadistica.Dominio?type=0>, 23 de Septiembre de 2010, 20:45 PM.

<sup>25</sup> Network Information Center México S.C., Historia de Nic México, [En línea] Disponible: <http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia>, 23 de Septiembre de 2010, 20:35 pm.

<sup>26</sup> *Idem.*

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

NIC-México se encuentra regulado por los criterios internacionales adoptados por ICANN, así mismo tiene una cierta relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el desarrollo de sus políticas y cuenta con el apoyo de un Comité Consultivo Externo, formado por expertos y pioneros de Internet en México. A partir del 1 de diciembre del 2000, NIC-México formalizó un convenio con la OMPI por medio del cual el Centro de Mediación y Arbitraje de esta organización se encarga de la resolución de disputas por nombres de dominio .mx, actualmente se cuenta con 5 panelistas mexicanos acreditados para la resolución de estas disputas.<sup>27</sup>

### **2.3 QUÉ ES LA ICANN.**

La administración y el manejo del sistema de nomenclatura de dominios está a cargo de la *ICANN* Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet, es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, 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), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (*IANA*) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos de Norte América, actualmente son responsabilidad de *ICANN*.<sup>28</sup>

Es importante plasmar en este tema la naturaleza y estructura de la *ICANN* como organismo máximo competente de los nombres de dominio de primer nivel “Como asociación privada-pública, *ICANN* está dedicada a preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia,

---

<sup>27</sup> Network Information Center México S.C., *Historia de Nic México*, [En línea] Disponible: <http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia>, 3 de Noviembre de 2010, 16:10 PM.

<sup>28</sup> Internet Corporation For assigned Names y Number *Que es ICCAN* [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/tr/spanish.html> 5 de noviembre de 2010, 19:25.

lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las normativas adecuadas a su misión por medio de procesos “de abajo hacia arriba” basados en el consenso.

La *ICANN* es responsable de la coordinación de la administración de los elementos técnicos del *Domain Name System (Sistema de nombres de Dominio)* para garantizar una resolución unívoca de los nombres, de manera que los usuarios de Internet puedan encontrar todas las direcciones válidas. Para ello, se encarga de supervisar la distribución de los identificadores técnicos únicos usados en las operaciones de Internet, y delegar los nombres de dominios de primer nivel (como .com, .info, etc.).<sup>29</sup>

Dentro de la estructura de *ICANN*, los gobiernos, organizaciones e individuos capacitados trabajan en el desarrollo y sostenimiento de la Internet mundial. La innovación y el constante crecimiento de Internet presentan nuevos desafíos en el mantenimiento de su estabilidad. Por medio del trabajo en conjunto, los participantes de *ICANN* pueden resolver los asuntos que afectan directamente la misión de coordinación técnica de *ICANN*.

*ICANN* está gobernada por una Junta Directiva, de gran diversidad internacional, encargada de supervisar el proceso de desarrollo de normas y políticas. El Director General de *ICANN* está a la cabeza del personal de diversas nacionalidades que trabaja en tres continentes, y que asegura que *ICANN* cumpla con su compromiso operacional con la comunidad de Internet.

Diseñado para responder a las demandas de una tecnología y economía en constante evolución, el proceso flexible de desarrollo de normativas, implementadas rápidamente, se origina en las tres Organizaciones de apoyo (para nombres genéricos, nombres nacionales y direcciones IP). La comisión asesora de organizaciones de usuarios individuales y las comunidades de tecnología trabajan con las organizaciones de apoyo en la creación de normativas apropiadas y

---

<sup>29</sup> *Idem.*

eficaces. El Comité Asesor Gubernamental, integrado por más de ochenta gobiernos, actúa como asesor de la Junta Directiva.<sup>30</sup>

## 2.4 SIGNOS DISTINTIVOS.

Los elementos que constituyen la negociación mercantil suelen dividirse en incorporeales y corporales. Se mencionan entre los primeros: la clientela, el derecho al arrendamiento, la propiedad industrial y los derechos de autor. Los corporales son: los muebles y enseres, el dinero y las mercancías y las materias primas.<sup>31</sup>

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero por lo común son:

- Las patentes de invención;
- Los registros de modelos industriales
- Los registros de dibujos industriales
- La protección de las variedades vegetales
- El traspaso de los conocimientos técnicos

Un segundo grupo de instituciones que componen la propiedad industrial es el de los signos distintivos que con variantes no radicales de un país a otro se conocen como:

- Marcas
- Nombres comerciales
- Denominaciones de origen y
- Avisos comerciales<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Idem.*

<sup>31</sup> Vid. MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho mercantil, décimo novena edición, Porrúa, México, 1979, p. 101.

<sup>32</sup> Vid. RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Mc Graw-Hill, México, 1998, p.2.

Este trabajo no profundiza en el estudio de la propiedad industrial, si no que identifica los conflictos suscitados entre los nombres de dominio y algunas figuras protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial por tal motivo este subtítulo sólo se limita a señalar los conceptos de algunos de los signos distintivos que se conocen y que presentan conflictos con los nombres de dominio.

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

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

La denominación de origen es el signo distintivo que consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza habilidad, y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirla.

El aviso comercial por su parte es el texto del anuncio publicitario, del slogan comercial con el que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda los tres medios comerciales identificadores ya mencionados.<sup>33</sup>

En resumen: con la marca se distinguen mercancías y servicios: con el nombre comercial, se identifican establecimientos comerciales e industriales; con la denominación de origen se identifican productos procedentes de ciertos y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada producto los distinga entres si su propia marca; con el aviso comercial finalmente se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

---

<sup>33</sup> Vid. *Ibidem*, pp.62, 82,86, y 90.

Es indispensable que cada empresa aparezca individualizada en el mercado, gracias a unos signos que las distinguen a ella, a sus establecimientos y a sus productos, de las restantes empresas competidoras ya que la clientela sólo puede vincularse a una empresa determinada, si es posible distinguir a ésta, de todas las restantes empresas, por medio de sus signos distintivos.

Por eso el derecho no sólo califica de desleal la actuación competitiva que consiste en procurar confundir al público sobre la identidad de una empresa o de sus productos para aprovechar así el prestigio conseguido por otros si no que otorga al empresario un derecho exclusivo para el uso de los signos distintivos de la empresa.<sup>34</sup>

## **2.5 REGULACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.**

La propiedad industrial tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto un proceso de fabricación novedoso y a los signos distintivos de los bienes y servicios en el mercado como son una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular, una denominación identificadora de un establecimiento, un aviso publicitario, una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, etc. Que día con día se presentan y se utilizan en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios.<sup>35</sup>

Para estimular este flujo de creaciones técnicas y la diferenciación de productos y servicios, como motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el Estado ha venido perfeccionando desde hace tiempo en México, como también ha ocurrido en gran número de diversos países, el marco de derecho aplicable a la propiedad industrial es decir, la base legal para que los creadores de cosas de aplicación industrial y

---

<sup>34</sup> Vid GARRIGUES JOAQUIN, Curso de Derecho Mercantil, T. I. novena edición, Porrúa, México, 1993, p.248.

<sup>35</sup> Vid. Villarreal Gondá, Roberto. Prólogo. En SERRANO MIGALLON, Fernando, La propiedad Industrial, segunda edición, Porrúa, México, 1995. (pp. IX-XV).

comercial puedan combatir la imitación de sus creaciones, que sin su consentimiento o autorización realice cualquier otra persona esto es en bien tanto de los productores como de los consumidores.<sup>36</sup>

El Derecho en materia de propiedad industrial tiene así mismo una función fundamental las indicaciones de uso comercial tales como las marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan a los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes o servicios se protegen a favor de quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio para que puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado. Este propósito a la identificación comercial tiene una doble finalidad, ya que por un lado, permite a los consumidores conocer precisamente cual es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y servicios en cuestión en el mercado información de la máxima importancia para el consumidor cuando diferentes entidades productivas o comerciales ofrecen un mismo producto o servicio, cada una con distinta calidad y, por el otro lado, incentiva a las entidades industriales y comerciales a introducir al mercado con su identificación comercial particular bienes y servicios de aquella calidad que más prefieren los consumidores, para ganar así ventaja por preferencia de la clientela frente a otras entidades competidoras la cual se traduce en ganancias económicas.<sup>37</sup>

El dilatado mundo de los llamados derechos incorporales o sobre bienes inmateriales ha planteado, en el curso de los últimos siglos apasionantes discusiones, de modo especial a propósito de su naturaleza jurídica extensión y duración. Y no podía ser de otro modo visto que se trata de bienes intangibles, que son producto de la mente humana, idóneo,

---

<sup>36</sup> *Idem.*

<sup>37</sup> *Idem.*

tipográfico, impresos, aparatos, equipos eléctricos o electrónicos audiovisuales etcétera.<sup>38</sup>

En cuanto a las expresiones de la propiedad industrial, hay que decir:

- a) Que la marca son manifestaciones graficas, letras, palabras, dibujos, diseños o plásticas formas de envases, que sirven para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de sus competidores. Por lo tanto la protección solo se obtiene cuando son originales, no descriptivos y se tiene derecho a ella mientras se exploten, a condición, además de que satisfagan ciertos requisitos administrativos (art. 87 al 95 LPI)
- b) El nombre comercial, que en modo alguno debe confundirse con el nombre civil del comerciante persona física o con la denominación o razón social de la persona moral empresaria, aunque sean idénticos es únicamente él "... de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios...." (art. 105 LPI). Dicho de otro modo es el nombre de una cosa. La empresa y no el de una persona por mucho que, como es frecuente sean coincidentes.
- c) Por lo que se refiere a los avisos comerciales, son "las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales, de productos o de servicios para distinguirlos de los de su especie (art.100 LPI).
- d) Finalmente "Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en este los factores naturales y humanos" (art 156 LPI). Tal vez el ejemplo más claro de esta expresión de la propiedad industrial es la conocida denominación tequila, aplicada a la famosa bebida que se produce particularmente en el Estado de Jalisco.

---

<sup>38</sup> Vid. DIAZ BRAVO, Arturo, Derecho Mercantil segunda edición, Iures Editores México, 2006, p.113.

De todos estos hay que decir que encuentran una decidida protección legal a favor del comerciante, siempre que tengan rasgos de originalidad, y como mera forma de facilitar dicha protección y de que la misma surta efectos frente a terceros, son objeto de trámite administrativo que respecto de cada uno de ellos, prescribe la Ley de la Propiedad Industrial.

## **CAPÍTULO 3.**

### **CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y ALGUNAS FIGURAS PROTEGIDAS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

#### **3.1 CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y ALGUNAS FIGURAS PROTEGIDAS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En el capítulo anterior expusimos que los signos distintivos protegidos por nuestra ley de la propiedad industrial eran las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen para nuestro tema tomaremos sólo las marcas y los nombres comerciales los cuales son los que representan más conflictos con los nombres de dominio aunque no por ello quiere decir que las denominaciones de origen y los avisos comerciales no representen problemas, pero los conflictos a que han hecho alusión los promoventes al momento de querer recuperar o inhabilitar un nombre de dominio es a que sea perjudicado a su marca o a su nombre comercial .

##### **3.1.1 Los conflictos entre el nombre comercial y los nombres de dominio.**

El nombre de dominio puede cumplir una función importante al momento de querer registrar éste, ya que la empresa buscará registrar su nombre comercial como nombre de dominio para poder ser fácil de encontrar y de identificar a través de Internet. Cuando esto ocurra, el titular del nombre de dominio se inclinará por elegir una designación idéntica a su nombre comercial, o bien la más parecida que se pueda. De esta manera, los usuarios de Internet que deseen colocar su sitio Web en Internet, o bien, comunicarse con él a través del correo electrónico, acudirán instintivamente a realizar la ecuación mental que resulta de adicionar al nombre comercial el famoso ".com" o bien el ".com.mx". Si el comerciante o la empresa tuvieron

suerte al momento de registrar su nombre de dominio, el consumidor los podrá ubicar fácilmente en Internet. En cambio, si el dominio que buscaban está tomado por un tercero, en principio, deberán conformarse con otro registro virtual. Pueden existir una, cinco o cien empresas en el mundo de igual denominación, pero sólo una de ellas obtendrá el nombre de dominio genérico ".com" con su nombre comercial. La situación es distinta en el mundo "real", ya que dos empresas de igual nombre por lo general, pueden coexistir siempre y cuando sus actividades comerciales no estén vinculadas y no sean susceptibles de generar confusión en el público consumidor. En cambio, en materia de nombres de dominio, aun cuando se trate de empresas dedicadas a actividades que no tienen ninguna vinculación, y aun a pesar de que no exista posibilidad de confusión, por una circunstancia técnica y no ya jurídica, será imposible la homonimia. Por ello, deberán considerarse afortunados quienes hayan alcanzado la registración de su nombre comercial como nombre de dominio.<sup>39</sup>

Aquí el conflicto se presenta cuando un tercero registra un nombre comercial sin tener el derecho por ese nombre ni ninguna otra relación, más adelante se verá a profundidad lo que es la ciberocupación.

### **3.1.2 Conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet.**

Ahora toca el turno de hablar de uno de los más importantes y principales aspectos de la presente investigación los conflictos relacionados a las marcas y los nombres de dominio.

Algunos autores han dicho que Internet no es más que otro medio de publicidad, información y transacción, por lo tanto hay que recurrir a las mismas normas generales aplicables a los medios de comunicación masivo. De este modo, se le da amplia cabida a la normativa de protección de los privilegios industriales.

Al respecto, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita "también tendría el derecho de

---

<sup>39</sup> Vid. VIVES, FEDERICO, Pablo, op. cit., pp. 127-128.

propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la territorialidad de la red, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre.”<sup>40</sup>

Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que “en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra persona distinta a su titular.”<sup>41</sup>

En general, podemos distinguir tres posibles fuentes de conflictos entre marca y dominio:

1. Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca famosa, existiendo mala fe por parte del registrante del dominio.
2. Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca existente, existiendo buena fe por parte del registrante del dominio.
3. Coincidencias fortuitas (*Logical Choice*)

Analizaremos a continuación cada una de esas fuentes de conflictos

**1.** A nivel mundial, los conflictos legales entre titulares de marcas con titulares de nombres de dominio comenzaron a mediados de los años 90. Así, favorecido por la rapidez, sencillez y el bajo costo del trámite de registro de nombres de dominio, se observaron cada vez más casos en que marcas de notoria fama y reputación fueron registradas como nombres de dominio por personas que no eran titulares de los respectivos derechos marcarios. Una vez registrados, el titular del dominio lo ofrecía a la venta a los legítimos titulares marcarios.

---

<sup>40</sup> JIJENA LEYVA, Renato et al. Comercio facturas y factoring electrónico, Editorial lexis nexis, Chile, 2005, p.22.

<sup>41</sup> RUIZ-TAGLE VIAL, Pablo, Propiedad Intelectual y Contratos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pp. 441 y 442.

Este fenómeno se llegó a denominar “ocupación cibernética” (“*cyber squatting*”, en inglés).<sup>42</sup> En México es el que más se ha dado respecto del nombre de dominio con código .mx empezando por Nestlé en la que *Nic México* tuvo que resolver una disputa entre un nombre de dominio el cual presentaba el caso de ciberocupación y mas reciente con *wendys.com.mx* en 2009 el cual el promovente alegaba que quien había registrado este nombre de dominio no tenía ninguna relación con esa marca ni interés legítimo sobre ella el panel de expertos decidió retirarle ese nombre de dominio a quien lo había registrado y dárselo al promovente quien era dueño de la marca *Wendys* una cadena especializada en comida rápida.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

**2. Apropiaciones insuficientes del nombre de Dominio (*Not Quite Domain Name Grabbing*):** surge cuando alguien registra un dominio sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o acrónimo pero no con la finalidad del apartado anterior si no para usar ese dominio de forma efectiva. El conflicto surge por que las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre del dominio. Un ejemplo lo encontramos en 2009 con el nombre de dominio *auténticostigres.com* aquí el promovente de la marca *auténticos tigres* de la UANL alegó que el nombre de dominio *auntenticostigres.com* es similar en grado de confusión a la

---

<sup>42</sup> SCHMITZ VACCARO, Christian, *Marcas y nombres de dominio en Internet*, Revista de Derecho Informático alfa ready, 2006, [En línea] Disponible: [http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaready/img\\_upload/9507fc6\\_773bf8321fcad954b7a344761/schmitz.pdf](http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaready/img_upload/9507fc6_773bf8321fcad954b7a344761/schmitz.pdf), 3 de Diciembre, 2010, 16:10 AM.

marca AUTÉNTICOS TIGRES UANL si bien la marca registrada de la demandante es AUTÉNTICOS TIGRES UANL esto no previene la posibilidad de confusión frente al nombre de dominio “autenticostigres.com”, ya que esta práctica de eliminar en el nombre de dominio una o más letras, en este caso UANL, se conoce como “*typosquatting*” y ha sido extensamente condenada por los Grupos Administrativos de Expertos;

Aquí la parte demandada alegó que el nombre de dominio en disputa fue registrado con el fin de que los jugadores del equipo de fútbol americano de la demandante contaran con su propio espacio para consultar imágenes, estadísticas y notas relevantes en torno a su participación en los juegos ya que a la fecha no existe un portal donde encontrar información actualizada de los “Auténticos Tigres”;<sup>43</sup>

Además alegaron que no debe existir ningún problema con la semejanza entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la demandante ya que bajo el nombre de dominio nunca se han ofertado en venta bienes o servicios.

Entonces en esta disputa nos encontramos en que no se registró el nombre de dominio de mala fe sino que se sabía de quién era la marca pero como no había un portal de Internet con información de el equipo de futbol americano los auténticos tigres se decidió registrar un nombre de dominio auténticos tigres sin buscar ninguna retribución a diferencia de la ciberocupación.

3. Coincidencias fortuitas (*Logical Choice*). Estas son situaciones en las que una persona registra un dominio que por casualidad coincide, o es similar con una marca o signo distintivo ajeno.

Un ejemplo fue el nombre de dominio [www.candyland.com](http://www.candyland.com) Uno de los casos que presentó connotaciones diversas debido al carácter del contenido de la información ofrecida en la página [candiland.com](http://candiland.com) fue el cual disputaron The Internet Entertainment Group quien registró [candyland.com](http://candyland.com)

---

<sup>43</sup> *Idem.*

para su página web, la cual contenía material erótico para adultos.<sup>44</sup> La denominación Candyland correspondía a la marca de producto registrada a favor de Hasbro Inc., la que inició acciones legales para impedir que se utilice su marca como nombre de dominio, además que este uso generaba un perjuicio para su marca pues esta era reconocida y asociada con juegos para niños en edad preescolar. El juez decidió suspender a *The Internet Entertainment Group* en el uso del nombre de dominio candyland.com, permitiéndole tan sólo por 90 días la remisión a su nuevo nombre de dominio adultplayground.com

### 3.2 LA CIBEROCUPACIÓN.

Nos dice el doctor en derecho Pablo Vives que la ciberocupación “es el fenómeno que consiste en el registro de marcas o nombres ajenos como nombres de dominio para luego reclamar una restitución por la dirección virtual”<sup>45</sup>

En una primera etapa, mientras hubo una actividad comercial mínima en Internet, la mayoría de los nombres de dominios eran registrados de buena fe, y siendo registrados de mala fe (según el criterio de la OMPI referido a la mala fe), no existía preocupación al respecto. Sin embargo, esto cambió cuando las inversiones comerciales, la publicidad, y otras actividades aumentaron en Internet y las empresas comenzaron a darse cuenta de los problemas que podrían ocurrir cuando se utilizaba un sitio de Internet con su marca como nombre de dominio y sin su permiso. Fue entonces cuando el término ciberocupación se desarrolló y comenzó a formar parte de nuestra vida diaria.

La, OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) con motivo del análisis del procedimiento uniforme para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, señala que en términos populares “ciberocupación” es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en

---

<sup>44</sup> *Idem.*

<sup>45</sup> VIVES FEDERICO, Pablo op. cit., p. 173.

violación de los derechos de marcas de producto y de servicio o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas, en la noción de “ciberocupación”.<sup>46</sup> Del mismo modo, algunos consideran que los términos “ciberpiratería” y “ciberocupación” son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios web en lugar del registro abusivo de los nombres de dominio.

La definición de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el procedimiento administrativo (de solución de conflictos) es la siguiente:

1) El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- .El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante;
- El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

2) Se puede acreditar la mala fe que en el caso de ciberocupación es el elemento principal para que está subsista de la siguiente manera:

- Una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o
- Un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca producto o de servicio del solicitante.

---

<sup>46</sup> Organización Mundial de la propiedad intelectual, Nombres de dominio, [En línea] Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/woga39/wo\\_ga\\_39\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/woga39/wo_ga_39_10.pdf), 11 de diciembre de 2010 17:00 PM.

- Se registro el nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o
- Se registro el nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.<sup>47</sup>

### **3.3 LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LA COMPETENCIA DESLEAL EN INTERNET.**

El registro de un nombre de dominio puede igualmente afectar la transparencia con la que debe desarrollarse el derecho a la libre competencia exclusiva o simultáneamente con una explotación no autorizada de un signo distintivo. Teniendo en cuenta que el registro de un nombre de dominio en sí mismo o porque virtualmente es apto para ocasionarlos y el contenido del sitio web en la Internet pueden configurar algunos actos presumidos como de competencia desleal.<sup>48</sup>

Como sabemos el contenido de la competencia desleal se explica por la transparencia o buena fe entre los que participan en un mercado y no por la exclusividad de las aplicaciones de la propiedad industrial, razón por la que justificar la represión de actos de competencia desleal asociadas a registros de nombre de dominio debe responder a un perverso fin concurrencial en un mercado suficientemente idóneo para afectar la libertad de decisión de los participantes en el y transgresor inclusive de los usos honestos en materia comercial e industrial producto de determinado sitio web en Internet.

Ahora dado que los Estados de democracias liberales deben asegurar la competencia dentro de su mercado y que por ende se encuentran obligados a reprimir los actos de competencia desleal, debiendo aplicar medidas que terminen esa distorsión.

---

<sup>47</sup> *Idem.*

<sup>48</sup> VIVES FEDERICO, Pablo op. cit., p. 191.

Por eso quien registre un nombre de dominio sin interés legítimo y provoque error al público o haga aseveraciones falsas sobre algún empresario se beneficie o no de los efectos de tales actos, puede estar afectando un mercado en especial donde el Estado correspondiente deberá salvaguardar la libre competencia, con independencia del origen de la infracción.<sup>49</sup>

### **3.4 REGLAS DE LA ICANN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS NOMBRES DE DOMINIO.**

La respuesta a las controversias antes descritas y otras muchas suscitadas en buena parte del mundo trajo como consecuencia que la OMPI preparara un informe final sobre el Primer Proceso relativo a los nombres de dominio de Internet. Dicho reporte fue la base para intensas negociaciones que dieron como resultado el diseño de una Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio, (*UDRP*, por sus siglas en Inglés) misma que fue adoptada por *ICANN*, fueron aprobados los documentos de implementación y aplicados por *ICANN*.<sup>50</sup> La primera demanda conforme a la *UDRP* fue recibida electrónicamente en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI y fue promovida por la *World Wrestling Federation* en contra de un ciudadano norteamericano por el registro del nombre de dominio *worldwrestlingfederation.com*.

#### **3.4.1 Función de la UDRP.**

La mencionada política uniforme *UDRP* está diseñada para ser aplicada en procedimientos totalmente en línea, donde la parte demandante escoge el proveedor de servicios arbitrales y las partes someten todas sus promociones electrónicamente. La *UDRP* se aplica en forma simultánea a cualquier procedimiento legal de carácter jurisdiccional que se encuentre disponible para el actor, si es el caso que la legislación doméstica contempla algún recurso o remedio ante los tribunales.

---

<sup>49</sup> Vid. Peguera Poch, Miguel, et al. op.cit., p.368.

<sup>50</sup> OMPI Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de internet [En línea] Disponible: <http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html>. 5 de noviembre de 2010, 20:00.

Ahora bien, un titular de una marca que sienta afectados sus derechos y que recurra a la UDRP buscará la cancelación o transferencia del nombre de dominio. El procedimiento se seguirá contra quien registró el nombre de dominio en disputa para lograr lo anterior, debe demostrar todas y cada una de las siguientes circunstancias:

- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca de la parte actora;
- Que el demandado no tiene derecho alguno o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa; y finalmente
- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado de mala fe.<sup>51</sup>

Debe aclararse que los procedimientos arbitrales conforme a la *UDRP* son ejercitados por titulares de las marcas conforme a la política de la *ICANN*, pero si ambas partes se encuentran en la misma jurisdicción, puede además invocarse la legislación nacional del país donde se trate. También debe aclararse que la simple falta de uso es evidencia en contra de la existencia de un derecho o interés legítimo. De la misma manera, evidencia de una oferta para vender o transferir el nombre de dominio o disponibilidad para cancelar el nombre de dominio es indicativo de la falta de derecho o interés legítimo, así como la adopción de una marca famosa o notoriamente conocida con la cual el demandado no tenga conexión alguna, es en uno de estos supuestos con los que se acredita la mala fe.

Desde luego que es posible para el demandado oponer defensas y excepciones. También puede el demandado demostrar fehacientemente que en efecto tiene un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, ya sea porque es su nombre, denominación legal, apellido o por que igualmente posee un registro de marca o los derechos correspondientes a ésta.

---

<sup>51</sup> *Internet Corporation For assigned Names y Number Política uniforme de solución de controversias*, [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/tr/spanish.html> 2010 10 de Diciembre de 2010, 19:25.

La política aplica para disputas relativas a nombres de dominio genéricos, es decir, todos los que terminan en .com, .net y .org. También ha sido adoptada voluntariamente por los administradores de ccTLD como es el caso de algunos NIC nacionales, sin embargo, otros registradores han decidido desarrollar sus propias políticas de resolución de conflictos, que en general son muy similares a la política uniforme ya comentada.<sup>52</sup>

Por lo tanto, la *UDRP* se aplicará, y de hecho se ha aplicado, contra residentes en México que posean un nombre de dominio .com, .net, .org., o cualquier individuo o compañía en cualquier parte del mundo.

### **3.5 REGLAS DE NIC MÉXICO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO .mx LDRP.**

Por su parte, NIC México, el administrador del ccTLD .mx, adoptó las llamadas “Políticas Generales de Nombres de Dominio”, así como las “Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx” (conocida comúnmente como LDRP) así como su reglamento el 11 de julio de 2003.<sup>53</sup> Todas estas disposiciones fueron incorporadas por referencias a los contratos de los poseedores existentes de nombres de dominio a partir del 1 de junio de 2004, así como a los de aquellos que adquirieron nombres de dominio .mx a partir de dicha fecha. De su revisión, es claro que la LDRP es en general similar a la *UDRP*. También el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx es virtualmente una traducción literal de las Reglas para la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio. No obstante, pueden advertirse las siguientes diferencias:

1. NIC México solo reconoce un proveedor de servicios arbitrales o de solución de controversias: El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

---

<sup>52</sup> Peguera Poch, Miguel, et al. op.cit., p.372.

<sup>53</sup> Network Information Center México S.C., Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), [En línea], Disponible: [http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policies\\_second.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf) 11 de Diciembre de 2010, 20:00 PM.

2. La LDRP se aplica no solo a marcas, en estricto sentido sino a marcas de productos o servicios, aviso comercial, denominaciones de origen o reservas de derechos.
3. La LDRP puede ser invocada en caso de marcas y avisos comerciales, solo cuando éstos se encuentren registrados.
4. La LDRP puede ser invocada en caso de denominaciones de origen y reservas de derechos cuando “el promovente *tenga los derechos*”.<sup>54</sup>

Los nombres comerciales en la LDRP no son reconocidos en cuanto a disputas se trata, que a pesar de ser protegidos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, no son tutelados por dicha política. Tampoco queda claro si las marcas colectivas se encuentran protegidas por la LDRP, aunque en caso de que ambas partes tuvieran su residencia en México, pudiera aplicarse la Ley de la Propiedad Industrial mediante la invocación de la cláusula 19 del reglamento de la LDRP, tal y como sucede con la disposición equivalente de la *UDRP*.

Finalmente recordemos que a pesar de la importancia de la LDRP no podemos hablar que éste constituya un avance legislativo en estricto sentido, toda vez que no es una ley ni tratado internacional, ni ha pasado por el proceso legislativo. Por el contrario, constituyen una serie de disposiciones o estipulaciones contractuales que son incorporados por referencia a los contratos de registro de nombres de dominio, en uso de la libertad contractual de los adquirentes.

### **3.6 INCONSISTENCIAS DE LA *UDRP*.**

Como hemos visto hasta ahora, tanto la *UDRP* como la LDRP son generalmente vistas como adelantos legales excepcionales. La *UDRP* con sus distintas adecuaciones en las políticas implementadas en diferentes países se ha convertido en un mecanismo exitoso para dirimir controversias relativas a nombres de dominio, que resuelve muy bien las problemáticas de

---

<sup>54</sup> *Idem.*

la jurisdicción, la notificación al demandado, la territorialidad, el espacio y los costos.<sup>55</sup>

No obstante, para muchos autores la UDRP dista mucho de ser perfecta, y otros más señalan airadamente las inconsistencias siguientes:

1. No se especifica en quién recae la carga de la prueba.
2. No especifica que debe probarse para comprobar la inocencia o culpabilidad.
3. Impone plazos muy cortos.
4. No se requiere un contacto entre el actor y el demandado antes de someter el asunto a arbitraje.
5. La parte actora elige el proveedor de servicios arbitrales.
6. No existe un proceso de apelación.
7. Los árbitros, frecuentemente usan como fundamento áreas del derecho sobre las cuales no tienen facultad para pronunciarse.
8. Muchos árbitros han ignorado consideraciones para probar interés legítimo más allá de la propiedad intelectual.
9. La defensa de “mala fe” es insignificante.
10. Nadie monitorea las reglas contenidas en la propia *UDRP*.

Un punto muy cuestionado es el que se hace a la *UDRP* es el abuso de la política para beneficiar los intereses de grandes compañías y suprimir para librar batallas en Internet contra los críticos de algunos productos o servicios.

---

<sup>55</sup> McCarthy, k. (2001) Why ICANN's domain dispute rules are flawed: Part I, publicado por *The registrar*, [En línea], Disponible en: [http://www.theregister.co.uk/2001/07/11/why\\_icanns\\_domain\\_dispute\\_rules/](http://www.theregister.co.uk/2001/07/11/why_icanns_domain_dispute_rules/), 10 de diciembre de 2010, 23:00 pm.

En efecto, la *UDRP* ha servido para que muchas compañías y particulares suspendan el uso de nombres de dominio, sin tener que probar siquiera la violación a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual es permitido por la política, ya que una vez admitida la demanda, el sitio es suspendido en lo que se resuelve el asunto.

La *UDRP* representa un sorprendente avance en la protección de marcas en un ámbito completamente nuevo: el ciberespacio. Hasta ahora, muy pocos países han adoptado o promulgado leyes que permitan a los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual acudir a los tribunales para buscar la tutela de sus derechos y de sus intereses. En Latinoamérica, pocos países han reformado sus legislaciones, y ni siquiera se encuentran actualmente discutiendo alguna ley que permita lidiar con esta nueva problemática, ni sus tribunales se han visto dispuestos a aplicar las reglas de la legislación especializada de propiedad intelectual para proteger los signos distintivos. En muchos otros casos, tampoco los particulares se han visto motivados para llevar sus controversias a los tribunales nacionales mediante un procedimiento jurisdiccional a fin de procurar un cambio legislativo a través de precedentes judiciales.

Cabe hacer mención que la gran parte de los asuntos de controversia entre nombres de dominio son de nombres de dominio genéricos ya que las cifras de la OMPI muestran que en el año 2010 los casos llevados ante este organismo fue de 2199 los asuntos en 2009 fueron resueltos 1999 asuntos en 2008 la cifra fue de 2199 mientras que en 2007 eran 1999 casos en 2006 la cifra fue de 1799 casos y en 2005 eran de 1399 casos<sup>56</sup> los cuales nos dan una idea de lo grande que es este medio de Internet y todos sus alcances a nivel internacional.

Mientras que las cifras arrojadas de caso por conflicto de nombres de dominio a nivel local con nombre de dominio .mx al 10 de junio de 2011 se han presentado un total de 117 disputas sobre nombres de dominio .mx, de

---

<sup>56</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Casos presentados ante la OMPI de acuerdo a la Política Uniforme relativos a nombres de dominio (gTLD) [En línea] Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/all.html>, 11 de diciembre de 2010, 16:00 PM.

las cuales se han emitido 100 decisiones (85.04%) por panelistas de la OMPI 17 disputas (14.06%) han sido terminadas antes de llegar a una decisión de la OMPI, lo cual supone que las partes se arreglaron y el titular del dominio lo cedió al promovente (demandante).

De los 100 casos resueltos, las decisiones de los panelistas han sido las siguientes:

- En 88 disputas (88.00%) los panelistas resolvieron transferir el(los) nombre(s) de dominio al promovente.
- En 10 disputas (10.00%) los panelistas resolvieron desestimar la demanda.
- En 2 disputas (2.00%) los panelistas, a petición del promovente, decidieron cancelar el (los) nombre(s) de dominio.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> GOMEZ TERVIÑO, Joel A. *Disputas de nombres de dominio* 2009, [En línea]. Disponible: <http://www.disputasdedominios.com/wp/>, 15 de diciembre de 2010, 14:19 PM.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- Debe de darse mayor difusión a los temas del derecho informático ya que es imprescindible acercarse a los nuevos problemas desarrollados en este nuevo mundo, el cual ha creado las relaciones entre las personas por medio de la Internet un tema el cual trata el derecho informático y es que en nuestro país es un tema novedoso mientras en otros ya se ha avanzado en estudiar y resolver las problemáticas acerca de este tema.

SEGUNDA.- Los nombres de dominio pueden ser para las empresas una oportunidad de posicionar sus signos más distintivos en Internet haciendo con esto que las personas encuentren con más facilidad lo que las empresas buscan posicionar en este nuevo mundo virtual, por lo cual las empresas defenderán sus derechos a las marcas, nombres comerciales y de más signos distintivos cuando estas, sientan que dichos derechos han sido vulnerados.

TERCERA.- Las empresas pueden registrar sus nombres de dominio como marcas siempre y cuando estos nombres de dominio hayan alcanzado una verdadera acción identificadora y las empresas se dediquen al comercio y prestación de servicios en Internet.

CUARTA.- Si bien es cierto que los nombres de dominio no pueden tratarse ni regularse en sí como signos distintivos por sus características de unos y otros y que además los nombres de dominio no siempre cumplen con una acción identificadora de las empresas en Internet, deben de plantearse acuerdos entre los países para poder unificar criterios y regular los nombres de dominio en Internet a nivel internacional.

QUINTA.- Debe limitarse la libertad de elección de nombres de dominio, exigiendo por registradores una certificación que demuestre la relación entre el nombre de dominio solicitado con algún signo distintivo de la empresa.

SEXTA.- Debe atenderse la problemática de los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos en Internet ya que este medio seguirá desarrollándose y las empresas que compitan en este medio solicitarán una seguridad jurídica que aun no se ha dado.

SEPTIMA.- Sería ideal que tanto Nic México, como las autoridades pensarán en modificar políticas y leyes en consideraciones recíprocas para así regular eficazmente la actividad Informática relativa a las direcciones de Internet y sus puntos de contacto con los derechos de la Propiedad Industrial. La simple modificación de políticas administrativas sin la modificación de leyes, no bastaría para tal efecto.

## FUENTES CONSULTADAS

DÍAZ BRAVO, Arturo, Derecho Mercantil, segunda edición, Iures Editores, México 2006.

GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, T. I. novena edición, Porrúa, México, 1993

GARCÍA MARCO, Francisco Javier *et al.* World Wide Web Fundamentos, navegación y lenguajes de la red mundial de la información RA-MA Editorial, Madrid, 1996

JIJENA LEYVA, Renato *et al.* Comercio, facturas y factoring electrónico Editorial lexis nexis, Chile, 2008

MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho mercantil, decimo novena edición, Porrúa, México, 1979

PERGUERA POCH, Miguel, *et al.* Derecho y nuevas tecnologías, Editorial UOC, Barcelona 2005

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

RUIZ-TAGLE VIAL, Pablo: Propiedad Intelectual y Contratos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001

TÉLLEZ VALDEZ, Julio Derecho Informático tercera edición, Mc Graw-Hill, México, 2006

VIVES FEDERICO, Pablo, EL NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires, 2003

VILLAREAL GONDA, Roberto, La Propiedad Industrial, segunda edición, Porrúa México, 1995

## Fuente Legislativa

Ley de la Propiedad Industrial

## Fuentes Electrónicas

GÓMEZ TREVIÑO Joel disputas de nombre de dominio 2009 [en línea]  
[http://www.disputasdedominios.com/wp/?page\\_id=416](http://www.disputasdedominios.com/wp/?page_id=416) consultada el 15 de diciembre de 2010.

OMPI Casos presentados ante la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativos a nombres de dominio (gTLD) [en línea]  
<http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/all.html> 11 de diciembre de 2010.

NIC MÉXICO Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) [en línea]  
[http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policies\\_second.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf)  
consultada el 11 de Diciembre de 2010.

NIC MÉXICO HISTORIA DE NIC MÉXICO [en línea]  
<http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia> consultada el 3 de Noviembre de 2010.

### INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS ICANN

[En línea] <http://www.icann.org/tr/spanish.html>  
Consultada el 5 de noviembre de 2010.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Servicio de Controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD) [En línea], Disponible: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/>.  
10 de septiembre de 2010.