



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**“ADICIÓN AL ARTICULO 213 Y 214 DE LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ”**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE :
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ARTURO CRUZ ALCANTARA

**ASESOR:
LIC. DAVID JIMÉNEZ CARRILLO**

ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO

2007



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.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS

Que es la energía que motiva mi interior
Y la luz que me guía día con día

A LA UNAM Y EN ESPECIAL

A LA FACULTAD DE ESTUDIOS

SUPERIORES ARAGÓN.

Por haberme abierto sus puertas,
dándome la oportunidad de formar parte
de tan bella y noble casa y por permitirme tener una profesión

A MI ASESOR LIC. DAVID JIMÉNEZ CARRILLO

Por su gran apoyo, por su confianza brindada,
Por su dedicación para la conclusión del presente
Trabajo, pero sobre todo por compartir sus conocimientos.

A MIS PROFESORES

Con respeto y admiración a los que
Formaron parte de mi vida Universitaria
Por su dedicación, por transmitirme sus
Conocimientos.

A MIS EXAMINADORES

Por formarme profesionalmente, para ofrecer
Calidad y madurez y por transmitirme sabiduría
Y conocimientos.

DEDICADA A:

A MIS PADRES

FLORENTINO CRUZ Y MONICA ALCANTARA

Por su amor, por su confianza, por su
gran apoyo incondicional, gracias por
todos sus esfuerzos para que yo pudiera
lograr mi meta, por ser mi aliento, motivación y
por enseñarme a crecer y vencer los obstáculos

A MIS HERMANOS, BEATRIZ, HECTOR,

EDUARDO, JUVENTINO Y JUAN RODRIGO.

Gracias por su cariño y el apoyo que me han brindado
en mi vida, por ser mi ejemplo a seguir.

A TODOS MIS SOBRINOS

Con mucho cariño
por ser parte del motor de mi familia y el mío

A MIS AMIGOS, JAVIER, HUGO

JOSE GARCIA, ALEX Y SERGIO.

Con cariño por saber que cuento con Ustedes

A MI AMIGA NASHELY

Gracias por tu apoyo y por tus palabras siempre de aliento

ADICIÓN AL ARTÍCULO 213 Y 214 DE LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	I
-------------------	---

CAPÍTULO 1

MARCAS

1.1. Origen de las marcas	1
1.2. Reseña Histórica del Desarrollo de las Marcas	2
1.3. Evolución de las Marcas en México	5
1.4. Definición de Marca	12
1.5. Clasificación de las Marcas	16
1.6. Protección de las Marcas en la Legislación Mexicana	18

CAPÍTULO 2

NOMBRES DE DOMINIO

2.1. Origen de Internet y los Nombres de Dominio.....	32
2.2. Definición de Internet y Nombres de Dominio	38
2.3. División de los Nombres de Dominio	42
2.4. Regulación de los Nombres de Dominio	47
2.5. Protección de los Nombres de Dominio	54

CAPÍTULO 3

UTILIZACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS
DISTINTIVOS EN INTERNET Y PROBLEMÁTICA

3.1. Origen del Comercio en Internet	64
3.2. Definición de Comercio Electrónico	69

3.3. Avance del Comercio en Internet	73
3.4. Uso con Mala Fe de Nombres de Dominio Iguales o Similares en Grado de Confusión a Marcas Registradas	76
3.5. Definición de Infracción Administrativa.....	81
3.6. Protección de las Marcas en el Comercio Electrónico a Través de la Adición del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.....	89

CAPÍTULO 4

ADICIÓN AL ARTÍCULO 213 Y 214 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA PROTEGER LAS MARCAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

4.1. Adición al Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial que Establece las Sanciones a las Infracciones Administrativas.....	96
4.2. Solución de Controversias Ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.....	103
4.3. Sanciones Derivadas de la Solución de Controversias Ante la OMPI.....	117
4.4. Considerar como Propuesta.....	119
CONCLUSIONES.....	122
BIBLIOGRAFÍA.....	127

INTRODUCCIÓN

El tema propuesto es el estudio para poder adicionar fracciones a los artículos 213 y 214 de la Ley de Propiedad Industrial para proteger las marcas en el comercio electrónico, ya que a través de la historia observamos el crecimiento del comercio y su perfeccionamiento, en tanto se crean nuevas tecnologías que facilitan el trabajo que desarrollamos a diario y en la actualidad contamos con infinidad de medios técnicos y tecnológicos que nos facilitan la vida.

Con este tema pretendo dar a conocer el desarrollo del comercio en nuestro país y alrededor del mundo, así como los avances tecnológicos que han modificado nuestra forma de vivir. Con lo cual explicare la forma en que las marcas y los nombres de dominio conviven en espacios diversos. Por un lado, se presentan las marcas en nuestro mundo real como bienes intangibles que hoy por hoy se consideran un activo para las empresas, y por otro, se encuentran los nombres de dominio, que son direcciones que sirven para distinguir a las computadoras en el espacio virtual, pero que también se han convertido en identificadores y signos distintivos de las empresas que comercializan sus productos por medio de la red. La diferencia de los espacios donde se desarrollan estos dos componentes, así como la finalidad para la que fueron creados, hacen que su protección y desarrollo choquen y se confronte de tal manera que su coexistencia pacífica necesita ser regulada.

Por esta razón, se propone observar los antecedentes y formas de desarrollo de cada elemento, así como la importancia que tienen en el comercio actual. Primero se hará un estudio amplio sobre el origen de las marcas, para después determinar dónde surgen los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio, así como su posible solución, es decir, emplearemos el método deductivo. Nos concretaremos en delimitar el problema y la forma óptima en que debemos resolverlos. Se propondrá la adición al artículo 213 y 214 de la Ley de Propiedad Industrial, de una fracción que regule los conflictos existentes entre las

marcas y los nombres de dominio en Internet, cuando estos sean usados de mala fe o empleado el nombre de dominio similar en grado de confusión a una marca registrada, para vender productos y servicios de cualquier genero aprovechándose de la buena fama con que cuenta la marca.

CAPÍTULO 1

MARCAS

En el desarrollo del presente capítulo estableceremos la historia de las marcas, así como su significado, clasificación y protección, tomándolo como base de este estudio.

1.1. Origen de las Marcas

La historia en general nos ayuda a comprender nuestro entorno y la evolución que la humanidad ha alcanzado. Nombrar los antecedentes de las cosas nos permite entender el por qué fueron creadas y ayuda a mejorar las existentes, haciéndolas eficientes respecto a las necesidades que surgen en cada momento histórico. A través de la historia podemos descubrir los errores cometidos en el pasado y actuar con eficacia para lograr nuestros objetivos, por esta razón es necesario señalar cuáles fueron los orígenes de las marcas y su desarrollo a través de la historia de la humanidad, es necesario estudiar a fondo su significado y clasificación así como las disposiciones legales que se encargan de establecer las regulaciones en la materia, para poder entender el valor que tienen las marcas en la actualidad como activo de una empresa y como identificador de la misma. De esta forma es posible crear leyes que sean eficaces respecto a las necesidades que surjan por los avances tecnológicos y del pensamiento. En primer lugar, se señalan los antecedentes en el ámbito mundial, enseguida, se establecen los antecedentes de nuestro país como base para establecer el desarrollo de la protección de los derechos sobre las marcas que ostentan ya sean personas físicas o jurídicas.

El nacimiento y uso de las marcas está íntimamente relacionado con el desarrollo del comercio, lo cual es lógico de pensar ya que las marcas representan un identificador de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Las civilizaciones antiguas como la India, China, Grecia y Roma, entre otras, fueron las

pioneras en cuanto a la comercialización de productos. En el momento en que comenzaron a desarrollar sus primeras actividades con fines comerciales como la agricultura, la pesca y la ganadería, tuvieron la necesidad de crear signos para distinguir los productos que ofrecían, como el ganado (vacuno, porcino, etc.), al cual distinguieron a través de sellos hechos con metales como el hierro los cuales calentaban y colocaban en la piel de los animales para evitar confusiones y saber quién era el propietario de los mismos. En estas civilizaciones la esclavitud existía por lo cual del mismo modo en que se marcaba a los animales, se marcó por mucho tiempo a los esclavos. Aunque en ese momento el uso de las marcas solo tenía como fin ser un signo distintivo que permitiera identificar al propietario de las cosas y no se relacionaban con la competencia o para avalar la calidad de sus productos, así se establecen como los primeros antecedentes para indicar el uso de marcas en el comercio.¹

1.2. Reseña Histórica del Desarrollo de las Marcas.

Cuando las civilizaciones comenzaron a producir artesanías y cerámica - además de las actividades mencionadas anteriormente- como avance obvio de la tecnología y la ciencia, se vieron en la necesidad de distinguir los productos para garantizar que pertenecían a determinado artesano. Ello, en cierta forma, representaba la calidad que el artesano tenía; el signo utilizado era su firma, la que insertaban en las artesanías antes de venderlas alrededor de Asia. Más tarde en Roma, ya se utilizaban diversas marcas para distinguir la cerámica, contando con una marca llamada FORTIS la cual por su renombre fue copiada y falsificada, esto es comprensible pues la civilización romana contaba con un desarrollo y organización increíble en todos los aspectos, aunque no se encuentran indicios de que existieran ordenamientos legales que las regularan como a los bienes tangibles.

¹ VERA LORET DE MOLA, Ana. Los Nombres de Dominio y el Conflicto con el Derecho Marcario, Revista Lex, México, 2002 Pág. 40.

Sin duda, la evolución de las marcas se dio a partir de la Edad Media, época en la que se presentó el auge del comercio gracias a los avances tecnológicos en las máquinas utilizadas por los artesanos para elaborar sus productos y la sobre explotación de los campesinos y trabajadores de la clase baja quienes agilizaban la comercialización de los mismos por lo cual era necesario verificar que los productos fueran buenos. Se distinguían los que cumplían con procedimientos preestablecidos para su elaboración de aquellos que no los cumplían; no existía la competitividad entre las marcas, ya que, en ese momento, no había varias de la misma clase y solo se utilizaban para establecer la calidad de los productos, lo que equivaldría en este momento a una norma oficial.

Con la llegada de la Revolución Industrial se originó la producción en serie y las máquinas, sobre todo las textiles, se hicieron de materiales más resistentes y con tecnologías que permitían que una persona ya no realizara ese trabajo, haciéndolas más rápidas. Eso trajo como consecuencia que la comercialización de los productos se incrementara, pues la demanda era más grande, y el comercio exterior ya era una fuente importante de ganancias para los comerciantes europeos, así el objetivo de las marcas cambió, pues pasó de ser un identificador de calidad para convertirse en medio para vender productos y poder distinguir a los que eran similares y, de esta forma, reconocer a que fabricante pertenecían.

Fue hasta finales del siglo XIX cuando se crearon leyes que regularan a las marcas y demás derechos de propiedad intelectual en forma particular. Los primeros países en establecer legislaciones específicas fueron los europeos como Inglaterra, Alemania, Francia y España. La evolución en la protección de las marcas fue paulatina y se crearon normas hasta el momento en que los problemas para los dueños de las mismas representaban pérdidas de dinero, ya sea porque se falsificaran sus productos u otras personas utilizaran marcas que se confundían con las que ya eran reconocidas para ofrecer los mismos productos o servicios.

En América, el país que más avances logró en el desarrollo de normas para establecer la protección de las marcas fue Estados Unidos de América, contaba con una clasificación que las dividía en marcas industriales, de servicios, de certificación y marcas colectivas; esto es comprensible ya que los avances en el comercio también estaban adelantados respecto de la situación que se presentaba en los países latinoamericanos.

Pero también existen avances significativos como el de Argentina que en la Ley No. 3975 de Marcas de Fabrica, de Comercio y de Agricultura de 23 de Noviembre de 1900, establece que la marca puede ser constituida por envolturas o envases de los productos, cosa que no existía en nuestro país, pues las marcas tridimensionales fueron aceptadas hasta mediados del siglo XX.

En el siglo XX lo más relevante fue la creación de normas para la protección de las marcas a nivel internacional. Después de dos guerras mundiales y de varios conflictos internos que se suscitaron en diversos países; se provocó la separación de aquellas naciones que tenían ideología y organización socialista de las capitalistas.

Eso influyó en el comercio mundial por la clausura de las relaciones comerciales; entre ambos bloques; así también, el auge en los avances tecnológicos y científicos, originó la búsqueda de la comercialización de los productos, inclusive con los países más alejados, a través de la firma de Tratados Internacionales. Estas convenciones permitían que todos los países que se sumaran, es decir que fueran miembros, adquirieran derechos y obligaciones ejercitativos en cualquier país que forma parte de los mismos. Esta idea de apertura también estaba influenciada por las nuevas ideologías en el pensamiento humano, que buscaban por cualquier medio encontrar una forma pacífica para solucionar conflictos con otros países.²

² RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza. La Marca en el Tiempo, Revista Emprendedores, Ed. UNAM, México. 2003, Pág. 43

1.3. Evolución de las Marcas en México

Antes de la conquista de México no se encuentran antecedentes que indiquen la regulación del uso de los signos distintivos, pues aunque el comercio era una de las actividades más importantes, no existía reglamentación alguna acerca de los signos que distinguían los productos, ni castigos a aquellos que los robaran o falsificarán, además, el único que disponía libremente de sus propiedades era el Monarca, el cual las transmitía a través del usufructo, la donación o inclusive la enajenación.

A principios de la época Colonial no hubo necesidad de ocupar algunos distintivos para diferenciar las mercancías, pues los españoles eran quienes dominaban el mercado en América. Al no existir competidores, el intercambio de los productos era casual por lo que no se requería de la ayuda de ordenamientos legales. Pero “el emperador Carlos V ordenó por Cédula dada en Granada el 9 de Noviembre de 1526, que sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia”³, por lo que se incrementó la extracción de metales preciosos (oro y plata) para la creación de símbolos religiosos que los clérigos españoles utilizaban para evangelizar a los indígenas.

En el año de 1773 se estableció como obligación a los artesanos, para poder vender sus productos, la inscripción del quinto o diezmo que garantizaba el pago de los tributos. Además, se solicitaba que el ensayador mayor (Oficial Real) lo reconociera con su nombre. Más tarde, en 1778, se estableció en el Reglamento y Aranceles Reales que los productos que fueran embarcados para las indias debían contener las marcas de los comerciantes; ya que se castigaba a quien los falsificara con el decomiso de las mercancías, penas de prisión y pérdida del derecho de vender sus productos en las indias.

³ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, S.A., México, 1960, Pág. 7

Otro antecedente importante de esta época es el uso de marcas de fuego, las cuales se colocaban en la parte superior o inferior de los libros para evitar que desaparecieran de las bibliotecas. Este tipo de marcas son las antecesoras de las utilizadas en la actualidad se utilizaban para la impresión de libros.

La condición de las marcas en la etapa del México independiente (periodo de 1850-1889) se caracteriza por tener en un principio solo disposiciones aisladas. La estabilidad del país y la pobreza no permitieron un desarrollo del comercio como se hubiera querido que sucediera, ya sin el yugo de los españoles. Las pugnas entre los nacionales por obtener el poder se fueron incrementando por lo que las disposiciones en materia de marcas solo se encuentran insertas en los Códigos que se mencionan a continuación:

Código de Comercio de México, del 16 de mayo de 1854: En este ordenamiento no se habla de las marcas en un capítulo específico, pero se infiere su reconocimiento a través de la obligación que tenían los cargadores y portadores de especificar las marcas exteriores con las que se distinguía a las marcas que llegaban a los puertos.

Código Civil de 1870: En este Código solo se mencionan los derechos de autor, pero al existir la necesidad por parte de los industriales de proteger sus marcas, se les permitía hacer el registro de las mismas con diseños o dibujos protegidos como obras artísticas, aunque solo servía para las marcas innominadas.

Código Penal de 1871: En este Código se establecen penas de prisión y multas para quienes falsifican una marca industrial o de comercio, así mismo, para las personas que utilizaran una marca sobre productos que no eran legítimos. Esta ley estuvo vigente hasta el año de 1903.

Código de Comercio de 1884: Se considera a esta ley como un antecedente importante por los derechos marcarios, ya que estipula cuales son los derechos que se tiene sobre una marca y las formas de atribución de los mismos. Resulta ser un ordenamiento muy adelantado al pensamiento de la época.

Ley de 11 de diciembre de 1885: En esta ley se presenta uno de los primeros antecedentes respecto de la obligación, que tienen los titulares de las marcas, de registrarlas para tener un derecho exclusivo sobre las mismas, y para que estos derechos surtan efectos contra terceros. Este procedimiento se realizaba de la siguiente forma: todos los comerciantes que desearan comercializar sus productos debían anotarse en el Registro de Comercio, en ese registro tenían que anotar también las marcas asociadas a los productos que vendían, para que sus derechos surtieran efectos frente a terceros.

Código de Comercio de 1889: Esta ley determina la Propiedad Industrial y la obligación que tenían los comerciantes de hacer registro de sus marcas de fábrica en el Registro de Comercio con el fin de que surtiera efectos contra terceros.

En 1889 el país se encontraba al mando de Porfirio Díaz, quien logra atraer al país inversión extranjera que incrementó el comercio. Por ello se empezó a regular en México a la marca en forma específica, siguiendo a los países europeos, por medio de las leyes que se indican a continuación:

Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889: Esta ley fue la primera norma que protegía los derechos sobre las marcas. Puede decirse que fue creada especialmente para éstas. Se promulgó bajo el gobierno de Porfirio Díaz, entró en vigor el 1 de enero de 1890 y presenta el primer intento de los legisladores para establecer normas claras, aunque esto se logró en menor grado ya que contenía muchas deficiencias.

Una característica esencial de este período, como ya se mencionó, es que la inversión extranjera en México se incrementó y se creó la idea en los mexicanos, de seguir las tendencias de los parisinos o en general de los europeos. Por ello se establecieron leyes en materia de marcas, que determinaban las condiciones para hacer pasar productos con apariencia extranjera como nacionales para que se pudieran comercializar. En esta etapa se crean marcas que se siguen utilizando en la actualidad como son El Globo (pastelerías) y el Palacio de Hierro (tiendas departamentales)⁴.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903: Estaba formada por ocho capítulos y su importancia radica en los lineamientos que a continuación se mencionan: Por vez primera en su Artículo primero se establece una definición de Marca; se crea un organismo especializado para tramitar el registro de las marcas; se faculta la transmisión y enajenación de los derechos marcarios; se señala la protección del nombre y avisos comerciales sin necesidad de registro; se establece la acción de nulidad y las penas; y se regula el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, el procedimiento para los juicios civiles y el procedimiento para los juicios del orden penal.

Reglamento del 9 de noviembre de 1909, para el Registro de Marcas Internacionales: En este ordenamiento se señala el procedimiento para asegurar a los domiciliados en la República Mexicana la protección de sus marcas en los Estados miembros conforme al Arreglo de Madrid.

Con el inicio de la Revolución Mexicana, la estabilidad que había alcanzado el país se vino abajo. En este lapso se promulgaron diversos decretos señalando la nulidad de los trámites realizados ante la Oficina de Patentes y Marcas. Fue hasta el año de 1915 cuando la protección de las Marcas volvió a implementarse y, por acuerdo, se solicitó a las personas que renovaran sus registros y aquellas

⁴ HUERTA, Eduardo. Marcas del México de hace 100 años. Revista Urania, México, 1998, Págs. 28-29

personas físicas que representaran a personas jurídicas se les pedía que comprobaran la existencia legal de las mismas y acreditaran la personalidad con la que se ostentaban.

Lo anterior ocurrió de esta manera porque, hasta ese momento no se solicitaba ningún documento probatorio, como consecuencia de ello la gente abusaba de las lagunas de la ley y se aprovechaba del registro de una marca que no le pertenecía, por no tener relación con la persona que utilizaba la marca. Al estallar la Primera Guerra Mundial se le otorgó una prórroga a los extranjeros para poder reclamar sus derechos marcarios en nuestro país.

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, del 26 de junio de 1928: Esta ley fue la primera en expedirse bajo la Constitución de 1917. Su contenido era más técnico, puesto que era requisito que las marcas pasaran un examen de novedad antes de registrarlas y se facultaba al Departamento de la Propiedad Industrial para conocer sobre la nulidad de los registros. Así también, para otorgar declaraciones administrativas que eran necesarias para ejercer acción penal, además, se daba la opción para solucionar controversias respecto a quien tenía el mejor derecho al registrar una marca similar por medio de un juicio arbitral el cual tomaría en cuenta el Departamento para otorgar los registros, se indica como opción para revocar las resoluciones del Departamento un juicio especial de oposición o federal revocatorio ante los Jueces de Distrito del Distrito Federal.

Se señala finalmente que la Marca se extingue cuando no se utilice en un plazo de cinco años consecutivos y se determina que la vigencia de las Marcas era de veinte años y diez años para su renovación.

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 11 de diciembre de 1928: Este reglamento contenía las bases de la ley de Marcas del 26 de junio de 1928, inclusive se hallan aspectos como causales de nulidad que no debieron estar incluidos en este ordenamiento, por tratarse de una norma

inferior, pero su importancia radica en que se establecieron normas que sirvieron para desarrollar las leyes consecuentes.

Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931, para nulificar registros de marcas: Esta norma se creó por la necesidad de establecer un ordenamiento en el que otorgara un debido proceso que no violara las garantías de las personas involucradas en los procedimientos administrativos de nulidad, así como el establecimiento de las reglas que rigen el ámbito procesal de dichos procedimientos.

Circular del 12 de marzo de 1942, dirigida a los comerciantes e industriales que explotan marcas: Esta circular fue establecida para mejorar la recaudación de derechos provenientes de los trámites que se hacían ante las autoridades administrativas encargadas de la Propiedad Industrial. Este ordenamiento se determinó con el fin de aplicar correctamente la Ley de Hacienda del Distrito Federal.

Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 y su reglamento: En esta ley se plasman las ideas omitidas en las leyes y decretos anteriores; se imponen reglas más estrictas respecto a los signos que no pueden ser registrados como Marcas; la vigencia cambia a 10 años al igual que su renovación; se establece como opción la caducidad de las marcas; se imponen sanciones más severas para impedir que productos nacionales se vendan como extranjeros o causen confusión respecto al origen de los mismos; se establecen reglas para la transmisión de las Marcas; se regula el Procedimiento para dictar resoluciones administrativas señalando cómo se deben presentar los escritos u ampliando las causales de nulidad; y se suprime el recurso para revocar las resoluciones administrativas ante los Jueces de Distrito quedando como única opción el Juicio de Amparo ante los mismos jueces.

Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de

Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1972: Esta ley establece reglas más eficaces en materia de Patentes de invención y mejoras respecto a los derechos que los trabajadores solicitaban al realizar invenciones por la ejecución de trabajo, en cuanto a las marcas, establece la protección de las marcas por competencia desleal.

Ley de Invenciones y Marcas, del 30 de diciembre de 1975: Señala claramente la protección contra la competencia desleal, así como las infracciones, sanciones, recursos y facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial respecto de los sistemas de inspección y vigilancia. La vigencia de las Marcas era de cinco años y se utilizaba el mismo término para su renovación.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, del 25 de junio de 1991: Se establece la posibilidad de registrar marcas tridimensionales y marcas colectivas; se indica una regla de excepción para regular la entrada de marcas internacionales y con esto se trata de solucionar los conflictos que existían entre las marcas nacionales y las extranjeras; se vuelve a señalar la vigencia de 10 años para las marcas, así como para su renovación.

Ley de la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991: En este ordenamiento se instaura y desarrolla la protección y fomento de la Propiedad Industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen, ya que la necesidad de establecer normas donde se incluyeran nuevas tecnologías era indispensable por la obligación que tenía nuestro país de acuerdo a lo establecido en convenios y tratados internacionales, de los cuales era suscriptor. Sigue vigente hasta la fecha con la mención de las siguientes reformas:

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación (en adelante D.O.F.) el 10 de diciembre de 1993.

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el D.O.F. el 2 de agosto de 1994: indica que el Instituto revisará las obtenciones vegetales hasta el momento en que se tenga una ley propia para estos casos.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el D.O.F. el 23 de noviembre de 1994: Regula la ley de 1991.

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el D.O.F. el 26 de diciembre de 1997: Se agregan disposiciones para los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el D.O.F. el 17 de mayo de 1999: Modificaciones a las disposiciones penales, Artículos. 223, 233 bis, 224.

Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el D.O.F. el 10 de septiembre de 2002: Menciona que la clasificación Internacional vigente con relación al Acuerdo de Niza firmado por México es la misma que se indica en el artículo 59 de dicho reglamento.

Con los antecedentes citados podemos observar que los avances tecnológicos y la evolución del comercio han propiciado la creación y reformas de las leyes en materia de marcas así como en general en la Propiedad Industrial. Eso nos da una visión del valor que representa para las empresas o comerciantes la utilización de una Marca⁵.

1.4. Definición de Marca

Antes de establecer una definición concreta es importante considerar que se trata de un bien inmaterial “es decir es un bien que posee una existencia sensible y que

⁵ RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 313-325

necesita materializarse en objetos tangibles a fin de ser percibidos por los sentidos”⁶. Su importancia proviene de la venta del producto o servicio y no se limita a la relación entre éstos y la marca, sino que también está ligada al reconocimiento que las personas hagan de los productos y servicios a través de las mismas. Los derechos que confiere son exclusivos, es decir, el titular es el único con derecho a utilizar la marca a través del registro, o puede otorgar licencias para ser utilizadas por otras personas, un ejemplo claro son las franquicias.

Por otra parte, también tiene derecho a que el Estado prohíba a terceras personas el uso de ella y sanciona el mal uso de las marcas a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa en materia de propiedad industrial, el cual se explicará más adelante, ya que forma parte de la protección que se da a las marcas en nuestro país.

El significado de marca puede encontrarse especificado por diversos autores pero el estudioso Carlos Viñamata da una definición más extensa, por lo que la señalamos a continuación: “una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”⁷.

Como se puede apreciar esta definición engloba lo que se entiende por marca, los derechos que conlleva el poseerla así como las personas y organismos que están involucrados. Para ser más específicos, una marca es un signo distintivo que tiene como característica diferenciar los productos y servicios que son de la misma clase, es decir que son iguales de otros que pertenecen a distintos productores o comerciantes. En segundo lugar, señalo la definición que

⁶ VERA LORET DE MOLA, Ana. Op. Cit. Pág. 40

⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998, Pág. 233

da la Ley de Propiedad Industrial, por ser nuestra legislación vigente, en el artículo 88 donde se identifica a la marca como “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Mencionaremos ciertos puntos relevantes respecto a esta definición, los cuales desglosaremos a continuación:

- I. Establece que la marca es “todo signo visible”; lo cual limita la protección de las Marcas pues hoy en día, en diversos países se pueden utilizar aromas o sonidos como marcas lo que permitiría que se extendiera a: todo signo capaz de percibirse por medio de los sentidos.
- II. Menciona “que debe distinguir productos o servicios”, ésta es una de las características esenciales de la marca, distinguir, ya que su función es diferenciar productos o servicios iguales. Pero esta distinción no debe ser descriptiva, ya que no sería legal que una sola persona pudiera utilizar una palabra genérica que pertenece al lenguaje común para distinguir sus productos. Un ejemplo de lo anterior es que una persona no puede utilizar la palabra MANZANA como marca para vender esa fruta, pues los demás productos no podrían utilizar esa palabra para nombrar a la misma fruta.
- III. En el término no se habla acerca de qué tipo de persona es la que ofrece esos productos o servicios, pero en el artículo 87 se establece que pueden ser personas físicas o jurídicas.
- IV. Al referirse “de otros de su misma especie o clase en el mercado” indica que sirve para diferenciarlos de aquellos que amparan los mismos productos o servicios. Con esto podemos constatar que el valor de la marca radica en la relación que guarda con los productos o servicios a

los cuales se incorpora, así como al reconocimiento que los consumidores hagan de la marca.

Por último, es importante puntualizar otras características que deben contener las marcas.

- No deben inducir a engaño, esto quiere decir que una persona no puede utilizar palabras o frases que puedan generar una idea errónea en los consumidores y se haga con la intención de que tengan una percepción falsa de los productos o servicios de la competencia. Un ejemplo de lo anterior, se da cuando una marca indica que el producto o servicio al que se aplica posee ciertas cualidades con las que no cuenta, lo que puede causar que los consumidores adquieran ese producto o servicio por esta indicación siendo esta información falsa.
- Debe ser nueva y original pues para poder protegerlas por medio del registro no deben parecerse a otra existente. Esta característica está relacionada con el criterio de que no debe causar confusión en los consumidores, al pensar que existe una relación entre el titular de una marca existente y registrada con una persona ajena.
- Lícita, ya que no puede ir en contra de la moral o las buenas costumbres (artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial).
- Independiente en cuanto a la territorialidad, esto es necesario ya que los registros que se hagan en el extranjero son independientes de los realizados en la República Mexicana pues, hasta este momento, no existen marcas internacionales.
- Específica, ya que las marcas se registrarán para amparar ciertos productos o servicios en particular, pues uno de sus fines es individualizar al producto y su calidad.
- Garantía de calidad para el consumidor, pues las personas asocian los productos y servicios que son de su agrado a través de las marcas. Del

mismo modo pueden establecer las que no cumplen con los requerimientos mínimos que buscan para adquirir un producto o servicio.

- Una referencia de la actividad que realiza el titular de la marca, pues por medio de la marca se puede establecer si el titular es el fabricante o comerciante de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.
- Seguridad del empresario o productor, de que tendrá mayor influencia frente a los consumidores cuando sea reconocida su marca y, como consecuencia, su producto sea solicitado.
- Control para el Estado, pues por medio de las estadísticas que se establezcan en el registro de las marcas podrá hacer un balance y conocer el estado del comercio y la economía en México, así como el estado de la inversión extranjera.

1.5. Clasificación de las Marcas

Para entender y facilitar el estudio de las marcas, se han establecido diversos criterios para clasificarlas, el que se presenta a continuación contiene las más relevantes.

En primer lugar se señala la clasificación contenida en diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, pues no se encuentra un punto específico dentro de la ley en la que se señale esta clasificación, simplemente se indica que puede o no registrarse como marca en nuestro país.

Primera clasificación realizada a través de las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial:

Nominativas. En este apartado se clasifican las marcas que están formadas por una ó varias palabras, ya se inventadas, o la unión de dos palabras, letras, cifras, abreviaturas, nombres y apellidos; por ejemplo: Heyshey que es el apellido del creador de los chocolates que ostentan esta marca. (Art. 88 y 89-I).

Innominadas. Son aquellas formadas por representaciones gráficas como los símbolos, dibujos, emblemas o fotografías; por ejemplo el emblema de la Compañía Petrolera Shell. (Art. 88 y 89-I).

Mixtas. Son las que están formadas por una representación gráfica que además contiene una palabra; por ejemplo la marca Bimbo que además de la palabra contiene el diseño de un osito panadero. (Art. 88 y 89-I).

Tridimensionales. Son los embalajes o figuras de los productos; por ejemplo las botellas de vidrio del refresco Coca-Cola (Art. 88 y 89-II).

Marcas Colectivas. Son las marcas que registran las asociaciones de fabricantes o comerciantes para proteger sus intereses en conjunto; por ejemplo la marca Editores Unidos Mexicanos.

Segunda clasificación respecto a la relación que guarda la marca con aquello que protege.

Marca para productos. Que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc. (Art. 87, 288 y 93 LPI)⁸.

Marca para servicios. Son los signos utilizados para distinguir intangibles en el mercado, es decir servicios como los que los restaurantes, tintorerías, agencias de viajes, etc. Su función es la misma que la de las marcas para productos, solo que se aplica a servicios.

La tercera clasificación es sobre la base de la calidad que tienen las personas que las utilizan.

Marca de industria. También llamada marca de fábrica, se distingue por ser el signo distintivo que utiliza la persona que fabrica el producto para venderlo directamente; por ejemplo la marca ELEKTRA.

⁸ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos; Op. Cit., Pág. 237

Marca de comercio. También marca comercial o mercantil por ser la de aquel que recibiendo del fabricante el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador⁹, Por ejemplo la marca LIVERPOOL.

La cuarta clasificación se relaciona con la territorialidad.

Nacionales. Son las marcas registradas en México sin importar la nacionalidad de la persona física o jurídica que las registra, por ejemplo la marca PEPSI.

Extranjeras. Son aquellas que están registradas en otro país y para poder registrarlas en México establecen la prioridad con la que cuentan gracias al Convenio de París, o que por su notoriedad son conocidas mundialmente aunque no sean registradas o distribuidas en el país, por ejemplo la marca GAP.

La quinta clasificación se indica respecto a los medios de que se valen las personas para protegerla.

Marcas Notorias. Son aquellas que los consumidores reconocen fácilmente porque a través del tiempo han logrado obtener buena fama o prestigio y corren el peligro de volverse genéricas si su uso ya no es reconocido como marca sino como una palabra para nombrar un producto o servicio lo que provocaría su cancelación, por ejemplo es la marca ASPIRINA.

Marcas Ligadas. Son aquellas que se ceden en conjunto al mismo titular por amparar los mismos productos o servicios y ser similares, por ejemplo la marca GILLETTE para los artículos de limpieza personal como son los rastrillos, cremas para rasurar, desodorantes etc.

Marcas Vinculadas. Son las marcas de origen extranjero que se ligan a otra de origen nacional, por ejemplo la marca FORD-CONSA.

Marcas de Certificación: Estas marcas son similares a las colectivas pero con la diferencia de que están registradas por un gremio que deja abierta la posibilidad para que otros puedan utilizarlas si cumplen con las normas de calidad y

⁹ RANGEL MEDINA, DAVID, Op. Cit., Pág. 24

especificaciones para la elaboración del producto, como podría ser el registro de la marca EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Es importante señalar que en México este tipo de marcas no está considerada en la ley y sólo podría registrarse como marca colectiva.

1.6. Protección de las Marcas en la Legislación Mexicana

Después de comprender el significado de la Marca y su clasificación es necesario establecer los medios de protección que se utilizan para que terceras personas no hagan mal uso de ellas y evitar así que abusen del prestigio y la ganancia que representan para el titular. Como se observa, la Marca es una inversión gigantesca en cuanto a gastos de publicidad y mercadotecnia para la persona física o jurídica que la posee, pero también se considera como un activo esencial en la economía de las personas cuando es reconocida por los consumidores. Ejemplos claros de lo dicho, se muestran en los estudios que se hacen para determinar el valor de las marcas como Coca-Cola “cotizada en más de 36 mil millones de dólares”¹⁰, en 1996 y Microsoft “valuada en 10 mil millones de dólares”¹¹ en el mismo año. Con estos datos podemos constatar que las marcas representan un bien que puede, inclusive, considerarse en un valor más alto que los activos fijos de la empresa como son los inmuebles, mobiliario, etc. Y para obtener los créditos de los bancos o para embargar los frutos que las marcas originen.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen en sus artículos 28 y 89 fracciones I y XV privilegios a los inventores y autores, pero omite hablar sobre la protección a las personas físicas o jurídicas que utilizan marcas para comercializar sus productos o servicios. Ello no quiere decir que no estén protegidas constitucionalmente ya que, como bien menciona el autor Rangel Medina “el derecho de propiedad es más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, la que comprende todos los bienes que

¹⁰ NICHOLSON, Martha. Las marcas un bien no siempre apreciado, Revista Urania, México, 1996, Pág. 8

¹¹ NICHOLSON, Idem, Pág. 8

entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución¹² . Al considerarse dentro del rubro de la propiedad inmaterial se protege a través de los artículos 14 y 16 de la constitución Política. El primer artículo mencionado establece el derecho que tienen las personas para no ser privadas de sus posesiones, propiedades o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales facultados para ello y de acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes. El segundo se refiere a que ninguna persona podrá ser molestada en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive su proceder legalmente. En el artículo 73 fracción X se señala la facultad que tiene el Congreso de la unión para legislar en materia de comercio, que es donde generalmente se incluyen las reformas que se hacen en materia de Propiedad Industrial.

Finalmente en el artículo 133 se establece que los Tratados Internacionales que celebre el Presidente de la República con autorización del Senado serán ley suprema que solo estará supeditada a la propia Constitución. Por lo que tratados como el Convenio de París, el Arreglo de Niza, etc. que regulan el sistema de las marcas en el ámbito internacional y de las cuales formamos parte, al ser leyes vigentes, obligan al Estado a reconocer los derechos de marcas internacionales.

Es pertinente señalar la finalidad que tiene el convenio de París por ser el tratado más antiguo elaborado para proteger los derechos de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo en 1883, ha sido revisado y modificado en las fechas y países que se señalan a continuación: Bruselas (1900), Washintong (1911), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967) y por último se instauró la Unión de París, como la organización que se encarga de administrar el buen funcionamiento de lo acordado en el convenio (1979), México formo parte del Tratado desde el 7 de septiembre de 1903, con una ratificación de las modificaciones hechas al propio Tratado el 26 de julio de 1970, en Estocolmo.

¹² RANGEL MEDINA, Op. Cit., Pág. 134.

Aunque esa convención abarca todo lo relacionado con la Propiedad Industrial en su artículo 1ro considera a las marcas como parte de la misma y, en sus artículos 2, 6 y 6 bis, se indica la forma en que se protegerán dentro de los países que son parte del convenio, también señala al Trato Nacional (cuando los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos del país a donde vayan) y el reconocimiento de prioridad (cuando se solicita el certificado de registro del país de origen para considerar que la marca ya se utilizaba antes de realizar la solicitud de registro en el país donde se desea la protección) como las bases para lograr unificar las ideas en diversos países. Esa concepción la facilita los trámites de registro que implican la protección de las marcas para los extranjeros que soliciten la protección en nuestro país, así como a los nacionales que requieran estar protegidos en otros países.

Este convenio representa, a nivel internacional, la mejor opción para hacer valer el reconocimiento de los derechos que tienen las personas sobre su marca pues son parte de este tratado 164 países.

Regresando al ámbito nacional, la Ley de Propiedad Industrial es la norma vigente que el Estado utiliza para la protección de los derechos en materia de Propiedad Industrial como ordenamiento que se deriva de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquella ley tiene una naturaleza esencialmente administrativa, aunque contiene algunos preceptos en materia penal como es el establecer los delitos y las penas aplicables por su comisión. Las formas de protección y buen funcionamiento del ordenamiento legal contenidos en la ley se realizan a través de un organismo descentralizado perteneciente al poder ejecutivo, directamente vinculado con la Secretaría de Economía, que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), este tiene entre sus funciones, según lo establecido en el artículo 2 de la ley, proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, así como, prevenir los actos que atenten contra la Propiedad

Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

También es importante que la protección que el IMPI dé a las marcas y, en general, a la propiedad industrial, se logre a través del fomento y reconocimiento que esta institución haga a esas personas interesadas en los avances tecnológicos, científicos y del comercio. Lo cual también es una de las obligaciones que tienen el instituto, según lo establecido en la ley; así como la obligación que tiene de estar en contacto con las instituciones que realicen las mismas funciones, pero en otros países, para así conseguir un avance uniforme en el ámbito internacional a través de la transmisión de información que se realice entre ellas.

Pasando al ordenamiento legal, esta Ley de Propiedad Industrial protege en forma específica a las marcas mediante los siguientes artículos:

- ❖ Artículo 1: Indica el derecho de los comerciantes o prestadores de servicios a utilizar marcas para distribuir sus productos o servicios a través del registro que garantiza la exclusividad de su uso.
- ❖ Arts. 2 a 8: Se señalan los fines de la creación de una ley en materia de Propiedad Industrial, así como las facultades, obligaciones y formas de operar que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- ❖ Arts. 87 a 98: Donde se precisa el concepto de marca, lo que puede o no registrarse como tal, así como la vigencia del derecho que se tiene sobre la marca, el cual es de 10 años que pueden renovarse las veces que sea necesario mediante el pago de derechos cada 10 años. En estos artículos también se otorga un capitulo especial con la definición de marcas colectivas y las reglas para su registro.
- ❖ Arts. 113 a 127: Donde se mencionan los requisitos y la forma en que se deberán presentar las solicitudes de registro, el pago de derechos, el reconocimiento de prioridad de que pueden hacer uso los titulares de

marcas extranjeras y los exámenes de fondo y forma, así como la expedición del título al finalizar el registro de la marca o la negativa para el registro de la misma.

- ❖ Arts. 128 a 135: Establecen la característica de territorialidad y la facultad para determinar la terminación en la utilización de una marca cuando fomenta el uso de prácticas monopólicas o actividades que pongan en riesgo al comercio mexicano. Se establece además la caducidad de las marcas por falta de uso en un lapso de 3 años consecutivos.
- ❖ Arts. 136 a 150: indican los pasos que deben seguir los titulares de las marcas que desean transmitir los derechos que tienen sobre ellas a otras personas. Esto se logra a través del otorgamiento de licencias que permiten a terceras personas que han adquirido las licencias, ejercer sus derechos frente a terceros. Es decir, se establecen las reglas a seguir por los dueños de las franquicias para la transmisión de sus marcas a través de licencias de uso que tendrán que registrar ante el IMPI para que tengan efecto contra terceros.
- ❖ Arts. 151 a 155: Mencionan los pasos a seguir para solicitar la cancelación caducidad o nulidad de un registro por haberse otorgado en contravención de la ley o se crea que se tiene un mejor derecho sobre una marca ya registrada. El Instituto tiene la opción de solicitarlas de oficio, es decir pedir la cancelación, caducidad o nulidad aunque no haya otra parte interesada que lo solicite.
- ❖ Arts. 203 a 212 bis 2: Precisan la facultad que tiene el Instituto de realizar visitas de Inspección, ya sea a petición de parte o de oficio, a instalaciones donde se presume que se han cometido infracciones o ilícitos que puedan dañar a los titulares de los registros marcarios. Esta disposición y facultad del Instituto puede considerarse controversial, pues por ser un órgano administrativo no tendría razón de ser.
- ❖ Arts. 213 incisos I; III; IV; CII; CIII; IX; X; XVIII y XXV, Tratan sobre las infracciones administrativas en materia de marcas, las cuales tienen como fin proteger de acciones de usurpación o invasión de derechos por parte de

terceros, así como la protección contra la competencia desleal en el comercio. Es importante señalar que la protección que otorga el Estado también responsabiliza a los titulares de las marcas para que verifiquen y hagan saber a las autoridades cuando sus derechos se han violado.

- ❖ Arts. 214, 221, 221 bis: Tratan sobre las sanciones a las que se pueden hacer acreedores las personas que cometan las infracciones en materia de Propiedad Industrial. Pueden ser multas establecidas tomando en cuenta el salario mínimo general vigente al momento en que se dicte la resolución, la capacidad económica del infractor y dependiendo de la gravedad de la infracción clausura temporal o permanente de los establecimientos donde se produzca o cometa la infracción y arresto administrativo no mayor de 36 horas.
- ❖ Arts. 222 y 223: Donde se establece la facultad que tiene el Instituto para dictaminar hechos que constituyan delitos, los cuales se mencionan en el artículo 223 inciso I; II; y III con relación a las marcas.

Sucintamente se han desglosado los medios de protección contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, pero es importante señalar que el Reglamento de la ley establece elementos complementarios de los artículos de la misma así como la lista de las clases en que se dividen los productos y servicios para poder registrarlas en sus artículos 53 a 68. Cabe mencionar que la clasificación y el número de clases indicado en el reglamento son acordes al Acuerdo Internacional de Niza que es en el ámbito internacional la clasificación vigente.

Otros ordenamientos legales son medios eficaces que pueden utilizarse para garantizar la seguridad de los titulares sobre los derechos marcarios, los ordenamientos legales supletorios de la Ley de la Propiedad Industrial son: el código Federal de Procedimientos Civiles según se establece en el Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial y; Por regularse en la Ley de Propiedad Industrial procedimientos de naturaleza administrativa, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Al respecto, existe en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concretamente en su artículo 11, una disposición en la que señala que el Tribunal tiene competencia para conocer, de los juicios que traten de impugnar resoluciones definitivas de autoridades administrativas que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o cuando pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Con lo anterior, podemos establecer, como opción de protección, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa. al respecto se señala la siguiente tesis jurisprudencial para reafirmar lo dicho anteriormente.

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU COMPETENCIA LEGAL PARA EXAMINAR LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SE REDUCE A AQUELLOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA. Del texto del precepto legal citado, se advierte que dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para conocer y resolver controversias suscitadas en materia administrativa, sin embargo, esa facultad se limita a los casos en que la resolución cuya nulidad se demande se haya dictado en las materias que se precisen en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de justicia fiscal y Administrativa, y no por el simple hecho de que sean de naturaleza administrativa. Lo anterior se deduce por la circunstancia de que el primer párrafo del numeral refiere que es órgano jurisdiccional es competente legalmente para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indiquen en el propio texto del precepto normativo. Por su parte en la fracción XIV de la propia norma legal, se establece que el tribunal conocerá de las resoluciones que decidan los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones indicadas en las distintas fracciones de la disposición. Finalmente se expresa en el precepto normativo que el tribunal conocerá de las resoluciones negativas fictas que se configuren, siempre y cuando estén relacionadas con los temas

anunciados en el propio artículo consultado, en consecuencia, no basta que la resolución que se ataque en el juicio contencioso administrativo sea definitiva y administrativa, sino que, además la materia debe ser acorde con las que en forma expresa se describen en alguna de las fracciones y párrafos del artículo 11 de la ley orgánica de que se trata, o bien, que otra ley otorgue esa competencia, como lo dispone su fracción XV SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO”, Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVII. Abril de 2003, Tesis: 1.7º.A.212 A Pág. 1151.

Otro ordenamiento relacionado es, la Ley de Amparo; la cual establece acciones en contra de los servidores públicos que hayan violado alguna garantía constitucional. Este juicio es otra opción que tiene una persona para hacer valer sus derechos ante la Autoridad Judicial, ya sea indirecto, cuando en IMPI no se ha resuelto sobre la controversia que genera el registro de la marca o el procedimiento administrativo de infracción, o directo cuando el IMPI ya ha resuelto la controversia.

Hay una forma de protección adicional a las medidas mencionadas la cual se otorga a las marcas denominadas notorias o renombradas. Algunos autores consideran que es más apropiado nombrar a este tipo de marcas como renombradas ya que esta palabra no sólo refiere la notoriedad que las marcas guardan ante los consumidores sino que también se asocia con la buena reputación y calidad que tiene el producto o servicio al cual se aplica.

En nuestra legislación se menciona el término notorias y se encuentran protegidas por el artículo 90 fracción XV al establecer que: “No puede ser registrada como marca un signo distintivo igual o similar en grado de confusión a una marca que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial considere que sea notoriamente conocida en nuestro país por realizar actividades comerciales dentro

o fuera de nuestro territorio. Para demostrar que una marca es notoriamente conocida se podrá utilizar todos los medios de prueba que la ley determina”.

Con relación al ámbito Internacional el Convenio de París también regula este tipo de marcas señalando en su artículo 6 bis que “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimaré ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con está”¹³.

Como se observa, la protección de las marcas renombradas también está garantizada a través del ámbito internacional. Pero en el mismo artículo se indica que para poder solicitar la anulación de la marca que causa confusión con la marca renombrada, es necesario que hayan transcurrido por lo menos cinco años a partir de la fecha en que se registre la misma. Este plazo no se contará si se demuestra que la persona que utilizó la marca que causa confusión lo hizo de mala fe.

Según lo establecido en nuestro Código Civil existe mala fe cuando una persona, a sabiendas de que se ha cometido un error, lo simula y trata de llevar a cabo el acto. Esto quiere decir que si una persona sabe de una marca renombrada y al darse cuenta que no esta registrada en su país, intenta hacerlo argumentando que no conocía esa marca puede considerarse como mala fe. Por otro lado, la posición de estas marcas resulta controversial pues como lo mencionábamos en la

¹³ SONI CASSANI, Mariano; SONI FERNÁNDEZ, Mariano; Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, México, Ed. Porrúa, 1997, Pág. 294.

clasificación, algunas llegan a ser tan conocidas por los consumidores que se vuelven genéricas, lo que provoca que pierdan uno de los requisitos esenciales para considerarse registrables, que es la distinción. Muchos ejemplos se pueden citar, entre ellos uno muy común como es el caso del pan de caja, cuando una persona lo pide en una tienda lo hace como pan BIMBO aunque el pan sea de la marca WONDER. Esta situación puede generar la cancelación de la marca según lo establece en el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial.

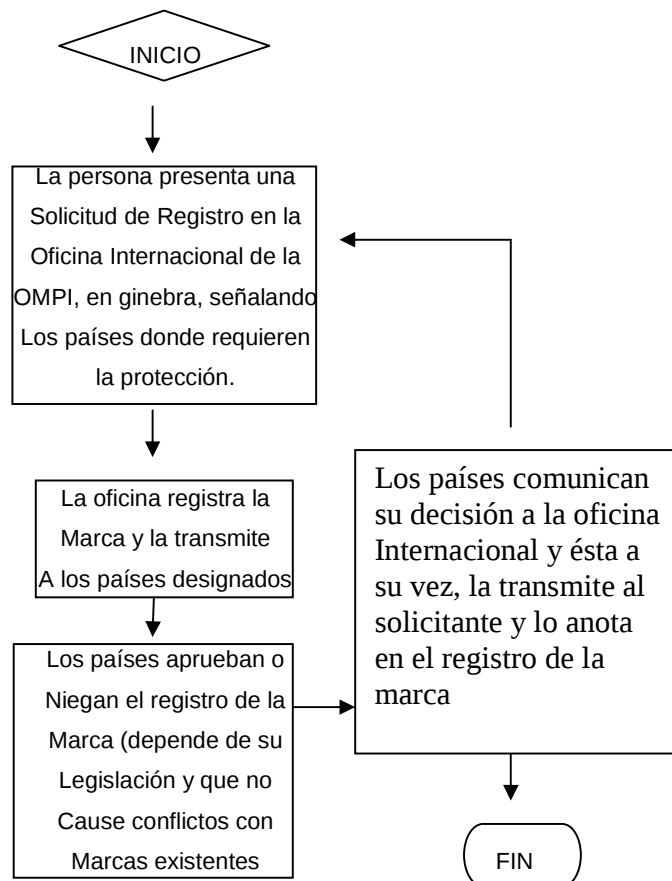
Entre los medios eficaces para evitar que una marca renombrada se convierta en genérica, está el utilizar en la publicidad de los productos o servicios el nombre genérico junto con la marca lo que permitirá que los consumidores entiendan que existen otras marcas y que el nombre del producto o servicio es distinto.

Hay en el ámbito internacional otras formas de proteger los derechos marcarios por medio de convenios de los cuales no formamos parte, pero que son importantes pues fueron creados con el fin de hacer eficaz el registro de las marcas en el ámbito mundial y del mismo modo para intercambiar información entre países.

Esa información ayuda a hacer leyes que cubran los avances tecnológicos desarrollados en la última década, así como la utilización de los mismos para simplificar los procedimientos.

Mencionamos al Sistema de Madrid como el convenio de mayor relevancia en materia de marcas a nivel mundial, el cual está integrado por 71 países entre los cuales se encuentran: Japón, Alemania, España y el Reino Unido. Este sistema se conforma por dos convenios: el Arreglo de Madrid y el protocolo de Madrid. Este Sistema está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es en el ámbito mundial la autoridad reconocida para tratar aspectos de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, entre otros.

En esa tesitura, indicaremos que este tratado se constituyó para agilizar y facilitar el Registro de las marcas en los países que formen parte del mismo, en el siguiente diagrama se expone en que consiste el Registro:



Como se puede observar en el diagrama, la protección que brindan los países a las marcas internacionales, depende solo de ellos y de ninguna forma se encuentran influenciados por las decisiones que pudiera dar la Oficina Internacional de la OMPI. Además, los países tienen el derecho de negarle a una persona el registro, por lo que se entiende que no se trata de una marca mundial, sino que simplemente se busca simplificar el procedimiento de registro y hacerlo más fácil para aquellas personas que requieran que su marca este protegida en diversos países.

Este convenio resulta un buen ejemplo de lo que pueden hacer los países cuando están unidos y comprometidos a buscar soluciones eficaces frente a los problemas que debemos enfrentar en la actualidad. Como se observa, está conformado por naciones que tienen un alto nivel de desarrollo económico, político, etc.

En América existen diversos tratados de libre comercio, pero la protección que brindan a la propiedad industrial, específicamente a las marcas, es solo lo esencial, sin llegar a convenios tan avanzados y eficaces como he explicado con anterioridad.

Podemos deducir, después de lo establecido, que las marcas son bienes inmateriales valiosos que las empresas deben proteger a través de su registro, para que sirvan como medios que garantice la estabilidad y crecimiento de sus negocios así como un activo que constituya en si un valor, el cual debe de estar reconocido por la empresa. Por esta razón es importante que dentro de su administración interna establezcan un área especializada que se encargue de los problemas que puedan surgir con sus marcas y en general con sus derechos de Propiedad Industrial.

En nuestro país los derechos sobre las marcas se caracterizan por lo siguiente: ser territorial, pues hasta este momento no pueden registrarse marcas internacionales. Aunque como ya vimos, las organizaciones internacionales realizan cada vez esfuerzos más grandes para lograr unificar el registro de marcas en el ámbito mundial más grande para lograr unificar el registro de marcas en el ámbito mundial y establecen medios alternativos a través de Tratados o Convenios para consolidar criterios y aprender de otros a través del intercambio de información y, así, lograr que los procedimientos de registro o de solución de controversias se realicen en forma expedita. También determinamos que el registro de las marcas, con relación a los productos y servicios que ampara, deben ser específicos ya que de esta forma se permite que existan marcas iguales pero

relacionadas a diferentes productos o servicios, lo que permite que coexistan en armonía.

Por último indicaremos que los avances de las leyes a través de la historia son notorios pero necesitamos ciertas modificaciones en las normas existentes para garantizar la protección a los empresarios, consumidores y el Estado mismo, frente a la evolución del pensamiento humano y su forma de organización, no podemos hacer a un lado el hecho de que nuestra ley necesita solucionar nuevos problemas como el comercio en línea, es decir por Internet, que en los últimos años resulta ser un medio por el que se realizan con todos los países.

Esas transacciones se hacen desde una computadora y ha traído como consecuencia la generación de ideas que ponen en peligro los derechos que puedan tener las personas sobre sus marcas y no solo se ve afectada la propiedad industrial sino también los derechos de autor, es decir, la propiedad industrial en general, por no existir un control eficaz para regularlo. Hay que señalar que la OMPI está realizando una serie de arreglos y acuerdos donde se encuentran representados la mayoría de los países, quienes envían a sus especialistas en la materia para poder obtener un consenso que los ayude a implementar nuevas reglas para estar a la vanguardia respecto a los problemas que se presenten; así como reformas en las leyes, por ejemplo ampliar las características que debe contener un signo distintivo para poder ser registrado como marca, lo que permitirá registrar a los sonidos y aromas como identificadores de productos o servicios o el mejorar nuestro sistema de registro tomando en cuenta los cambios que otros países han implementado.

Con base en lo anterior se da por terminado el estudio de las marcas, de donde se desprende que aunque nuestras leyes están abarcando todos los medios posibles para evitar que sean violados los derechos de los titulares de las mismas, necesitan establecer nuevas normas y reformas para no quedar rezagados frente a los avances que la vida moderna experimenta.

CAPÍTULO 2

NOMBRES DE DOMINIO

Ahora, es turno de los nombres de dominio, a través de este capítulo conoceremos qué son los nombres de dominio, su clasificación y regulación, así como su protección.

2.1. Origen de Internet y los Nombres de Dominio

Hemos visto que los avances tecnológicos desarrollados en el siglo XX han modificado en forma trascendental la manera en que las personas se comunican e interactúan. A través de medios como el teléfono, el fax y la televisión las personas han logrado comunicarse aunque se encuentren en diversos países, alejados unos de otros, además de los medios indicados, existe otro de igual o mayor importancia, la computadora que, a finales del siglo XX, cobró relevancia mundial por su eficacia y facilidad de uso. Por medio de la computadora las personas pueden comunicarse en forma rápida aunque se encuentren alejados, el desarrollo de la tecnología de este medio se unió al de las telecomunicaciones para formar lo que conocemos como Internet o red de redes.

Es importante, considerar que, en este momento, el acceso a una computadora no está limitado a las personas con un poder adquisitivo alto o a especialistas en la materia informática, por el contrario, este medio es utilizado al paso de los años por más gente, desde niños hasta personas adultas, ya que es de fácil comprensión.

En México el uso de las computadoras se ha incrementado los últimos años en forma considerable ya que las personas pueden utilizarlas, ya sea en su casa, trabajo o en las escuelas, aunque todavía existe un rezago considerable en cuanto al número de usuarios si se compara con países como Estados Unidos de América, Francia, Japón, etc.

Por lo anterior, es considerable señalar los antecedentes y la forma en que este medio de comunicación fue desarrollándose a través del tiempo.

A continuación se da una reseña histórica del origen de Internet y los Nombres de Dominio, que nos ayudará a comprender por qué se han convertido en una materia de suma importancia para realizar las actividades que la vida cotidiana presenta.

En primer lugar se indica el origen de Internet para entender el surgimiento de los nombres de dominio. Internet nació gracias al gobierno de los Estados Unidos de América, en los años sesentas, como un proyecto militar que permitía mantener la información confidencial segura, ya que la guerra fría estaba en su apogeo.

Los estadounidenses temían que sus archivos fueran revelados o destruidos, por lo que buscaron obtener una red en la que las computadoras que se encontraran en diversos de ese país, pudieran conectarse entre si e intercambiar información, e este proyecto se le denominó ARPANET.

Por la facilidad de uso e implementación, este proyecto fue utilizado con posterioridad para fines educativos y de investigación. Al surgir esta nueva visión cambió de nombre y dejó de ser ARPANET para convertirse en NSFNET. Finalmente en el gobierno Clinton-Gore privatizaron este proyecto con apoyo del Congreso Estadounidense para convertirlo en lo que ahora denominamos Internet, un medio de comunicación al que cualquier persona alrededor del mundo puede tener acceso si cuenta con una computadora y un proveedor del servicio de conexión a esta red.

Aunque esta industria fue privatizada, el gobierno de Estados Unidos todavía controla aspectos esenciales de esta red y aunque no existen reglas o normas jurídicas que lo regulen en forma específica se han creado diversos

organismos no gubernamentales que tienen como finalidad establecer el orden de la información que ahí se encuentra.

Para la mejor comprensión de lo que se plantea en este trabajo, brevemente se explicará la forma en que funciona Internet y el modo en que ha evolucionado como consecuencia de los avances tecnológicos. Toda persona que cuente con una computadora que contenga un MODEM, una tarjeta de red, un procesador y un navegador pueden acceder a Internet, cabe señalar que en la actualidad todas las computadoras traen integrados estos componentes esenciales. Lo primero será conectar la computadora con otro ordenador que cuente con mayor capacidad y con un software que mantiene a las computadoras conectadas entre sí. Esto se realiza a través de un cable de fibra óptica o línea telefónica que manda la señal del MODEM al ordenador para que esté, ponga en línea a la computadora en la red¹.

Este proceso en la actualidad, puede realizarse a través de un MODEM que permite dejar la línea telefónica libre, por lo que hace más rápido el acceso y la búsqueda de información en la red. De este modo permite que la persona pueda ocupar su línea telefónica para comunicarse con otra y al mismo tiempo navegar por Internet. Existe otra opción utilizando satélites. Este medio es idóneo para las personas que se encuentran alejadas de la ciudad y no tienen una línea telefónica que se pueda utilizar, por lo que se envía la información a través de antenas que conectan vía satélite a la computadora con el ordenador. Como puede observarse, el desarrollo de Internet crece a pasos agigantados, ya que los especialistas buscan hacerlo cada vez más rápido, eficiente y al alcance de toda clase de personas no importando su condición social.

¹ Módem. Dispositivo de hardware que conecta un equipo con otros, o con Internet a través de líneas telefónicas convencionales o a través de una línea ISDN, puede ser interno o externo.

Tarjeta de red. Dispositivo de Hardware que hace posible la conexión de varios sistemas de cómputo distintos entre sí en una red de área local, con este dispositivo es posible acceder a información almacenada en el disco duro común de un grupo de computadoras.

Procesador. Sinónimo de computadora, máquina electrónica que procesa datos en forma eficiente y rápida.

Navegador. Conocido también como browser, es un programa que contiene herramientas que facilitan el uso de la red, como pueden ser botones para imprimir, guardar o transferir información, los cuales pueden utilizarse dando clic al mouse de la computadora.

Existen empresas privadas que cuentan con la infraestructura necesaria para poder ofrecer el servicio de conexión a Internet, por lo que estas empresas son las dueñas de los ordenadores y redes con mayor capacidad que permiten conectarse a la red.

Los especialistas han creado protocolos para acceder a la red, que son utilizados en cualquier computadora para mantener el control de toda la información que ingresa a Internet y la forma en que habrá de buscarse, ya que de otro modo la red se convertiría en un caos.

El protocolo utilizado por todas las computadoras se denomina TCP/IP –que significa <<Transmisión Control Protocol>> ó Protocolo para el Control de Transmisión, -que sirve para dividir la información que se transmiten unidades pequeñas. Las siglas IP –que significan <<Internet Protocol>> ó Protocolo de Internet – se utiliza para reconocer por medio de una dirección IP a la persona que creó o envió la información que se esta revisando.

Este protocolo cuenta con aplicaciones que, a su vez, están divididas en protocolos básicos que ordenan la información, los cuales son:

- www ó World Wide Web, también llamado telaraña mundial. Tiene como función ser la base de toda la red; permite buscar en forma fácil la información que se requiere.
- http ó Hypertext Transfer Protocol, que se utiliza para distinguir a los documentos; es decir, a la información que contiene texto.
- mailto; este protocolo sirve para distinguir al correo electrónico, el cual consiste en un correo virtual, en el que cada usuario recibe información dirigida a una dirección que le pertenece y es única.
- ftp ó file transfer protocol, que se utiliza para recuperar o copiar información que se encuentre en otra computadora conectada a la red.

Como puede observarse, las computadoras pueden reconocer la información a través de claves, lo cual no les resulta complicado. Los servidores permiten reconocer al destinatario de la información, como se dijo anteriormente, gracias a una dirección IP (Interworking Protocol Address) que no puede ser igual a las demás; esta dirección está conformada por números binarios que van del 0 al 225, los cuales están separados por puntos.

Como ya se dijo, para las computadoras es fácil reconocer estas claves, pero para las personas resultaría complicado retener varias series de números distintas. Por ello, personas como Jon Postel (uno de los creadores de Internet) formuló una dirección alfanumérica paralela a la dirección IP, que sirve como identificador para que las personas pudieran retenerlas, ya que estaría relacionada con la esencia de la información que se busca.

A esta dirección alfanumérica se le denominó nombre de dominio, el cual no es otra cosa que un identificador amigable que permite la interacción eficaz y sencilla de la persona con su computadora. Un ejemplo es la dirección electrónica www.unam.mx.

Los nombres de dominio están conectados a las direcciones IP a través de un sistema denominado DNS (Domain Name Sistem) que tiene como finalidad relacionar un nombre de dominio a una dirección IP. Es decir, el DNS es una base de datos que relaciona a estas dos direcciones para tener un control y evitar problemas en la red; se puede decir que es la base que mantiene un buen funcionamiento de la misma. Esta información está organizada en diversos ordenadores que se encuentran en puntos estratégicos alrededor del mundo y este sistema está regulado por organismos especializados y creados con ese fin.

Por esta razón no puede existir una dirección IP o nombre de dominio igual a otro para distinguir información distinta, por lo que resulta un problema su mal uso o registro, tal como se explicará en forma detallada más adelante.

Los nombres de dominio, en un principio, se crearon con el fin de facilitar la búsqueda de información y con el objeto de ser simplemente un identificador, pero a través de la evolución de Internet se han convertido en más que eso, ya que una persona puede encontrar diversos sitios en formas distintas, sin embargo siempre encontrará un nombre de dominio que le recordará la empresa, institución o información que busca en la red.

Las formas en las que se puede encontrar información son las siguientes:

El medio idóneo es el conocimiento del nombre de dominio que se ingresa al navegador. El conocimiento del nombre de dominio depende de la mayor o menor publicidad que el dueño de la dirección electrónica haga del mismo.

Otra opción es acceder a un portal, que es una base de datos en la que se encuentra ordenada la información, la persona solo tiene que indicar qué es lo que busca para que se muestre toda la información relacionada que contenga ese portal, el cual también cuenta con una dirección electrónica que es conocida generalmente por el público que navega con frecuencia en Internet. Un ejemplo es www.yahoo.com.

La última opción es la de acceder a la información utilizando el signo distintivo de la empresa, persona física o institución que se busca. Esta opción es la que puede generar problemas ya que, en ciertos casos, se crea confusión en las personas, si ese signo distintivo no pertenece a la empresa, institución, o persona que está buscando.

Por eso es primordial que los nombres de dominio sean regulados por normas jurídicas, ya que de otra forma pueden causar conflictos con otros signos distintivos como pueden ser las marcas o los nombres comerciales e, inclusive, los derechos de autor, que algún usuario de la red tenga sobre su obra ingresada en algún sitio virtual.

Por último, se debe indicar la forma en que las personas físicas y jurídicas pueden integrar información en la red. El ingreso de la información se realiza por medio de un ordenador que es llamado Host-computer. En esta computadora se ingresa la información y éste la transmite y mantiene en la red.

Actualmente existen muchas empresas a brindar el servicio de alojamiento de páginas de Internet. Las páginas de Internet son puertos que contienen información específica y cuentan con una dirección IP y nombre de dominio único.

Hasta este momento nos hemos dedicado a revisar los antecedentes y avances de Internet, así como el funcionamiento del mismo; por lo que ahora podremos definir a cada uno de estos elementos en forma más técnica, para después establecer una división y clasificación de los nombres de dominio, así como los organismos que se encargan del registro y regulación de los mismos².

2.2. Definición de Internet y Nombres de Dominio

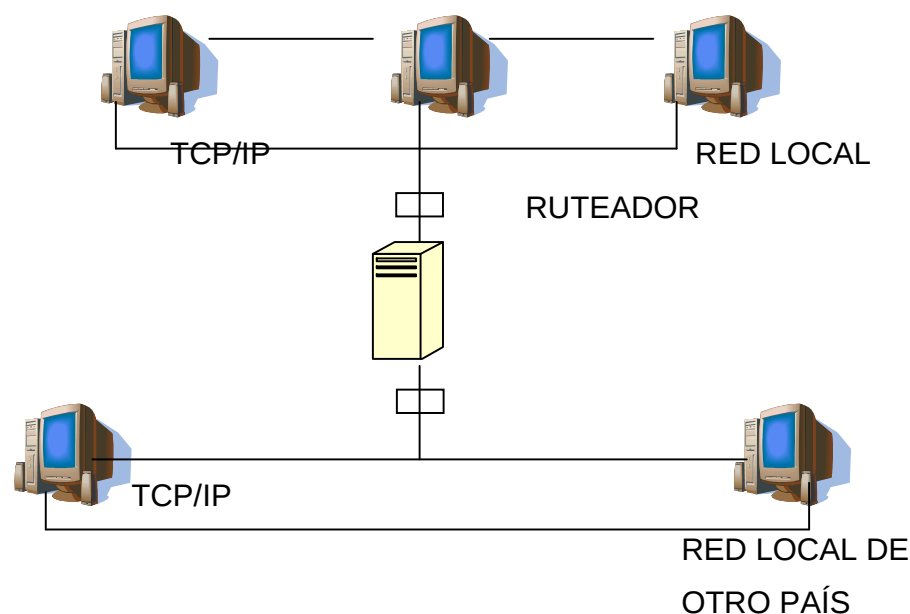
Es pertinente establecer la importancia que está cobrando Internet y los nombres de dominio en nuestra vida, ya que el crecimiento en medios de comunicación como éste, ha creado nuevos problemas que tendrán que ser resueltos a la brevedad, pues de otra forma, el universo virtual que existe en la red puede causar serios conflictos en el mundo real o tangible. Por esta razón es pertinente tener conceptos firmes y generales que faciliten la comprensión de cuestiones técnicas que no son del conocimiento de la generalidad de las personas.

No se muestra una definición como tal, ya que hasta para los autores y personas familiarizadas con la red, resulta complicado establecer una que muestre los elementos que la componen. A continuación se propone un concepto completo y de fácil comprensión de lo que se denomina Internet.

² CARBAJO GASCÓN, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet, Ed. El cano. Salamanca, 1999. Págs. 23-33.

Es un sistema mundial conformado por varias redes locales de computadoras que están establecidas en cada país y que permiten que las personas en cualquier parte del mundo pueden comunicarse con otras, con el único requisito de contar con una computadora, a un precio muy bajo y con bastante rapidez. Internet es un sistema de comunicación público, pues no está limitado su uso a ciertos sectores privados o a un sector de la sociedad; además, la información que se inserta en la red al igual que la que se consigue no tiene restricciones. Internet es llamada “la Red” ó “Red de redes” pues se diferencia de las demás ya que cuenta con un protocolo específico denominado TCP/IP.

Esta gráfica servirá para entender la definición de Internet:



Como muestra la gráfica, las computadoras están conectadas entre sí, por medio de una red local definida por su nombre técnico como LAN, y, esta red local está conectada a su vez por medio de un ordenador (proveedor de servicio de conexión a Internet) a otra red más grande denominada técnicamente como WAN; para mejorar este proceso se utilizan unos equipos llamados ruteadores que envían por direcciones exactas la información que se solicita, para obtenerla en forma correcta y rápida.

Por otra parte, los Nombres de Dominio podemos definirlos como identificadores alfanuméricos que están relacionados a una dirección IP y tienen como función facilitar la búsqueda de información en la Red de Redes, Internet.

El Maestro Carbajo Gascón establece que los Nombres de Dominio no son “más que un expediente técnico dentro de un sistema de comunicación telemático como es el <<Domain Name System>>; Una dirección electrónica alfanumérica (el núcleo o parte esencial de la misma) que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados en la red”³

Además, podemos observar que los nombres de dominio, por diversas circunstancias de publicidad y promoción del comercio electrónico, se han convertido en verdaderos distintivos de las empresas que anuncian o comercializan sus productos o servicios en Internet, aunque éste no haya sido el fin por el que fueron creados.

Algunas de las funciones distintivas que tiene el nombre de dominio en Internet son:

- Utilizar los nombres de dominio como identificadores de empresas que ofrecen o venden sus productos en Internet; es decir, el uso de un nombre de dominio como una marca para diferenciar productos y servicios en la red.
- Uso de los nombres de dominio para identificar a una persona física que ofrece información de todo tipo, sea comercial o no; es decir, como seudónimo, denominación social, etc.
- Utilizar un nombre de dominio para distinguir a una persona física que publicita y vende sus productos en la red, tratando de especificar su actividad o establecimientos; es decir, el uso del nombre de dominio como nombre comercial.

³ CARBAJO GASCON, Fernando, Op. Cit. Pág. 44

- Y el uso de un nombre de dominio como distintivo de obras del intelecto humano que ponen a disposición del público los autores de las mismas; en este rubro se encuentran, los libros, revistas, periódicos y otras publicaciones periódicas. En éste se utiliza como título de obra.

Con lo anterior, podemos darnos cuenta de la trascendencia que conlleva el buen funcionamiento de los nombres de dominio, así como la búsqueda de una regulación justa.

Aunque hay que mencionar que en ocasiones el proceso de conocimiento de las marcas es invertido, pues algunas empresas nacieron y se dieron a conocer en la red, por ello, después del éxito que obtuvieron, decidieron realizar el registro de su marca. Ejemplos de este caso son los dominios amazon.com, empresa dedicada a la venta de libros, y yahoo.com, portal de Internet donde se ofrecen diversos productos y servicios. Estos casos suelen presentarse en menor grado, pero la falta de protección de los nombres de dominio y la utilización de éstos, en ocasiones, como signos distintivos los obliga a realizar el registro de su marca para evitar que alguien más los ocupe.

Estas definiciones permitieron esclarecer el entorno de Internet que para muchas personas resulta desconocido y complicado. Es probable que, en algunos años, estos conceptos tengan que ser reconocidos por las personas en general y pueda establecerse como educación básica en las escuelas para niños, jóvenes y adultos por la relevancia de esta área de la informática.

Ello resulta así, ya que a través de este medio de comunicación se están llevando a cabo muchas de las operaciones que nosotros realizamos fuera del mundo virtual, como puede ser: la compra y venta de productos y servicios, así como el pago de los mismos; el ingreso a nuestras cuentas bancarias y la posibilidad de realizar transacciones dentro de la red, esto referente al ámbito comercial; también podemos obtener información de libros, revistas y periódicos

que se encuentran en bibliotecas virtuales pertenecientes, en algunas ocasiones, a escuelas o centros de investigación.

2.3. División de los Nombres de Dominio

La división que se expone a continuación es esencial para comprender el origen de los conflictos existentes entre los signos distintivos; en especial las marcas con los nombres de dominio.

En primer lugar, es importante establecer que todas las direcciones electrónicas siguen un esquema lógico de localización. Este esquema se conoce como URL (Unified Resource Locator) y le sirve a las direcciones electrónicas para identificar la información que se busca en forma correcta. Esto se hace por medio de la lectura de la dirección electrónica de izquierda a derecha. Un ejemplo de cómo funcionan los nombres de dominio y el URL es la siguiente:

http://	www.	UNAM.	mx.
Protocolo que indica el formato de la información, en este caso se refiere a hipertexto.	Base de todos los protocolos para navegar en Internet	Núcleo de la dirección ó nombre de dominio.	ccTLD ó nombre de dominio geográfico.

Ahora, es conveniente establecer la primera división que se da a los nombres de dominio, la cual está integrada por dos elementos o partes: los TLD ó <<Top Level Domain>> (Dominio de Nivel Superior) que contienen en forma somera la función de la empresa, institución o persona física que se busca ó el país al que pertenecen y los SLD ó <<Second Level Domain>> (Dominio de Segundo Nivel) que es el núcleo de la dirección o, en sí, el nombre de dominio que

identifica a la computadora. Estos elementos se encuentran divididos por puntos. Un ejemplo de lo anterior es:

www.	UNAM.	Mx.
	SLD	TLD

Aunque existe una dirección central, ésta puede conformarse por otras ramificaciones o subdivisiones, consideradas dominios de tercer, cuarto o quinto nivel y, así, sucesivamente. Estos niveles no tienen que ser registrados como los de primer y segundo nivel; por esta razón se utilizan a criterio del titular del dominio, dependiendo de sus necesidades, un ejemplo de dominio de tercer y cuarto nivel, es el siguiente:

www.dgae.unam.mx/planes/aragon/Derecho
 Dominio de tercer nivel

Dentro de los TLDs existe otra clasificación en relación a la actividad que realiza el dueño del dominio (comercio, educación, milicia, etc.) llamados gTLDs ó <<generis Top Level Domain>>. Estos dominios genéricos están organizados por Instituciones a las que nos referiremos posteriormente, pero cabe señalar que hasta este momento existen siete dominios genéricos que pueden ser utilizados, los cuales se indican a continuación;

- **.com**, este gTLD fue creado para ser utilizado por personas de cualquier parte del mundo que quieran ofrecer o comercializar sus productos en la red, aunque esto por lo general no se respeta, ya que en Estados Unidos es utilizado por personas que no se dedican al comercio pero que tienen su residencia en ese país, es decir los estadounidenses suelen ocuparlo como un dominio meramente local.
- **.edu**, es utilizado por instituciones educativas ya sea privadas o públicas, pero su uso se encuentra restringido ya que solo pueden ocuparlo

instituciones educativas estadounidenses por un periodo de cuatro años. Pero las instituciones educativas pueden optar por registrarse en otro gTLDs cuando ese lapso expira.

- **.net**, se creó con la finalidad de que fuera utilizado por empresas que ofrecen servicios relacionados con la informática, esencialmente con servicios de conexión de Internet, alojamiento de páginas, etc.
- **.int**, este dominio está registrado y solo pueden utilizarlo organizaciones internacionales formadas sobre la base de los tratados internacionales o instituciones internacionales no gubernamentales.
- **.gov**, creado para identificar a las instituciones que conforman el gobierno estadounidense, este dominio también es de uso restringido. Esta situación es comprensible puesto que la red fue creada con estos fines.
- **.mil**, este dominio también está restringido y solo es utilizado por la milicia de Estados Unidos.
- **.org**, por medio de este dominio los organismos no gubernamentales pueden identificarse en la red.

Entre los años 2001 y 2002 se crearon siete nombres de dominio genéricos para disminuir la sobre ocupación y poder solventar el número de usuarios que solicitan el registro de un nombre de dominio, de los cuatro anteriores. Esto se logró gracias a las demandas de diversas organizaciones mundiales y especialistas en la materia. Pero muchas personas consideran esta opción inconveniente, ya que los problemas que en este momento se presentan se harán más grandes. Los nombres de dominio genéricos son:

- **.biz**, para las empresas que estén relacionadas con negocios de cualquier tipo o extiendan información referente a negocios.
- **.name**, para las personas físicas que quieren utilizar su nombre, seudónimo, etc. Para identificarse en la red.
- **.pro**, para las personas físicas que ofrezcan servicios profesionales.
- **.aero**, para las compañías de aviación.
- **.coop**, para las sociedades cooperativas.

- **.museum**, para los museos o para las organizaciones dedicadas a actividades artísticas.
- **.info**, para las organizaciones que se dedican a prestar servicios de información.

Dentro de estos nombres de dominio genéricos existen cuatro que no están restringidos (.biz, .info, .name, y .pro). los demás cuentan con una especie de patrocinadores formados por organismos a los que puede afectar el uso de este gTLD, los cuales se encargan de decidir quién cumple con las políticas que estos organismos establecen para registrar ese dominio; su función es escoger los registradores que cumplan con las condiciones estipuladas.

Ahora podrá explicarse el siguiente elemento que conforma al dominio de primer nivel, denominado ccTLD (country code top level domain) ó nTLD (nacional top level domain), que es representado por dos letras las cuales indican el país o región a la que pertenece el ordenador que identifica el nombre de dominio en cualquier ccTLDs, si se encuentra disponible, ya que el fin de Internet es ser un medio de comunicación global que permita dar a todas las personas las mismas oportunidades para anunciarse en un mercado dentro de Internet, aunque no sea de su país.

Actualmente existen 249 ccTLD que pueden ser utilizados; brevemente se señalarán algunos ejemplos de ccTLDs: .uk-para el Reino Unido; .mx- para México; .ar –para Argentina; .pe –para Perú; .es –para España, etc.

Existe otra división entre los dominio de primer nivel. Aquellos que son abiertos, es decir, que no requieren de un requisito anterior al registro y los restringidos, que son aquellos que requieren requisitos previos o sólo pueden ser utilizados por ciertas instituciones o personas físicas. En el caso de los ccTLDs las restricciones serán establecidas por las autoridades que se encargan de su registro. Finalmente, hay que indicar que con los nombres de dominio también

pueden hacerse divisiones para crear correos electrónicos que van dirigidos ya sea a una persona en especial o a un departamento específico de la empresa o institución dueña del dominio. Ejemplos de lo anterior son:

rectoria@ servidor.unam.mx

britos@ biblional.bibliog.unam.mx

El correo electrónico hoy en día ha sustituido en gran parte al correo tradicional ya que su entrega y recepción es más rápida pues solo hacen falta unos minutos; además, cuenta con la ventaja de no tener costo, pues sólo se tiene que escoger un portal y nombre de usuario para que sea asignado si otra persona no lo ha utilizado. En el caso de que ya exista otro usuario identificado con ese nombre se solicitará uno nuevo con el que se seguirá el mismo procedimiento hasta encontrar uno que esté disponible. Este nombre puede conformarse por el nombre de la persona, un seudónimo, un nombre de fantasía, un apodo e inclusive claves alfanuméricas. Algunos ejemplos son:

alejosa@hotmail.com, al00283573@academ01.slp.mx

Jescamilla60@hotmail.com Juridico_aragon@hotmail.com

Por lo general cuando se contrata un servicio de conexión a Internet, se asigna una cuenta de correo electrónico con el dominio de nivel superior y el dominio de segundo nivel perteneciente a la empresa que provee del servicio. Un ejemplo de esto es:

Liliaf@att.net.mx, perteneciente a la conexión de Internet con la compañía AT&T.

Todas las clasificaciones se crearon con la finalidad de facilitar y ordenar el reconocimiento de la información por parte de las máquinas y tener cierta regulación en el registro de los nombres de dominio, ya que de otra forma resultaría imposible controlar los ordenamientos que están involucrados en el buen

funcionamiento de este sistema, por lo que es elemental mantener esta clasificación ordenada⁴.

2.4 Regulación de los Nombres de Dominio

Después de haber establecido una definición clara de la forma en que funciona Internet y los Nombres de Dominio, es oportuno indicar cómo se asignan estas direcciones, así como los organismos encargados de esta tarea.

Es fundamental mencionar que Internet fue creada como una red en la que se buscaba que no existieran restricciones para su uso o funcionamiento, pero la regulación de este medio fue inevitable. Por este motivo se crearon diversas instituciones alrededor del mundo, con miembros que defendían estos principios de libertad en la red, buscando autorregularse. La comunidad Internet es la unión de diversos organismos que buscan alcanzar esta meta.

En el caso de la asignación de los nombres de dominio sucedió de igual manera, por lo que toda persona tiene el mismo derecho de registrar el dominio que mejor le convenga. Por esta razón, cuando se solicita la asignación, el único requisito para poder utilizarlo es que otra persona no lo haya registrado con anterioridad; es decir, se basan en el principio de <<first come, first served>> que significa: el primero en llegar, es el primero en ser atendido. También hay que recordar otro punto importante y es el de que no pueden existir dos dominios iguales para diferenciar a dos ordenadores distintos. Esta cuestión es también un inconveniente ya que, en comparación con las marcas, éstas si pueden ser iguales si diferencian productos o servicios diferentes (característica de especialidad). Otra diferencia es que el registro de los nombres de dominio surte efectos en el ámbito mundial, en comparación de las marcas que cuentan con una característica de territorialidad.

⁴ Cfr. VERA LORET DE MOLA Ana, Los nombres de dominio y el conflicto con el derecho marcario, Revista Lex, México, 2002, Págs. 37-38
BRISON J. Diane. E.comerce and Internet Law, N:J., Edit. Prentice Hall. 2001, Págs. 520-521

Ahora sí, con estas aclaraciones establecidas, podemos indicar los organismos internacionales y nacionales que se encargan de la regulación y registro de los Nombres de Dominio.

En el ámbito internacional, la administración del gobierno estadounidense crea una organización mundial conformada por especialistas de diferentes países así como por organizaciones creadas por esta administración, a la que llamaron Internet Society (ISOC) para controlar cuestiones técnicas del buen funcionamiento de la red.

Con la colaboración de la ISOC y el gobierno de los Estados Unidos nació otra institución, la cual tenía como función la asignación de nombres de dominio y direcciones IP, a la cual denominaron Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Esta organización era la única autorizada para asignar los Nombres de Dominio y direcciones IP, pero, en la práctica, esta tarea era llevada a cabo por la empresa Internet Network Information Center (INTERNIC) que era una organización dependiente del US National Science Foundation (NSF) la cual también formaba parte de la ISOC. Posteriormente la IANA se vio en la necesidad de crear dos organismos adicionales que le ayudaran a desempeñar sus labores; con este fin nació APNIC para los usuarios de la región pacífico-asiática y RipeNCC para los usuarios europeos. En 1993, la IANA nuevamente delega sus funciones a una empresa estadounidense llamada Network Solutions Inc. Para que se encargara de la asignación de los Nombres de Dominio genéricos (gTLDs); y los Nombres de Dominio geográficos o nacionales (ccTLDs) se encomendaron a instituciones públicas o privadas de cada país, ya que no alcanzaba a solucionar los problemas que se presentaban.

Después de muchas presiones por parte de la comunidad Internet, en 1997 el gobierno norteamericano, durante la administración de Bill Clinton, privatizó el

sistema de los nombres de dominio como respuesta al desarrollo del comercio electrónico mundial.

Por esta razón, en el mismo año, el Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos solicitó al público en general, formularan comentarios para decidir quien sería el encargado de administrar el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en el ámbito mundial, así como la conveniencia de crear nuevos nombres de dominio de nivel superior y las políticas que debían seguir las instituciones asignadas. Cabe indicar que se recibieron gran cantidad de comentarios⁵.

En febrero de 1998, la NTIA ó Administración Nacional de Telecomunicaciones, que es una agencia del Departamento de Comercio de Gobierno de Estados Unidos de América, emitió y publicó una propuesta para mejorar la administración de los nombres de dominio y direcciones IP, la cual es conocida como “libro verde”. Nuevamente se solicitó a los usuarios de Internet que emitieran sus comentarios y, para este momento, el número de comentarios recibidos se había incrementado un 10% en comparación con la primera solicitud. En este documento se propuso la privatización de la administración de los nombres y direcciones de Internet a través de medidas que permitieran la competencia entre empresas alrededor del mundo para administrar Internet y se sometieron a debate varios puntos. El más importante fue el de la creación de una organización privada sin fines de lucro que fuera manejada por una Junta de Direcciones que fuera representativa tanto internacional como funcionalmente.

Finalmente, después de haber terminado la etapa de formulación de comentarios, la misma, se publicó con el título de “Declaración de Política revisada sobre la Administración de los Nombres de Dominio y Direcciones de Internet”; conocida por los usuarios como “white paper”. En este documento se solicitó a la

⁵ Esta información puede consultarse en la página web www.ntia.doc.gov, perteneciente a la Administración Nacional de Telecomunicaciones de los Estados Unidos de América.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) un informe con sus comentarios sobre el registro de los nombres de dominio y la solución de controversias. También se establecieron las bases para fundar el nuevo organismo encargado de administrar el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) el cual nombraron Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

ICANN fue creada en octubre de 1998 por el gobierno de Estados Unidos como un organismo sin ánimo de lucro, constituido sobre la base de la ley del Estado de California, lo que deja claro que el gobierno estadounidense no estaba dispuesto a librar la administración del DNS y sigue siendo la autoridad que impone las bases para su administración y vigilancia.

La IANA paulatinamente ha delegado gran parte de sus funciones a este nuevo organismo. De esta forma, ICANN ha desarrollado dos cambios elementales estableciendo autoridades mundiales en cada región comercial, encargadas de la administración de registros, así como, las políticas que deben cumplir los registradores para ser instituciones autorizadas en la asignación de nombres de dominio.

Las autoridades encargadas de la administración son:

ARIN en América y África,
RipeNCC en Europa, y
APNIC en la región pacífico-asiática.

Brevemente se explicará cómo funciona la administración; las autoridades mencionadas otorgan grandes lotes de direcciones IP a las empresas registradoras regionales, es decir de cada país. Éstas a su vez otorgan las direcciones IP a los pequeños proveedores de servicios de Internet y a los usuarios finales.

Señaladas las autoridades internacionales, se mencionan a continuación las empresas emblemáticas que están acreditadas como registradoras de **nombres de dominio genéricos** autorizados por la organización ICANN y los países donde operan⁶.

Estados Unidos de América	A+Net/ABACUS America, Inc. Alabanza, Inc. d/ b/ a Bulkregister All Wets Communications America online Domain Bank, Inc. Domain Registration Services Dotster, Inc. eNom, Inc. Imter Access Company Marvin Enterprises, Inc./Global Knowledge Group The Namelt Corporation NameSecure.com Network Solutions, Inc. Register.com Signature Domain, Inc. TierraNet Inc.
Canadá	Domain Direct Domain People Internet Domain Registrars (también en E.U.A.)
Francia	France Telecom./Oléane NORDNET GANDI
Japón	PSI-Japan

⁶ www.icann.com

	IONterQ Incorporated
España	Nominalia
Melbourne IT	Austalia
República de Korea	HANGANG Systems inc.
Reino Unido	Easyspace Ltd.
Suiza	Domaininfo.com
Suecia	CORE-Council of Internet Registrars

El costo de registro de un nombre de dominio genérico oscila entre 75 y 89 dólares, autorizando su uso por un año. Al término del año se tiene que pagar la misma cantidad para evitar su cancelación. En nuestro país, si se desea una dirección electrónica que contenga un nombre de dominio genérico, se tendrá que solicitar con las instituciones mencionadas anteriormente, pero si se requiere de una dirección electrónica que contenga un Nombre de dominio geográfico es decir que incluya la terminación mx se tendrá que solicitar a Network INFORMATION Center de México (NIC-México) que es una empresa privada perteneciente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que, desde 1989, se encarga de registrar y administrar los dominio mx.

El costo por el uso de nombres de dominio es de 70 dólares que autoriza su uso por dos años. Después de este período sólo se paga una cuota anual de 35 dólares por el mantenimiento. Los únicos dominios gratuitos son .edu.mx y gob.mx que solo pueden ser utilizados por instituciones educativas e instituciones gubernamentales mexicanas. Es necesario indicar que NIC México permite el uso de dominios genéricos junto al dominio geográfico, y depende de cada registrador, sea una empresa internacional o esta empresa mexicana, si autoriza el uso de un gTLD con un ccTLD.

Existe controversia en nuestro país respecto a la conveniencia de que el registro de los nombres de dominio, esté a cargo de una institución educativa. En múltiples ocasiones en el Congreso de la Unión se ha discutido al respecto

argumentando que el Tecnológico de Monterrey realiza prácticas monopólicas y por esta razón sugieren que este registro sea delegado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin que hasta el momento se halla llegado a un acuerdo.

El Tecnológico de Monterrey argumenta que ellos fueron los primeros en solicitar un dominio geográfico para México con la terminación mx, lo que puede considerarse un derecho adquirido por ser los primeros; además, indican que es más viable que una institución educativa (aunque no sea esta institución) lleve a cabo la administración de los dominios, pues los avances tecnológicos de Internet han sido desarrollados en diversas universidades del mundo. ICANN, máxima autoridad en la asignación y administración de los nombres de dominio geográficos al Instituto Tecnológico de Monterrey, por lo que se confirma su labor⁷.

En este momento ya podemos explicar cual es el procedimiento a seguir si se quiere registrar un nombre de dominio pues conocemos a las empresas y autoridades a las cuales dirigirnos. El procedimiento es muy sencillo y generalmente se realiza todo por medio de correos electrónicos. El primer paso es obtener una cuenta de identificación (cuenta de correo electrónico) para establecerse como administrador de un nombre de dominio, es decir como contacto de la empresa, institución o persona física que requiere el registro con la empresa registradora. Ya que se obtuvo este correo, puede realizarse el segundo paso, que consiste en llenar el formato donde deberán indicarse los datos de la empresa, institución o persona física que lo solicita como son: domicilio, dirección, nombre o denominación social, teléfono, correo electrónico, fax y el nombre de dominio que se desea registrar.

Terminado este proceso la empresa registradora, en algunas ocasiones, corrobora los datos dados, pero de no ser así realiza una búsqueda en su base de datos para verificar que no se ha ocupado, si éste está disponible, se autoriza y se

⁷ Información que puede revisarse en la Revista Mexicana de Comunicación, que cuenta con la página web www.mexicanadecomunicación.com.mx

pide al contacto que lea el convenio por el cual se realiza el registro en el que se incluye una declaración de buena fe (para confirmar que no se violan los derechos de terceros; si el contacto lo aprueba, realizará el pago por la activación. En el momento que la empresa verifique que el pago ya se realizó, envía un aviso por correo electrónico al contacto para informar que ya puede utilizar el nombre de dominio. Por lo general, las empresas registradoras, ya sea nacional o extranjera, siguen el mismo procedimiento y permiten verificar en su base de datos los dominios disponibles, para que el contacto tenga menos problemas a la hora de solicitar el registro. En ocasiones, algunas empresas registradoras también permiten que los contactos aparten los dominios que en un futuro pudieran utilizar, otorgándoles 30 días aproximadamente para decidirse a obtenerlo o no.

Por último, es importante aclarar que el registro de un nombre de dominio, no otorga derechos en materia de propiedad industrial, es decir no se equipara a una marca su simple registro, ni se equipara a un signo distintivo.

2.5. Protección de los Nombres de Dominio

Como hemos indicado, la regulación que existe de los nombres de dominio es básica y las normas que se aplican están dirigidas a todos los usuarios alrededor del mundo, pues una de las características de Internet es ser una red de conexión mundial que no conoce de fronteras, ni de leyes internas de los países.

La preocupación de la comunidad Internet es buscar una autorregulación que permita que la red, no sea manejada por el gobierno de ningún país, pues como se ha expuesto, el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a dejar que las bases en infraestructura de la red así como su administración pasen a manos de otro país o persona. Por eso buscaron obtener un consenso donde se establecieran normas y organismos que ayudaran a establecer un óptimo funcionamiento en la red y en el sistema de nombres de dominio.

Esta es la razón por la que, a continuación, se da una reseña de las acciones tomadas por la Comunidad Internet y el Gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, representando las acciones tomadas por la Comunidad Internet se señala que en 1997 Jon Postel, presidente de la IANA y la organización Internet Society (ISOC) crearon un comité para que formularan comentarios en los que se dieran soluciones a los problemas que se presentaban con los nombres de dominio utilizados en Internet, a este comité lo nombraron “International Ad Hoc Comité” (IAHC).

El primer consejo emitido por esta organización fue respecto a crear nuevos gTLDs que permitieran la descongestión de los ya existentes (.com, .edu, .org y .net) haciendo más específica la clasificación de las actividades que una empresa o persona física puede realizar en Internet. A simple vista, este punto resulta conveniente, pero también generaría que los problemas de ciberocupación creados en los dominios anteriores, crecieran al existir nuevos nombres de dominio genéricos. Los nombres de dominio que se sugirieron son:

.firm: creado con la finalidad de ser utilizado por despachos de profesionistas o empresas comerciales;

.store: sugerido para utilizarse por empresas que venden sus productos a través de Internet, es decir para las tiendas virtuales;

.web: propuesto para aquellas empresas relacionadas con el Word Wide Web;

.arts: mencionado para utilizarse por instituciones que se dedican a promover eventos culturales o artísticos;

.rec: sugerido para ser empleado por las organizaciones que se dedican a las actividades recreativas o del espectáculo;

.info: creado para que se identifiquen las personas físicas o jurídicas que inserten cualquier información en la red.

.nom: Creado para que puedan identificarse las personas físicas.

Como se ha indicado en la clasificación existen nuevos nombres de dominio genéricos, evaluados por la ICANN (exámenes técnicos y control de las empresas registradoras para evitar la violación de los derechos de Propiedad Intelectual) y pueden utilizarse actualmente. De los nombres sugeridos por la IAHC, el único que paso las pruebas técnicas es el gTLD .info.

Las medidas tomadas por la ICANN para proteger los nombres de dominio es el de establecer como empresas registradoras a organizaciones que se verían afectadas con el mal uso de los nombres de dominio, para que evalúen cada solicitud recibida y establezcan si puede darse el dominio o no. Esta opción es buena, pero en cierta forma también resulta una contradicción con el principio de <<first come, first serve>> pues se restringe a los solicitantes.

El siguiente paso dado por este Comité se plasmó en un informe en el que se establecían dos protocolos universales para la asignación de nombres de dominio. El primer documento conocido con las siglas gTLD-MoU es un memorando donde se establece la necesidad de crear nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel y el segundo documento conocido por las siglas CORE-MoU es un memorando donde se propone la creación de un consejo de registradores para evitar la práctica monopólica que hasta ese momento tenía la empresa NSI. Esta propuesta indicaba que debían crearse otras empresas que compitieran en el mercado prestando el servicio de asignación de nombres de dominio y se autorizarían si cumplían con las políticas establecidas con ese fin (contar con solvencia económica e infraestructura para mantener en buen estado las cuestiones técnicas).

Estas empresas estarían divididas en las siete regiones económicas establecidas por la OMC y se agruparían conformando una Asociación no lucrativa denominada Council of Registrars (CORE), regida por la ley civil Suiza (se escogió este país por ser neutral). Esta asociación se fundaría cuando todas las empresas firmaran el acuerdo, con el objeto de administrar los nuevos nombres de dominio

genéricos, respetando los anteriores, así como su administración y otorgando información de los registros, a través de una base de datos donde se indicarán los dominios de segundo nivel registrados en los nuevos nombres de dominio genéricos.

También expusieron que sería favorable crear un comité supervisor del buen funcionamiento de la administración al que llamaron “Policy Oversight Comité” (POC) y un comité consultivo de política ó “Policy Advisory Board (PAB) el cual estaría en contacto con el POC para hacer observaciones respecto a las políticas tomadas por el Consejo de Registradores.

Referente a la solución de Controversias (cuestión que preocupa en mayor medida) idearon crear paneles que se encargaran de conciliar los intereses de las partes, como opción extrajudicial que hiciera más rápida y conveniente la resolución. Estos paneles los denominaron, Administrative Domain Name Challenge Paneles (APC), los cuales servían como un recurso arbitral de rápida contestación y solución que utilizara los recursos <<on line>> de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para solucionar las controversias. Las resoluciones emitidas por estos paneles serian acatadas por las organizaciones encargadas de la administración de los nombres de dominio y no por las partes, con la opción de poder impedir el uso de un nombre de dominio a través de la modificación de su base de datos.

Lo anterior sin la opción de reclamar cuestiones relacionadas a los derechos de propiedad intelectual, ya que para esas cuestiones se tendría que solicitar ante la OMPI, a través de su recurso de solución de controversias, de la cual hablaremos en los siguientes capítulos, ó el de reunir a los juicios ordinarios que existen en cada país para tales efectos. Por último expone otras recomendaciones como la de crear subdominios en los nombres de dominio nacionales en los que se indicará que se trata de una marca registrada, un ejemplo de esto sería:
www.bimbo.tm.mx.

Esta iniciativa ayudaría en gran parte, a terminar con el mal uso que algunas personas le han dado a la red; pero, por otro lado, no serviría, si se pueden registrar en otros dominios genéricos de primer nivel.

Eventualmente, fueron creados algunos de estos organismos en ese año y, aunque su trabajo iba por buen camino, el gobierno de Estados Unidos de América frenó estos avances, creando nuevas instituciones y condiciones a su gusto, las cuales se explicaron anteriormente. Esta situación ocasionó disgusto e indignación en varios sectores que forman parte de Internet.

Por lo anterior, podemos decir que el gobierno de los Estados Unidos aprovechó los trabajos realizados por la Comunidad Internet para mejorar y proteger a la red y los nombres de dominio.

Por su parte, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha dado una serie de recomendaciones, las cuales ha plasmado en dos informes dirigidos a la ICANN. En estos informes se establecen sugerencias para mejorar la administración del DNS, así como una solución de controversias eficiente. Estos documentos fueron entregados a la ICANN en junio de 1998 la OMPI se encarga de solucionar los conflictos que se presenten en el ámbito internacional, entre los signos distintivos y los nombres de dominio genéricos (.com, .org, .net, .biz, .info, .name) recibiendo hasta el momento más de tres mil casos. La OMPI también cuenta con una base de datos donde se pueden revisar los nombres de dominio geográficos, una base de marcas y otra donde se encuentran las controversias que se han presentado ante una institución. Lo que sirve a los usuarios para verificar que con su registro de un nombre de dominio x, no se están dañando los derechos de Propiedad Intelectual de otra persona.

En México no existía protección para el dominio geográfico mx. y la empresa administradora de los dominios (NIC-México), no se hacía responsable en el caso de presentarse una controversia en torno a un dominio específico y se

limitaba a suspender o cancelar el dominio si alguna autoridad gubernamental mexicana o internacional lo requería, por lo que se entiende que no existía seguridad respecto a los nombres de dominio registrados con la terminación mx.

Actualmente Nic-México cuenta con una solución de controversias dada por la OMPI para regular específicamente las controversias que surjan dentro del dominio geográfico mx. Se encuentra funcionando desde el 24 de marzo de 2003 y es importante indicar que esta solución de controversias solo sirve para solicitar la cancelación o transferencia del nombre de dominio.

Ahora hay que voltear al otro lado de la moneda, los usuarios asiduos de Internet, conocidos como Internautas, se quejan de no contar con una protección concreta para los nombres de dominio que registran y demandan ser escuchados, de la misma forma en que se toma en cuenta la opinión de los titulares de los signos distintivos, patentes o derechos de autor (Propiedad Intelectual). Estas personas señalan que, en ocasiones, las empresas registradoras abusan de su autoridad suspendiendo o cancelando sus registros sin una resolución o laudo que justifique su proceder, por lo que suelen refutar las soluciones que los organismos señalan para mejorar la convivencia de los signos distintivos en Internet.

Otro punto interesante, es que también pueden surgir controversias entre dueños de una marca igual pero que distinga diversos productos o servicios (característica de especialidad de las marcas), para utilizar el mismo nombre de dominio, lo cual resulta imposible, si tratan de registrarlo en el mismo dominio geográfico.

En este caso, es difícil establecer quién tiene el mejor derecho para ocuparlo y sólo a través de la conciliación y arreglos entre las partes se puede llegar a obtener soluciones. Por lo general, cuando se presenta esta situación, uno de los titulares de la marca se queda con el nombre de dominio controvertido, pero en su página de Internet, establece un link, es decir una liga con la página del otro

titular que ya cuenta con otro nombre de dominio que lo identifique en la red. Pero esta medida también resulta controvertida pues solo una persona resultará beneficiada, pues tendrá la ventaja de contar con su signo distintivo en primera instancia.

Esta situación es una desventaja que tienen los nombres de dominio respecto a las marcas, pero hay que recordar que éstos no se crearon con la finalidad de ser signos distintivos y en un principio solo servían para identificar a los ordenadores.

Quizá estas situaciones no estaban del todo contempladas por los creadores de Internet, pero los avances tecnológicos han permitido que exista un mundo virtual en el que se pueden realizar, casi todas las actividades que efectuamos en el “mundo real”.

Otra cuestión es que las empresas registradoras, en muchas ocasiones de forma arbitraria, suspenden el uso de los nombres de dominio sin que medie una resolución judicial o laudo arbitral, lo que deja en desventaja y en un estado de indefensión a la persona física ó jurídica que utiliza ese dominio por la anarquía existente.

Además, se halla otro problema que frena la protección de los nombres de dominio, consiste en la imposibilidad por parte de las empresas registradoras frente a los conflictos existentes entre los dueños de los nombres de dominio y los titulares de signos distintivos, limitándose a dar la información recabada de la contraparte, lo que no ayuda en nada a la persona afectada, pues no hay quien se haga responsable en caso de que la información sea falsa.

Otro recurso para mejorar el uso de los nombres de dominio y procurar su protección, sin dañar derechos de terceros, es el establecer medidas estrictas en cuanto a los requerimientos para registrar un nombre de dominio. Solución que la

ICANN en acuerdo con la OMPI ya está realizando. Esta situación no es nueva, pues en España este procedimiento se realiza desde hace varios años.

Para registrar un nombre de dominio geográfico **.es**, se debe pasar por una serie de exámenes donde se comprueba que la actividad que se realiza es acorde al nombre de dominio genérico que se solicita y, del mismo modo, se debe comprobar con un título de registro de marca u otro documento que el nombre de dominio de segundo nivel que se solicita pertenece a la empresa que lo requiere.

Señalar como obligación el determinar plazos para el uso de los nombres de dominio y establecer tarifas y cláusulas de buena fe, ayudaría a que las personas que quieren hacer un uso indebido del mismo, lo piensen dos veces. En efecto, ocurriría así pues se tendría que invertir dinero y finalmente perderían el derecho a su uso si, en ese plazo, el dueño de la marca no reclama la protección de su marca, ya que el nombre de dominio está afectando sus derechos, de no continuar pagando las tarifas después de transcurridos dos años de nada va a servir la inversión hecha por la persona. Pero, finalmente, aunque este proyecto lo hayan establecido las empresas registradoras y, no obstante, ha disminuido el número de factores, no ha sido del todo óptimo pues las tarifas que deben pagarse no son grandes cantidades de dinero.

Por las razones antes dadas, se establece como único medio seguro para proteger a los nombres de dominio, el registro de éstos como marcas (generalmente se registran para distinguir servicios ofrecidos en Internet) cuando cumplen con la función de ser algunos distintivos, además de las múltiples funciones que pueden llegar a tener.

El registro de un nombre de dominio como marca protege al titular del mismo, pues este proceso conlleva efectos contra terceros y le otorga un título que puede exhibir a la empresa registradora para evitar que esta organización suspenda en forma inocua el uso del mismo.

En definitiva, es bueno mencionar que el establecimiento de normas claras en torno a las problemáticas de los nombres de dominio y signos distintivos resulta difícil de realizar, pues se deben implantar soluciones que no afecten a los titulares de los signos distintivos, y tampoco acaben con ese sentimiento de libertad propio de la red, a través de restricciones severas o intransigentes.

Por esta razón, el tema resulta tan delicado y debe ser tratado tanto en el ámbito internacional como en el nacional de la manera más justa y eficaz.

No podemos dar la espalda a los problemas provocados por los registros de los nombres de dominio en los últimos años, por lo cual debemos estar informados respecto de los avances tecnológicos que surgen alrededor del mundo, pues a través de la educación y el conocimiento podemos encontrar soluciones óptimas a nuestros problemas.

Probablemente, en nuestro país, el problema de los nombres de dominio se ha presentado en menor grado, pues como se mencionó con anterioridad, el número de usuarios no es comparable con el de otros países. Pero también debe pensarse que probablemente en algunos años podremos estar al nivel de otros países y los inconvenientes surgidos en los mismos, se presentarán en nuestro país del mismo modo, o quizá más graves. Por esta razón, deben prevenirse estas situaciones y no esperar a que se presenten varios casos para actuar y remediarlos.

Finalmente, hay que indicar que así como en el ámbito internacional se preocupan por buscar remedios a las dificultades que día a día se presentan por el mejoramiento de la tecnología, ya sea realizando conferencias con especialistas o informando al público en general de las situaciones que acontecen. Del mismo modo, debemos tratar de hacerlo en nuestro país, en la medida de nuestras posibilidades y tratando de forzar a nuestras autoridades gubernamentales para que tomen cartas en el asunto y se mantengan informados para poder resolver

este tipo de controversias⁸. En el siguiente capítulo señalaremos en forma explícita los conflictos que se suscitan.

⁸ CARBAJO GASCON, Fernando. Op. Cit., Págs. 165-227. Vid. en la dirección electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.wipo.org.

CAPÍTULO 3

UTILIZACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET Y PROBLEMÁTICA

Después de establecer las bases, a través de la explicación de la regulación de las marcas y los nombres de dominio, en este capítulo revisaremos el centro de los conflictos entre éstos, así como su solución.

3.1. Origen del Comercio en Internet

Se dice que vivimos en la sociedad o era de la información. Esta aseveración se da gracias a los medios por los cuales hemos logrado comunicarnos, como son los teléfonos celulares, Internet, etc. Los avances en la tecnología han permitido la comunicación global, pero por ser nueva, no está del todo controlada; en ocasiones resulta ser un foco de conflictos entre las personas, por no encontrar regulación concreta a los problemas que se presentan.

En el primer capítulo se mencionó brevemente el avance del comercio a través de la historia de la humanidad, como antecedente de la creación de marcas como signos distintivos comerciales. Pudimos observar que a través del avance de las máquinas y el desarrollo de la elaboración de los productos y servicios, el comercio ha tomado nuevas modalidades y se ha adaptado al pensamiento humano generado en cada una de las épocas en que es clasificada la historia. Así, cuando hablamos de la era de las civilizaciones antiguas, claramente nos llega a la mente la idea de ciudades como Egipto o Roma, así como sus normas para establecer un control en las ventas y organización de sus pobladores. Cuando nos referimos a la Edad Media, es claro que su comercio se basaba en la explotación de los seres humanos controlados por unos cuantos, conocidos como señores feudales, quienes eran dueños de extensiones de tierra muy grandes y los cuales tenían que rendir cuantas a un rey.

Al hablar de la Revolución Industrial pensamos en una nueva estratificación de la población en clases sociales y avances que permitieron que algunos trabajos ya no fueran efectuados por la mano del hombre; como consecuencia, el surgimiento de diversos enfrentamientos entre los países, por cuestiones comerciales y económicas, para establecer quien debería de tener el poder. Se generaron divisiones entre países que, durante el Siglo XX, fraccionaron al mundo en dos grupos. Por un lado, los países socialistas o comunistas, cuyo comercio y economía se cerraba y solo se permitía comercializar con los demás países socialistas alrededor del mundo, en los que el comercio estaba bajo el control y mando del estado que se encargaba de repartir equitativamente los productos y servicios básicos para vivir y, por el otro, los países capitalistas cuyo comercio y economía se basaba en la idea de libre competencia, es decir, la libre fluctuación de los precios de los productos y servicios, y cuyo sistema de producción se cimentaba en la ley de la oferta y la demanda en la que el Estado no intervenía y sólo establecía mecanismos de control.

Prácticamente desde que terminó la segunda guerra mundial y hasta finales de los años ochentas, los países representativos del socialismo y capitalismo (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América) luchaban por adherir a otras naciones para que establecieran estos modelos económicos como propios. La lucha entre estos países no fue sólo con relación al modelo comercial establecido por cada uno, sino que también luchaban por establecer avances tecnológicos que los ayudaran a rendir al contrario. De ahí que INTERNET haya nacido como un proyecto militar del gobierno estadounidense.

Finalmente con la llegada de la Perestroika (programa de liberación del gobierno soviético que provocó, a la larga, que el sistema socialista abriera su economía a los países capitalistas para que ofrecieran sus productos o servicios), el modelo económico socialista terminó en la Unión Soviética y, con esto, se dio fin a lo que se conoce como guerra fría, denominado así, porque esas potencias libraban los conflictos armados fuera de sus territorios, en otros países y que,

además, librarán un sordo y permanente conflicto comercial por la supremacía económica.

La situación de México fue distinta, el desarrollo del comercio se dio de la siguiente forma. Los indígenas contaban con una organización comercial avanzada y solían hacer tratos entre comunidades, realizando trueques. Con la conquista de México, esta situación cambió y simplemente se dedicaron a vender a España, con precios muy bajos, metales –generalmente oro y plata-. La expoliación de las riquezas naturales por los conquistadores y la explotación de los indígenas y criollos (hijos de españoles nacidos en territorio mexicano) se extendió hasta el inicio de la independencia; después de 10 años de batallas, los mexicanos lograron alcanzar su libertad, pero aún prevalecía la pobreza y las actividades económicas comerciales que efectuaban simplemente servían para su sobrevivencia y el intercambio comercial con otros países era casi nula.

Después de varios conflictos internos y con Porfirio Díaz como Presidente de la República, se incrementó la inversión extranjera, lo que generó ganancias importantes. Pero la gente pobre seguía sin dinero o comida para vivir; por esta razón se generó una revolución, en la que se buscaba la no-reelección de los presidentes y un reparto justo de tierras, así como condiciones dignas de vida para los mexicanos. Al terminar el conflicto armado se estableció una nueva Constitución y a partir de ese momento, el régimen autoritario que, al final, encabezó el Partido Revolucionario Institucional, se instauró en el poder por 75 años.

Los gobernantes paulatinamente realizaron avances en el comercio y trataron de evitar los conflictos armados que se generaban alrededor del mundo que, por supuesto, repercutían en nuestro comercio y economía.

Al finalizar estos conflictos armados y todavía en la época de la Guerra Fría, desde el periodo del Presidente Manuel Ávila Camacho hasta la del Presidente

Gustavo Díaz Ordaz, el país tuvo un crecimiento sostenido y a esa época se le conoce como del “Desarrollo Estabilizador” porque hubo crecimiento económico con estabilidad. Sin embargo, el crecimiento de la población y del intercambio comercial internacional generaron presiones sobre la economía nacional. En ese momento, el Presidente de la República era Luís Echeverría Álvarez. Éste tuvo que iniciar el cambio estructural y reorientar la economía, además de dar causa a las demandas de democratización de la población que cuestionaban al régimen de economía mixta que buscaba lograr el desarrollo del país y, por consecuencia, el incremento de nuestro comercio.

Con ese propósito, en esta época, se estimuló la creación de fideicomisos y el incremento en las ganancias que generaban las industrias estatales, sobre todo la petrolera. Pero también hay que señalar que en el periodo de gobierno del Presidente Echeverría, se presentó una de las crisis económicas más graves que México ha enfrentado en el año de 1976, pues se basaba en una ideología proteccionista que cerraba las puertas al comercio exterior. Aunque el Presidente José López Portillo quiso enmendar los errores de Echeverría, no lo logró pues basó el crecimiento económico en la producción petrolera nacional. Así, cuando la industria Petrolera, en la que se incrementaba el comercio mexicano, se desplomó a finales de los años setentas, hubo como consecuencia una nueva devaluación del peso y tasas inflacionarias muy altas, que además afectaban a otros países latinoamericanos. Aunado a esas circunstancias, el incremento acelerado de la deuda externa provocó una nueva, severa y más prolongada crisis económica.

Por la administración de estos gobernantes, México se vio envuelto en serias dificultades, que trató de sortear el siguiente gobernante, el Presidente Miguel de la Madrid, sin lograr cambios trascendentales.

Pero con la llegada a la Presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari, se implantó una nueva ideología, la economía neoliberal, que tenía como finalidad privatizar las empresas gubernamentales que solo generaban gastos y

establecer nuevos planes de desarrollo. Así liberó al comercio del proteccionismo del Estado y estableció lazos comerciales con diversos países. Por la razón, en 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que si bien no era el primer Tratado Internacional del que México era miembro, si fue el que más repercusiones benéficas tuvo al comienzo de su aplicación para nuestro comercio.

Hay que indicar que los planes mencionados, fueron seguidos por el siguiente Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien tuvo que enfrentar otra devaluación del peso y una crisis económica, consecuencia de los planes tecnócratas neoliberalistas de su antecesor. Por último, señalamos que si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un buen comienzo para el cambio económico de nuestro país, nos puso en desventaja con los otros países integrantes, ya que nuestra experiencia económica y comercial era deficiente.

Claramente podemos darnos cuenta de la evolución comercial que se ha dado en el mundo y las ideas que marcaron los cambios en la forma de comercializar los productos y servicios, así como los avances en la tecnología. Por las razones antes dadas, se denomina a nuestra generación como la sociedad de la información. Ya que nos distinguimos por el uso de medios electrónicos para comunicarnos.

Hoy en día, las computadoras son un medio indispensable en las oficinas, trabajos y escuelas, por lo que el comercio busca expandirse a través de nuevos medios de comunicación como es Internet.

La historia del comercio en Internet no se señala a la par del nacimiento de la red, sino con la aparición del comercio electrónico que se remonta a los años treinta con el uso de sistemas de teletipo para hacer reservaciones en las líneas aéreas. America Airlines fue la empresa propulsora del uso de medios electrónicos para facilitar sus ventas. En 1953 IBM y esta línea aérea unen sus esfuerzos e invierten una fuerte cantidad de dinero para crear un sistema SABRE, el cual era

un sistema de telecomunicaciones semi-automático de reservaciones de boletos, que para los años sesentas se convirtió en el sistema más confiable que trabaja en tiempo real, operando en Estados Unidos, Canadá y México. Más tarde en los años setenta apareció el sistema Electrónico Data Interchange (en lo sucesivo EDI) que era un sistema utilizado para el control de inventarios conformado por sistemas remotos de cubo con una estructura veloz, este sistema fue utilizado por la empresa norteamericana JC Penney para llevar el control de los bienes que enviaba a los almacenes.

A finales de los años setentas apareció otro sistema que permitía una vía integral de reservación de boletos para las líneas aéreas llamado TWA PARS II. Finalmente, en los años ochenta se desarrolló un banco de datos en la red, elaborado por la empresa Tymshare, Inc. Que permitía a los usuarios que contaran con una computadora, hacer reservaciones en hoteles y aerolíneas, así como la renta de autos. Con la expansión de los usuarios en los años noventas se permitió utilizar el sistema SABRE en computadoras que se encontraban en el hogar o la oficina y con la aparición del World Wide web se hizo mucho más rápido el funcionamiento de este sistema, el cual recibía grandes cantidades de mensajes por segundo, que trajo como consecuencia ganancias de hasta 45 billones de dólares al año¹.

3.2. Definición de Comercio Electrónico

Está claro que el comercio es una actividad sumamente importante en nuestras vidas y con la aparición de Internet las posibilidades de compra-venta alrededor del mundo son bastante simples. Por eso, se ha creado una definición para nombrar a los actos de comercio que se realizan en la red y que es mundialmente conocido como <<E-commerce>> ó Comercio Electrónico.

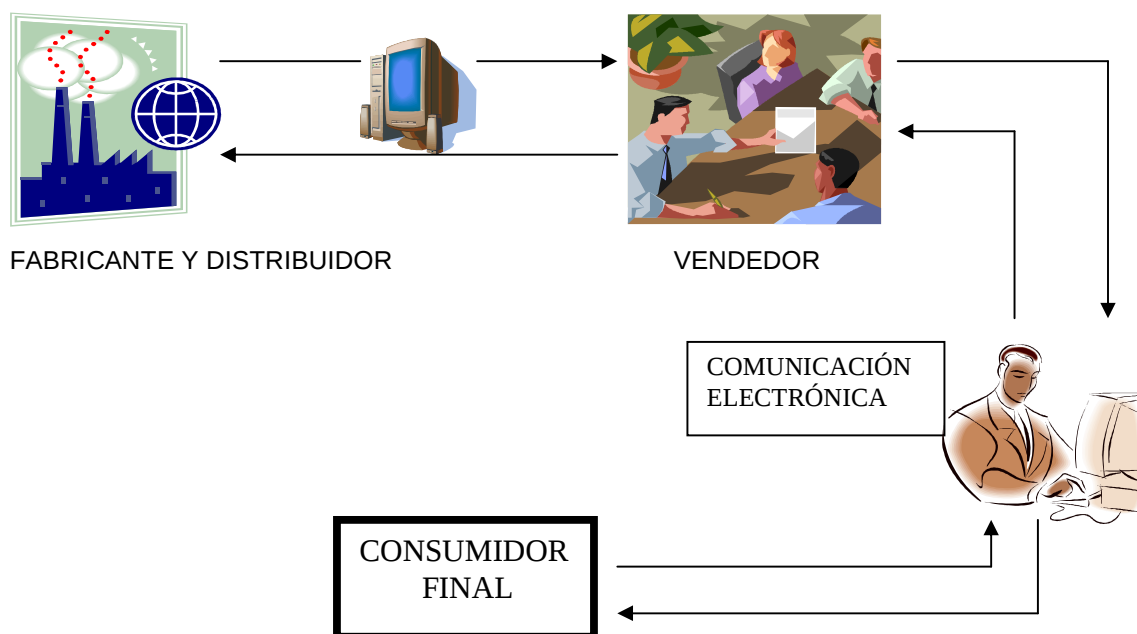
¹ Cfr. CARBONELL, José, El fin de las Certezas Autoritarias, México, Ed. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, Págs 17-152
BRISON J. DIANE, E-commerce and Internet Law, N.J., Ed. Prentice Hall, 2001, Págs. 130-135

A continuación se dan diversas definiciones que facilitaran el estudio del mismo.

Para la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Comercio Electrónico es “La producción, distribución, comercialización, venta y entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”².

Otra definición interesante es la que proporcionan especialistas en la materia informática y es la siguiente “el comercio electrónico se puede definir como el uso del trabajo de las computadoras realizado en Internet para soportar operaciones de negocios, para incrementar la velocidad de la entrega y reducir costos operacionales”³.

Para hacer más explícitas las definiciones, a continuación se presenta un diagrama donde se desarrolla el proceso del comercio electrónico.



² Organización Mundial de Comercio, Programa de trabajo, punto 3 párrafo 1

³ BRISON J., DIANE, Op. Cit., Pág. 130

Es importante señalar lo que al respecto se menciona en nuestra legislación. El Código de Comercio reformado el 29 de mayo de 2000, según la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 80 que: “Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o a las condiciones con que ésta fuere modificada” del mismo modo, se indica en el artículo 89 que “En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, a la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medios se le denominará mensaje de datos”.

Si bien estos artículos no muestran una definición precisa de Comercio Electrónico, al aceptar a Internet como medio para realizar actos de comercio, contratos y convenios, se está indicando que se puede hacer uso del mismo para realizar operaciones comerciales, las cuales también se encuentran reguladas a través de los artículos que conforman el Título II del Libro Segundo, del Código citado.

Así, podemos aventurar que, el comercio electrónico puede definirse como el uso de medios electrónicos para realizar cualquier acto de comercio. Estas definiciones tienen en común, que establecen las características que conforman al comercio electrónico y las mencionamos a continuación:

Uso de medios electrónicos: Ésta es la característica principal, ya que a través de estos medios, incluido el Internet, las personas pueden comunicarse en forma óptima.

Comunicación interactiva en tiempo real: Esta característica se refiere a que las personas se comunican a través de medios electrónicos, ya que están en el mismo sitio, inclusive en el mismo país. Con tiempo real nos referimos a que está

sucediendo en ese instante, aunque estén ubicados en lugares distintos y distantes.

Transacción de bienes y servicios. Ésta es la razón por la que se le define como una actividad comercial ya que se pueden vender, comprar, rentar o realizar cualquier acto de comercio, ya sea en forma contractual o no.

Después de esclarecer las características de esta actividad indicaremos, la forma en que los especialistas lo han clasificado.

Se divide en tres tipos básicos que son:

- **Empresa-Empresa.** Este tipo de actividad comercial se vincula a la relación comercial que pueda existir entre dos comerciantes, ya sean personas físicas y morales, con el fin de optimizar la administración en los procesos de pedidos y venta, así como de inventarios, que reducirán costos y permitirán que el vendedor distribuya la mercancía con mayor facilidad. Un ejemplo es la compra que hace una empresa a sus proveedores.
- **Empresa-Consumidor.** Esta actividad comercial se realiza entre la empresa y el consumidor final del producto o servicio; se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y hay páginas muy sencillas que solo incluyen una base de datos con los productos y servicios que ofrecen, hasta aquellas que permiten que los pagos se hagan a través de su tarjeta de crédito, tarjetas especiales para comprar en Internet, cheques electrónicos o dinero electrónico; las páginas desarrolladas cuentan, por lo general, con un sitio de preguntas frecuentes para esclarecer las dudas de los consumidores y con un correo electrónico donde se pueda contactar al vendedor de forma directa; es decir, también cubren el área de atención a clientes.
- **Empresa-Administración.** Esta clasificación se refiere a la actividad comercial que realizan las empresas o personas físicas con una organización gubernamental a través de los medios electrónicos. En

Estados Unidos de Norteamérica, desde hace algunos años, las oficinas gubernamentales emiten sus disposiciones en y a través de Internet y las empresas o personas físicas pueden contestar por ese medio, por medio de solicitudes. En México sólo se publica la información que cada organismo gubernamental requiere para adquirir bienes o servicios en algunas páginas de Internet, como la de la Secretaría de Economía; también se indica una lista de sus proveedores, pero hasta el momento, los proveedores no envían sus solicitudes por este medio, ni se realizan licitaciones en línea.

- Por último, hay que señalar que existe otra clasificación dentro del comercio electrónico que nombran como Consumidor-Consumidor, ya que, en ocasiones la red es utilizada por personas que aunque no son comerciantes, utilizan este medio para ofrecer productos y servicios a otras personas. Estos casos generalmente se presentan en sitios de subastas en Internet ó en sitios donde se realizan trueques y las personas intercambien bienes⁴.

Como puede observarse la gama para realizar actos de comercio en Internet es tan amplia como la utilizada en el “mundo real” por lo que es significativo conocer estos conceptos.

3.3. Avance del Comercio en Internet

Ahora que tenemos una idea clara del significado y nacimiento del comercio en Internet, proseguiremos a explicar su evolución y la forma en que ha afectado nuestras actividades cotidianas. Hoy día, todos hablan de Internet y el Comercio Electrónico; los conceptualizan como los avances tecnológicos que representan a nuestra generación. Es cierto que muchas empresas se han creado a raíz del

⁴ Cfr. www.asesor.com.pe/teleley/articulos/art ,portal de asesores jurídicos peruanos. PATRONI VIZQUERRA, Ursula, Apuntes de Comercio Electrónico, Pág. 8

nacimiento del comercio electrónico, pero también es importante señalar que muchas de esas empresas se han ido a la quiebra, pues no han resultado el medio más propicio para su expansión y desarrollo, tal como esperaban. Brevemente se explicará la forma en la que se ha venido desarrollando el comercio en Internet. Si se pueden establecer etapas en la evolución del mismo, se diría que el comercio de Internet ha pasado por cuatro períodos, que son los siguientes:

- En un principio el comercio electrónico estaba orientado a buscar formas de comunicación precisas y seguras, para que las personas que estuvieran alejadas pudieran comunicarse entre sí. Quizá el sistema característico de esta etapa es el EDI, que resultaba ser un sistema innovador, ya que a diferencia de los sistemas existentes en esta etapa, era de fácil utilización, pero uno de los inconvenientes era su costo, el cual era muy alto y por esta razón, no parecía una buena opción para empresas pequeñas.
- La aparición del World Wide Web. marcó el segundo período en el desarrollo del comercio en Internet, ya que gracias a este invento se pudo crear el navegador gráfico MOSAIC, desarrollado por la Institución <<National Center for Supercomputing Applications>> (NCSA), que permitía establecer sitios públicos de bajo costo, para que cualquier usuario de Internet tuviera acceso a los mismos. Las preguntas frecuentes o FAQ's son una característica de estos sitios.
- En el tercer periodo se encuentra la operación de los centros comerciales virtuales, conformados por varias empresas que desarrollaban en conjunto portales especializados en actividades comerciales, donde se establecían la compra-venta de diversos productos y servicios. En esta etapa se desarrollan en forma óptima las transacciones. Se establecieron protocolos de seguridad para el vendedor y el cliente, formatos que hacen más eficientes las transacciones y comunicación directa entre cliente-vendedor.

El auge de las empresas de Internet se dio en esta etapa, pero desgraciadamente las que nacieron en la web y giraban en torno a este medio (empresas punto com), después de obtener buenos resultados, se vinieron abajo por ser dependientes del mismo y algunas terminaron declarándose en quiebra o con pérdidas gigantescas.

- En la última etapa se mejoraron los procesos existentes, creando Intranets (redes de una sola empresa, en la que se comunica su personal) y Extranets (redes donde se comunican diversas empresas, es decir, proveedores con distribuidores, proveedores con clientes finales o distribuidores con clientes finales; gracias a estas redes la comunicación entre las empresas se optimizó, lo que permitió que los productos y servicios que se ofrecían estuvieran disponibles, pues los proveedores tomaban los pedidos a tiempo y permitían que los distribuidores siempre tuvieran existentes. La visión del comercio electrónico en esta etapa cambió, ya que las empresas no ven a Internet como el único medio para comercializar, sino como una buena opción para incrementar sus negocios utilizando nuevos medios de distribución⁵.

Es probable que en un futuro. Internet tenga el mismo tratamiento que los teléfonos o faxes y se vea como un medio necesario para comunicar y vender, ya no como una innovación, Es decir, como una forma de hacer más eficientes el trabajo de las empresas. A este respecto, se menciona en un artículo lo siguiente: “se trata de un viejo vicio que tenemos para las nuevas tecnologías de consumo masivo. Primero las adaptamos, las sacralizamos y sobredimensionamos sus capacidades. Después las explotamos de forma intensiva, queremos hacer de ellas una panacea, y finalmente asimilamos en ellas nuestras viejas manías y las convertimos en un desesperado nuevo medio de expresión.”⁶ Probablemente resulte agresiva la visión de este autor, pero tiene toda la razón. Siempre estamos en busca de nuevos medios para comunicarnos e interactuar. Ya que tenemos

⁵ CUNNINGHAM, Michael, Lo fundamental y lo más efectivo acerca del e-commerce, Bogota, Ed. McGraw-Hill, 2001, Págs. 106-116

⁶ RAMÍREZ RUANO, Mauricio, La tecnología y sus poderes hipnóticos, Revista Urania, Pág. 28

esos medios disponibles, los explotamos sin importar las consecuencias que ello conlleva, teniendo como resultado experiencias buenas y malas, que no podemos controlar. Esta situación se presenta con frecuencia en nuestra sociedad, específicamente en México. El número de usuarios en Internet se incrementa a pasos agigantados, al igual que el número de compradores que adquieren bienes a través de la red. Estas actividades generan conflictos, por no existir regulación que anteceda a las situaciones que se presentan. Esto es comprensible si se toma en cuenta que una de las fuentes de las normas es la costumbre, pero también hay que aprender a ser preactivos, cuando existen tantos problemas de antaño que no se han podido resolver. Pero esto no es razón para sentarse y esperar a que las soluciones caigan del cielo; además, la firma de Tratados comerciales con otros países, que por lo general se encuentran más avanzados que nosotros en todos los sentidos, nos obliga a exigir que se sigan estableciendo normas eficaces para soportar a las nuevas tecnologías.

3.4. Uso con Mala Fe de Nombres de Dominio Iguales o Similares en Grado de Confusión a Marcas Registradas.

Es un hecho que el Comercio Electrónico se ha convertido en un excelente medio para comercializar productos, por esta razón, las empresas hacen uso del mismo. Pero para ser reconocidos en la gran telaraña de la información necesitan identificarse con sus signos distintivos característicos, pues estos signos ya son reconocidos en “el mundo real”. Esta identificación se realiza a través del uso de un nombre de dominio que, como hemos visto, es una dirección electrónica que hace posible este proceso. Los signos distintivos y en especial las marcas, son excelentes para registrarse como nombres de dominio, ya que por lo general suelen ser palabras pequeñas que son idóneas para conformar un dominio. Esto se debe a que las empresas registradoras de nombres de dominio recomiendan que el SLD o dominio de segundo nivel se conforme en máximo 63 caracteres (letras, números o signos), pero por lo general suelen ser menos de 25.

Esta situación ha provocado que algunas personas piensen que los nombres de dominio son signos distintivos y, si bien, tienen o podrían tener esa función; pero, como hemos indicado en apartados anteriores su principal característica es la de ser un identificador de computadoras. Gracias a la poca normatividad que existe en torno a la red de redes, se han presentado alrededor del mundo diversos conflictos entre signos distintivos (en especial las marcas) y los nombres de dominio. A continuación se tratarán de establecer las diferentes problemáticas que pueden surgir y la forma idónea de solucionar esos conflictos. Pero, primordialmente, se mencionarán las actividades que causan en mayor grado, problemas para los titulares de registros marcarios.

En primer lugar, se mencionan los conflictos que pueden existir con los nombres de dominio, cuando dos dueños legítimos de marcas registradas desean hacer uso del mismo nombre de dominio de segundo nivel, en el mismo ccTLD O gTLDs, lo que es imposible, ya que como sabemos, técnicamente no pueden existir dos nombres de dominio idénticos. Por lo que esta situación produce conflictos para tratar de esclarecer quien tiene mejor derecho a ocupar el nombre de dominio. En el capítulo anterior, se indicó cuál es la solución que se da a este conflicto, por lo que continuaremos explicando los siguientes supuestos.

En segundo lugar, se encuentran los conflictos que pueden surgir cuando un nombre de dominio genérico (gTLDs) es igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, en un país diverso al del dueño del nombre de dominio. Esta situación provoca conflictos trasnacionales, ya que la disputa por el nombre de dominio genérico (gTLDs) es igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, en un país diverso al del dueño del nombre de dominio. Esta situación provoca conflictos trasnacionales, ya que la disputa por el nombre de dominio se dará entre personas que se encuentran en países distintos, por lo que buscar una solución resulta muy difícil, pues las normas que regulan a una persona y otra, son distintas. Por esta razón, las organizaciones y asociaciones que se han creado

para regular la red en todo el mundo, buscan soluciones justas que se están implementando poco a poco.

Una medida eficaz para resolver este tipo de conflictos, son los arbitrajes que se llevan a cabo ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

En tercer lugar, podríamos referirnos a los problemas que se presentan entre los nombres de dominio y otros signos distintivos como los nombres comerciales; a éstos con derecho de personalidad y, finalmente, con derechos de autor. En este caso no se trata de cuestiones comerciales, pero si se pueden violar los derechos de terceros. Para solucionar estos conflictos, se han creado nuevos nombres de dominio genéricos, que permiten clasificar a las personas respecto a su actividad. Un claro ejemplo de lo anterior es la creación del gTLD .name, para que las personas físicas puedan registrarse e ingresar su información en la red y, de esta forma, no causen conflictos dentro de otros dominios genéricos como pueden ser .com.

En cuarto lugar, se mencionan los problemas que pueden surgir cuando una persona registra su apellido o un nombre de fantasía sin fines comerciales como nombre de dominio y éste es igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, sin tener conocimiento de que la marca existe. Esta situación puede ocasionar que su nombre de dominio sea suspendido o cancelado arbitrariamente para no afectar al titular de la marca, lo cual resulta ser una decisión injusta. Como ejemplo de este supuesto, podemos mencionar la disputa por el nombre de dominio ajax.org que fue registrado por una asociación de internautas que utilizó las siglas de su denominación social, razón por la cual fue demandada por la empresa Colgate-Palmolive, titular de la marca ajax, que generó la suspensión del nombre de dominio, quedando a favor de la empresa Palmolive. Éstos, en respuesta, enviaron grandes cantidades de correos electrónicos amenazando con boicotear el servidor de la misma, en caso de que no regresara el nombre de dominio, por lo que no tuvieron otra opción y

restituyeron el dominio a los internautas. Sumando a esto, formaron un servicio de defensa para evitar que las grandes empresas se aprovecharan de su condición de titulares de una marca registrada para perjudicar a terceras personas que actuaban de buena fe.

Por otro lado, la OMPI pone a disposición del público una base de datos con las marcas registradas que pueden ocasionar conflictos con nombres de dominio para reducir el número de personas que se encuentren en esta situación.

A continuación, se indican los problemas que se consideran más graves, pues en estas situaciones se suma la mala fe de las personas; es decir; estas actividades las cometen con la conciencia de que dañan a un tercero al realizarla y se aprovechan del mismo para obtener una ganancia.

La primera práctica que se señala, es la denominada Cyberpiracy, conocida en nuestro idioma como ciberpiratería ó cibersecuestro. Esta actividad se presenta cuando una persona registra un nombre de dominio para utilizarlo en una página de Internet vacía, que sólo muestra un número telefónico o una dirección en la que se puede contactar al titular del nombre de dominio, para negociarlo.

La segunda práctica deriva de la anterior y se denomina cybersquatting ó ciberocupación. Esta práctica se distingue por la extorsión directa que hace el titular del nombre de dominio al titular de una marca registrada, para que por una fuerte suma de dinero, le devuelva el nombre de dominio que está en poder del ciberpirata. Como se ha indicado anteriormente, esto es posible gracias a la falta de revisión de los datos generales por parte de las empresas registradoras, importándoles que el nombre de dominio no haya sido registrado con anterioridad. Un ejemplo de esto, es la tan comentada disputa por la que pasó la empresa McDonalds, la cual fue extorsionada por un periodista que quería demostrar que las empresas no prestaban atención a los registros de sus nombres de dominio y

los conflictos que se podían presentar en Internet por el uso de sus marcas. El nombre de este periodista es J. Quittner, quien le pidió a McDonalds que equipara con equipo de cómputo a una escuela y, del mismo modo, se instalara el servicio de Internet para que pudiera cederle su nombre de dominio. La empresa McDonalds accedió y el periodista les concedió el nombre de dominio.

Probablemente, este periodista sólo tenía la intención de demostrar un hecho y realizó una obra benéfica sin obtener ninguna ganancia a su favor, pero se han dado casos en que una persona registra un nombre de dominio con la única intención de obtener provecho para sí misma.

La tercera práctica se conoce como Warehousing ó almacenamiento y se caracteriza porque la extorsión no se da directamente al titular de la marca registrada, sino que el ciberpirata adquiere diversos nombres de dominio conformados por marcas registradas o notoriamente conocidas y los ofrece al mejor postor. Es decir, no le importa si la persona que adquiere el nombre de dominio no es el titular de la marca. Por lo general, estas personas se hacen publicidad en la red utilizando frases como: "Prestigious Domain Names in-Stock" (Nombres de Dominio Famosos disponibles) ó "Many available for sale or hire Domain Names to anybody interested" (Varios nombres de dominio disponibles en venta o renta para cualquier persona interesada). Esta práctica puede resultar peligrosa, ya que el adquiriente del nombre de dominio puede ser la competencia del titular de la marca; o también un caso de cybersquatting, si la persona que adquiere el dominio es el titular de la marca.

Finalmente, existe otra práctica denominada Non Quite Domain Name Grabbing, que se refiere al uso de un nombre de dominio igual a una marca registrada, para distinguir un sitio activo en Internet. Es decir, es este caso, el ciberpirata sí ocupa el nombre de dominio para comercializar productos y servicios, lo que puede generar confusión en el nombre de dominio para comercializar productos y servicios, lo que puede generar confusión en el

consumidor y mala reputación para el titular de la marca. En muchas ocasiones los ciberpiratas, además de utilizar el nombre de dominio para extorsionar al titular de la marca y vender sus productos o servicios, establecen una liga con la página del titular de la marca, para que las personas tengan la idea falsa de que existe una relación entre ellas.

Dentro de esta práctica también se encuentran los casos en que los ciberpiratas registran nombres de dominio, similares en grado de confusión a una marca registrada, solo adicionan algunas palabras a la misma, causando conflictos por una falsa asociación con el titular de la marca y error en los consumidores. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente dominio: www.accesories4porsche.com

Estas prácticas son las que causan más problemas, pues en la mayoría de los países no existen normas específicas que las regulen. Así se han presentado diversas disputas legales, basadas en la protección de los derechos marcarios y competencia desleal, así como denuncias penales y demandas civiles.

En mínimas ocasiones, los ciberpiratas desisten a sus pretensiones, cediendo los nombres de dominio antes de ser demandados. En Estados Unidos de Norteamérica existe una ley específica que trata estos casos conocida como Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), con lo que se ha logrado disuadir a las personas a realizar estas prácticas parasitarias.

Por esta razón, en México se debe prestar suma atención a estas prácticas, ya que las empresas registradoras, incluyendo a Nic-México, no se responsabilizan de las disputas que puedan surgir entre titulares de las marcas y el tercero que registra el nombre de dominio. Por tanto, es presumible que al no encontrar una norma expresa que solucione estos problemas, los titulares de las marcas tendrán que seguir cediendo a las pretensiones de los ciberpiratas⁷.

⁷ CARBAJO GASCÓN, Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet, Salamanca, Ed. El cano, 1999, Págs. 71-145

3.5. Definición de Infracción Administrativa.

Ya se han establecido los medios de protección para las marcas, pero es de considerarse ampliarlos, para saber cómo proceder frente a los problemas con los que se presentan los titulares de derechos marcarios, dentro del territorio mexicano.

Previamente, hay que aclarar que existían ciertos casos en los que el Estado limita la exclusividad en el uso de una marca registrada, los cuales son señalados en los artículos 128 y 129 de la Ley de Propiedad Industrial. El primer artículo indica que la marca solo podrá utilizarse en territorio nacional, bajo las condiciones en que fue registrada, sin hacer alteración alguna que pueda modificar su carácter distintivo. En el segundo artículo, se menciona que el Instituto podrá prohibir o regular el uso de las marcas, ya sea de oficio o a petición de organismos representativos cuando:

- a) Su uso esté asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal que pongan en peligro la producción, distribución o comercialización de ciertos productos o servicios;
- b) Cuando impidan el desarrollo eficaz del comercio; o
- c) Cuando por emergencia nacional, impida que la producción y distribución de los productos y servicios básicos llegue a la población.

Se mencionan estos supuestos, pues suelen ser opciones con las que cuenta el Estado, para impedir el mal uso de las marcas dentro del comercio de nuestro país y una facultad del Instituto para impedir la competencia desleal.

La Ley de Propiedad Industrial, en diversos artículos señala las facultades que tiene el IMPI para proteger los derechos marcarios, pero sin duda, lo más importante es la Declaración de Infracción Administrativa. Cuando hablamos de marcas, es evidente, que se trata de infracciones Administrativas en Propiedad

Industrial. Es decir, no puede tratarse de infracciones Administrativas en materia de Comercio, ya que estos supuestos, aunque también son revisados por el IMPI, señalan conductas relacionadas con la violación de los derechos de autor. Del mismo modo, por tratarse de infracciones Administrativas de Propiedad Industrial, también contemplan las violaciones que se realicen a todos los derechos que conforman este rubro, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, etcétera. Hecha esta aclaración, debe indicarse que no existe en los libros o dentro de la ley una definición concreta de Infracción Administrativa por lo que, sólo se limitan a enumerar los supuestos que consideran infracciones.

El IMPI buscando facilitar el conocimiento para llevar a cabo este procedimiento, la conceptualiza en su guía contenciosa administrativa como se señala a continuación: “Declaración Administrativa de Infracción de Propiedad Industrial es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular”⁸. Con este concepto se esclarece su significado y podemos establecer ciertas características con las que deben contar las infracciones administrativas relativas a la propiedad industrial.

Declaración de Infracción. Esta característica se refiere a qué debe existir una solicitud por parte del titular de la marca hacia el IMPI, para que éste lleve a cabo la investigación de los actos y establezca una sanción, pues como ya hemos mencionado, es obligación del titular proteger su marca y hacer valer sus derechos frente al Instituto. Aunque hay que señalar que la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 215, señala que “la investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada”, esto quiere decir que si el IMPI conoce de hechos que puedan perjudicar a una marca, tiene la

⁸ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Guía de Contencioso Administrativo, 2002, Pág. 4

facultad de iniciar la investigación aunque el titular de la misma no lo haya solicitado aún.

Pero esta situación no suele darse con frecuencia, por lo que sólo se encuentran casos aislados.

Realizar actos de competencia desleal o explotar derechos de terceros sin autorización. Par que se pueda establecer un acto como infracción administrativa debe tratarse de competencia desleal ó la explotación de los derechos con los que cuenta el titular de una marca, sin que exista una licencia de uso que autorice o permita dicha explotación, Para esclarecer, qué se entiende por competencia desleal se presenta a continuación la definición del artículo 10 bis del Convenio de París que dice: “todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial”⁹.

No obstante, estas características son breves, resultan esenciales para catalogar a ciertos actos comerciales como infracciones administrativas.

A continuación, se establece una clasificación que facilita el estudio de los supuestos señalados como infracciones administrativas en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, pero sólo se mencionarán las fracciones relacionadas con las marcas:

Uso ilegal. Esta clasificación indica el acto por el cual una persona utiliza una marca idéntica a una marca registrada. Dentro de esta clasificación se encuentran las fracciones V, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII y XIX de la ley.

Imitación. Esta clasificación se refiere al uso que una persona hace de una marca similar a otra que está registrada. Las fracciones que pueden considerarse dentro de este rubro son: IV, V, VII, VIII, XVI y XVII del mencionado ordenamiento.

⁹ SONI CASSANI, Mariano, SONI FERNANDEZ, Mariano, Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, México, Ed. Porrúa, 1997, Pág. 301

Competencia Desleal. Clasificación conformada por los actos realizados por una persona, que son contrarios a los buenos usos del comercio, ya sea al tratar de aprovechar la clientela de su competidor o al tratar de desprestigiarlo. Las fracciones que encuadran dentro de esta clasificación son: I, IX incisos a, c y X.

Confusión de productos. En esta categoría se clasifican los actos destinados a inducir error entre los consumidores, haciéndolos creer que existe una relación entre los productos que vende el infractor y los productos que distribuye el titular de la marca. El inciso b de la fracción IX, es el único acto dentro de esta clasificación.

Engaño-Fraude. En este rubro se clasifican los actos que lleva a cabo una persona para hacerles creer a los consumidores que sus productos están avalados por una marca registrada sin que lo estén, ya sea porque el registro caducó, se ha declarado nulo ó cancelado. Dentro de esta tipificación se encuentra la fracción III de la ley.

Falsificación. Dentro de esta clasificación se enumeran los actos realizados por una persona que altera los productos amparados por una marca registrada antes de ofrecernos en venta. Las fracciones XX Y XXI encuadran dentro de esta clasificación.

Con esta explicación terminada, ya se puede indicar cuál es el procedimiento que debe seguir una persona para demandar a los infractores de sus derechos marcarios. El primer paso, será presentar un escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que debe contener, según lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial lo siguiente:

Requisitos de la Ley	Requisitos del Reglamento
-Nombre del solicitante o el nombre de su representante,	-Presentar ante el instituto o ante sus Oficinas Regionales el escrito por

-Domicilio para recibir notificaciones, -Nombre y domicilio del infractor, -Objeto de la solución en términos claros, -Narración de los hechos, -Fundamentos de derecho.	- duplicado indicando el número de registro de la marca y fecha de presentación, -Firmar el escrito, así como su duplicado, -presentar el comprobante de pago de la tarifa que corresponda al estudio de la infracción, -Anexar los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, -Anexar la traducción de los documentos escritos en otro idioma y, si es el caso, la legalización de los mismos, -Presentar todos los documentos legibles y cada asunto, objeto de estudio por separado.
--	---

Además en el artículo 190 de la misma ley se indica que junto con este escrito deberán presentarse las pruebas con las que se funda la acción, ya que de no integrarse en ese momento, sólo se aceptarán las que sean supervenientes. Es decir, solo se admitirán las pruebas que el solicitante no conocía y aparecen cuando ya ha empezado el procedimiento. Cabe señalar que en las declaraciones de Infracción Administrativa se admite todo tipo de pruebas, con excepción de la testimonial y la confesional que deben encontrarse dentro de una documental para ser admitidas (artículo 192). En caso de que las pruebas se encuentren en el extranjero, el IMPI le otorga al solicitante un plazo adicional de quince días para que las presente, con la condición de que se indique previamente esta situación.

Si el solicitante omitiera indicar en el escrito cualquiera de los requisitos señalados, el Instituto le otorga un plazo de ocho días para que subsane la

omisión. Si el solicitante no entrega el requerimiento en tiempo, el escrito será desechado, según se indica en el artículo 191. Al recibir el documento, el IMPI asignará un número de expediente con el que se identificará la infracción; el Instituto tiene la facultad de desechar el escrito; si no cuenta con la firma del solicitante o en su caso del representante; si no se encuentra un interés jurídico en el solicitante para iniciar la investigación de la infracción administrativa; y, si el título que avala el registro de la marca no se encuentra vigente en el momento en que se solicita la declaratoria de infracción (artículo 191).

Admitida la solicitud, el Instituto emplaza a la parte demandada y se realiza la visita de inspección, si el solicitante así lo indicó al ofrecer las pruebas. Es importante señalar que la visita de inspección se realizará solo si el interesado ha pagado la tarifa correspondiente y establece los puntos a desahogar en forma clara y precisa. Un funcionario público, debidamente autorizado para ese fin, realizará la visita de inspección en el establecimiento donde se comercializan, expendan, fabriquen o almacenan productos y servicios con la finalidad de desahogar los puntos solicitados por el solicitante, tomando en cuenta las actividades que en la misma se realizan. De las visitas de Inspección, el funcionario tendrá que elaborar una cata circunstanciada de todo lo acontecido en la diligencia, estableciendo los requisitos que se indican en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial. Si el funcionario comprobara hechos que constituyeran infracciones administrativas, podrá asegurar los bienes asignando a la persona con la que se entendió la diligencia como depositario en caso de que sea un local fijo, ya que de no ser así, serán depositados en las oficinas del IMPI.

Respecto a las visitas, ha surgido controversia ya que se considera inconstitucional que una autoridad administrativa, realice actos que le competen a las autoridades judiciales, por lo que a continuación señalaremos una jurisprudencia que aclara estas dudas.

“VISITAS DOMICILIARIAS, LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL OTORGA A LAS AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS PARA PRACTICARLAS, COMPRENDE LA DE EMITIR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.” De la interpretación gramatical, sistemática y teleológica del párrafo undécimo del precepto constitucional citado, se desprende que el señalamiento de que las visitas domiciliarias deban sujetarse a las formalidades de los cateos, no significa que sean las autoridades judiciales quienes deban ordenarlas, porque su competencia constitucional se circunscribe a la imposición de las penas por la comisión de delitos y a la resolución de juicios en materia civil, en suma, a la impartición de justicia a través de la tramitación de procedimientos, esencialmente, en las materias de orden civil y penal, como lo disponen los artículos 14, 17 y 21 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que, en términos del párrafo primero de este último dispositivo constitucional compete a la autoridad administrativa, como una atribución propia y autónoma, la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. De ahí que el ejercicio de las facultades de comprobación y, en su caso, las de sanción por el incumplimiento a las diversas disposiciones administrativas, no puede sujetarse a la potestad de las autoridades judiciales, porque ello implicaría atribuirles una facultad que no les otorga la Constitución Federal y, por ende, la intromisión competencial de un poder sobre otro, lo cual violaría el principio de división de poderes establecido en su artículo 49. Lo anterior se corrobora con los principios fundamentales que, en relación con el artículo 16 constitucional, se establecieron durante el debate del Congreso Constituyente, consistentes en: a) que las visitas domiciliarias no son cateos; b) que no se requiere una orden judicial para practicarlas, porque no es posible que la autoridad administrativa, cada vez que lo necesite, solicite la intervención de una autoridad judicial para que expida la orden respectiva; y, c) que los ordenamientos secundarios, previendo las necesidades concretas, determinarán cuándo las autoridades administrativas deban ordenarlas, de donde deriva que la facultad constitucional otorgada a las autoridades administrativas para practicar visitas domiciliarias no puede limitarse exclusivamente a su ejecución física y material, sino que también comprende la de emitir las órdenes correspondientes” NOVENA EPOCA INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS

DE CIRCUITO FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO: XIII, MARZO DE 2001 TESIS: I.13º.C.1 C PÁGINA: 1797 MATERIA: CIVIL TESIS AISLADA.

Continuando con la explicación del procedimiento, es de mencionarse que hecha la visita de inspección, se establece un plazo de diez días para que el presunto infractor realice las observaciones pertinentes, de no haberlas hecho en el momento de la inspección. De no requerirse la visita ó ya que esté hecha, se otorgará un mes al demandado para que declare lo que a su derecho convenga. Terminado el plazo y después de haber realizado un estudio preciso del caso, en esta etapa del procedimiento el Instituto conocerá y resolverá los incidentes de previo y especial pronunciamiento, el IMPI dictará la resolución pertinente y la sanción correspondiente en caso de necesitarla.

Está claro que las infracciones administrativas son una excelente opción para hacer frente a la violación de los derechos marcarios, por lo que debemos prestar atención a las nuevas formas en las que se pueden violar los derechos sobre las marcas y, en general, para todos los rubros que comprenden la Propiedad Intelectual ya que, de otro medio, no servirán para detener a los infractores.

3.6. Protección de las Marcas en el Comercio Electrónico a Través de la Adición del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.

A lo largo de este capítulo hemos observado la evolución del comercio y su arribo a los medios electrónicos; también hemos puntualizado la falta de regulación en la materia. Es indudable que tienen que buscarse normas justas que no perjudiquen a los internautas ni a los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, por lo que las reformas en nuestras leyes vigentes pueden ser una buena opción para frenar las violaciones a estos derechos, antes de establecer una legislación específica, que se encargue de normar los actos realizados a través de medios electrónicos.

Un buen ejemplo de lo señalado son las reformas hechas al Código de Comercio y, si hablamos de reformas a las leyes realizadas como consecuencia de los avances tecnológicos, podemos encontrar varios ejemplos, entre éstos, el de la Ley de Propiedad Industrial, reformada para incluir a los esquemas de trazo de circuitos integrados, ó el de la Ley Federal de Derechos de Autor, que incluye la protección a los sistemas y bases de datos informáticos, entre otras legislaciones. También hay que tomar en cuenta el hecho de que las leyes se modifican en base a los cambios que presenta la realidad del mundo, en todos los aspectos (económicos, intelectual, político, social, etc.). Quizá, en nuestro país, los conflictos que representa el comercio en Internet no se pueden comparar en cantidad, respecto a los casos que se dan en EE.UU., Francia o Alemania. Esto es comprensible debido al avance tecnológico de esos países, pero tampoco es una excusa para no abrir los ojos y prever situaciones, que podrían afectar considerablemente a las personas.

En nuestro país, el avance en el número de usuarios que utilizan Internet crece considerablemente cada año; esto se debe, en gran parte, al bajo costo del servicio de Internet y la facilidad de uso. Por consecuencia, al incrementarse el número de usuarios que adquieren productos o servicios por esta vía, lo que con el tiempo representará severos conflictos si no son amortiguados oportunamente.

El ejemplo de las Instituciones Internacionales debe ser tomado en cuenta, cuando en forma conjunta buscan soluciones a los problemas que frecuentemente se encuentran en la red. Por esta razón, si a nivel internacional se están tomando cartas en el asunto, podemos hacer por nuestra parte un cambio que proteja nuestros intereses.

Se ha dicho que existen diversos problemas entre el registro de los nombres de dominio y las marcas. Como se ha indicado, no es posible dar a los nombres de dominio un tratamiento idéntico al de las marcas, ya que las

diferencias se han establecido. Pero si es posible detener, mediante ciertas medidas, los actos dañinos que llevan a cabo ciertas personas.

Por lo antes dicho, consideremos pertinente establecer dentro de la Ley de Propiedad Industrial, en el Título correspondiente a las Infracciones Administrativas, una fracción donde se proteja a las marcas en el comercio electrónico. Hasta ahora, la única protección que puede brindar el Instituto, si el titular de una marca presenta una solicitud de declaración administrativa de infracción, es a través del supuesto de la realización de actos que conlleven prácticas desleales de comercio, lo que suele ser un término general y en ocasiones ambiguo. A continuación se transcriben las fracciones donde señalan las infracciones administrativas que afectan a las marcas para demostrar lo dicho:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

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

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

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

denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;”

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

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

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

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, y
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, del modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;”

“X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará

comprendida en esta disposición, la comparación de productos y servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;”

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

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

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

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

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

Con la anterior transcripción se comprueba nuestra afirmación en el sentido de que hace falta una fracción que proteja a las marcas en el comercio electrónico y la necesidad, a todas luces pertinente, de adicionar este artículo 213 con una fracción, para la cual se sugiere el siguiente texto:

Usar con mala fe, un nombre de dominio igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, para vender productos y servicios de cualquier género aprovechándose de la buena fama con que cuenta la

marca; Dañar la buena fama de la competencia; Ofrecer el nombre de dominio al titular de la marca con el propósito de obtener un beneficio a su favor; Ó poner en circulación el nombre de dominio para que sea adquirido por terceros.

Con esta fracción, los titulares de los derechos marcarios tendrán una justa protección de los mismos en el comercio electrónico y, de ninguna formase estaría siendo arbitrario o intransigente, al establecer que debe existir mala fe y prácticas parasitarias para que el Instituto pueda emprender acciones y frenar las violaciones que se presenten. Ya que los demás problemas que muestran con las marcas o con otros derechos de Propiedad Intelectual citados anteriormente, son resueltos en gran medida por autoridades internacionales.

La autoridad administrativa, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá derecho para conocer estos asuntos, puesto que representan actos de competencia desleal y explotación de derechos de terceros que son las bases en que funda las acciones tomadas frente a los infractores.

En México, ya se han presentado, ante el IMPI, solicitudes de declaración de infracciones administrativas basadas en la utilización de nombres de dominio de segundo nivel, iguales o similares en grado de confusión a marcas registradas. El primer caso que se presentó fue el de la marca Nestle, que consiguió la suspensión del nombre de dominio al girar una orden al infractor para que suspendiera el uso del mismo. Por su parte, Nic-México anuncia en su página de Internet que se encuentra en continua comunicación con el IMPI para proteger los derechos marcarios.

Existe otro caso, de una empresa que se dedica a la producción y venta de cosméticos, que cuenta con el registro de la marca Yanbal, la cual fue utilizada por una persona física como nombre de dominio para vender estos cosméticos, Antes de que se solicitara la declaración de infracción administrativa, la persona física

laboraba en la empresa mencionada y contaba con autorización para vender sus productos y servicios, por lo que el IMPI decidió negar la declaración de infracción, al no encontrar fundamento en las fracciones señaladas como infracciones por la parte actora. Las fracciones en que se fundó su acción la reclamante son: I, IV, VIII, IX inciso c, X, XVIII y XIX del mencionado artículo 213.

Por último, señalaremos el caso de la Universidad Tecnológica de México, que demandó a una consultoría en sistemas que realizaba actividades similares a las de la Universidad. Además, utilizaba su marca UNITEC como su denominación social y también como nombre de dominio. Las fracciones en las que fundó su acción fueron las siguientes: I, IV, VIII, IX inciso a y c del mismo artículo 213. El IMPI decidió declarar la comisión de infracción administrativa puesto que la empresa se aprovechaba de la buena fama de la Institución haciendo creer a las personas que existía un vínculo entre la universidad y la empresa. En este caso, la solicitud de suspensión del nombre de dominio fue consecuencia de los actos contrarios a los buenos usos comerciales que la empresa llevaba a cabo, pues no estaba centrado en el uso del nombre de dominio, por lo que la Universidad tuvo más elementos para conseguir que el infractor cesara de utilizar el mismo. Posterior a la resolución, la Universidad presentó una promoción, señalando que la empresa infractora no dejó de utilizar el nombre de dominio, después de la declaración de infracción impuesta por el IMPI, por lo que éste declaró una nueva multa a la empresa, para evitar que continuara su uso.¹⁰

Como conclusión, debemos observar la forma en que el IMPI ha resuelto estos casos y la importancia de hacer las reformas pertinentes a la ley.

Ahora solo nos falta establecer una sanción especial para evitar estos conflictos, que veremos en el siguiente capítulo.

¹⁰ Cfr. Archivo de marcas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con los siguientes números de expediente: Marca UNITEC con número: 401720 y PC 262/02 (1-238); Marca Yanbal con número 371406 y PC 368/99(1-350).

CAPÍTULO 4

ADICIÓN AL ARTICULO 213 Y 214 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA PROTEGER LAS MARCAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

4.1. Adición al Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial que establece las sanciones a las infracciones administrativas.

En este capítulo será necesario que establezcamos primeramente el significado de sanción asimismo se propondrá la delimitación de una nueva sanción administrativa para los ciberpiratas. También analizaremos la mecánica de solución de controversias en materia de marcas y nombres de dominio en el ámbito internacional.

Sabemos que al establecer en un país la división de poderes, se busca conseguir un estado de Derecho donde prevalezca la democracia. Ello depende del modo en que se va a organizar el Estado. En México han existido diversas controversias al discutirse que no debían existir Tribunales Administrativos, ya que la facultad para enjuiciar y sancionar a una persona física o jurídica le pertenece al Poder Judicial. Pero, como bien dice el estudioso Amador Rodríguez, “el principio de la división de poderes, entendido como el establecimiento de mecanismos constitucionales operativos que evitan el abuso de poder, dividiéndolo para su ejercicio, al asegurar la libertad de los ciudadanos, no implica la existencia de colaboración entre las instituciones o sujetos que detentan poder y tampoco significa una absurda y arbitraria división de trabajo. Al contrario, en un régimen presidencial, la separación de poderes requiere de la colaboración de éstos en la realización de las distintas funciones del Estado”¹. Para complementar lo antes dicho hagamos una breve reseña del origen de los Tribunales Administrativos. El país que creó por vez primera un Tribunal Administrativo fue Francia al fundar el

¹ RODRIGUEZ LOZANO; Amador, La Reforma Política del Estado, México, Ed. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, 1998, Pág. 29

célebre Consejo de Estado en el siglo XIII: Pero fue hasta el siglo XIX cuando cobraron importancia, al conseguir su autonomía y lograr expandirse por toda Europa e inclusive, Estados Unidos de Norteamérica. México conforma su primer tribunal administrativo en 1936, al que nombró Tribunal Fiscal de la Federación y gracias a diversas reformas constitucionales, se estableció en el artículo 116 fracción IV de nuestra Constitución, un párrafo en el que se apoyaba la creación de tribunales contenciosos administrativos en los Estados².

Con esto podemos observar que la función contenciosa que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está fundamentada, por lo que no debe existir controversia alguna sobre su legalidad. En la actualidad el artículo 116 contiene esta autorización, pero en la fracción V.

Ahora bien, debe entenderse que al otorgarles prerrogativas y facultades a las autoridades administrativas para conocer de ciertos casos, también deben de estar previstas de los medios para hacer valer las resoluciones que dicten. Algunos autores han determinado que, al no existir un Código de Infracciones Administrativas como materia autónoma del Derecho, deben basarse en los principios del Derecho Penal. Esta aseveración la fundamentan al señalar que las dos disciplinas se establecieron con el fin de asegurar que las personas cumplieran con normas que los ponen en estado de sumisión. Pero es fundamental mencionar que las dos materias, tienen grandes diferencias, por lo que sólo se establecen como ordenamientos similares, sin que ello signifique que pueden complementarse. El estudioso Juan Eduardo Barrachina, define al estudio de las cuestiones contenciosas administrativas como Derecho Sancionador y lo delimita como “el conjunto de normas jurídicas que contiene las infracciones administrativas, establece las sanciones correspondientes y el procedimiento que debe seguir la Administración Pública para aplicar la sanción”³.

² NAVA NEGRETE; Alfonso, Derecho Administrativo, México, Ed. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991 Págs. 1-67

³ EDUARDO BARRACHINA; Juan, Curso de Derecho Administrativo, Barcelona, Ed. PPU, 1985, Pág. 516

Con estas aclaraciones podemos explicar cuál es la definición que se da de Sanción Administrativa. No existen muchos autores que definan a las sanciones administrativas, pero nuevamente nos referimos a Juan Eduardo Barrachina para establecer lo siguiente: “Podemos definir la sanción administrativa diciendo que es la privación de un bien, tanto patrimonial como jurídico, impuesta por la Administración Pública a la persona infractora por violación de una norma jurídica”⁴.

Podemos observar que las sanciones administrativas son la consecuencia lógica que conlleva el infringir una ley administrativa. Estas sanciones corresponden a la privación de un bien o de un derecho, con el que se resarcirá el daño causado. También debe destacarse que al establecerse sanciones administrativas en una ley, se está previniendo a las personas para no cometer ciertos actos, ya que conocen de antemano la consecuencia de los mismos. En la Ley de Propiedad Industrial no se establece una definición de sanción, ni tampoco una clasificación expresa. Pero en el artículo 214 de ese ordenamiento legal, se menciona que la realización de las infracciones contenidas en el artículo correspondiente, serán sancionadas con multas, clausuras temporales o definitivas y arresto administrativo. En los artículos posteriores se indican las reglas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe seguir para determinar los montos de las multas o los hechos que generen la clausura de los establecimientos comerciales; así como la aclaración de que el establecimiento de estas sanciones no excluye el hecho de que los afectados, reclamen la reparación de daños y perjuicios ante las autoridades judiciales. También cabe aclarar que el Instituto establecerá un dictamen en su resolución, cuando determine que la realización de actos ilícitos no corresponde a infracciones administrativas sino a delitos, según lo establece el artículo 222 de la misma ley que se analiza.

Existe una clasificación de las sanciones administrativas para mejorar su estudio, que se divide en:

⁴ EDUARDO BARRACHINA; Juan, Op. Cit., Pág. 532

Sanciones de Autoprotección: Son aquellas que fija la autoridad administrativa, para su propia protección. Es decir, cuando se infringen normas esenciales en el funcionamiento de la organización administrativa. Dentro de esta clasificación se encuentran los arrestos administrativos, que no pueden durar más de 36 horas, según se indica en el artículo 214 fracción V de la Ley de Propiedad Industrial.

Sanciones de Protección General: Son aquellas con las cuales la autoridad administrativa, busca cuidar el orden social y el respeto por parte de la población a las normas establecidas. Dentro este rubro se puede encontrar a las multas y clausuras que se encuentran en el artículo 214 fracción I, II, III, IV y V de la propia ley.

Otra pequeña clasificación doctrinal⁵ establece la diferencia que existe entre una multa y una clausura:

La multa. Se refiere a la pérdida pecuniaria que sufre el infractor por la realización de infracciones administrativas, que se dan en un momento inmediato y conlleva una repercusión a su patrimonio en forma expedita.

La clausura temporal o definitiva. Se refiere a la pérdida de un derecho, ya que se trata de la suspensión para realizar actos de comercio en un establecimiento, lo cual también repercute en el patrimonio del infractor, aunque no sea en forma directa.

A través de estas explicaciones, podemos darnos cuenta de la importancia que tienen las resoluciones que emitan las autoridades administrativas, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si las resoluciones no están bien fundamentadas y se han impuesto sanciones al establecer una infracción, puede afectar gravemente al presunto infractor. Por esta razón se buscó establecer fianzas y contrafianzas que aseguran resarcir el daño causado al presunto infractor, en caso de que se determinara que no se había realizado infracción administrativa alguna (artículo 199 BIS I fracción II y III).

⁵ Ibidem, Pág. 535

Por esta razón, en la doctrina y en la ley, se indica que una resolución debe ser firme ó haber causado estado, para que se pueda hacer efectiva la sanción. De otro modo se estarían violando los derechos de las personas. Para corroborar lo dicho, se muestra la siguiente jurisprudencia:

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTICULO 75 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS EN RESOLUCIÓN FIRME SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 47/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal estriba en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación del inicio del mismo y sus consecuencias, el otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en defensa, y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, puede afirmarse que el hecho de que el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos disponga que la ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato, no obstante que, en términos de lo previsto en los diversos artículos 70 y 71 del mismo cuerpo legal, contra la resolución que las impuso proceda recurso de revocación ante la propia autoridad o juicio administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, no resulta violatorio de la citada garantía constitucional. Ello es así, por un lado, porque la resolución en la que se imponen las referidas

sanciones se dicta conforme a lo establecido en los artículos 64 y 65 de la ley de referencia, después de llevar a cabo un procedimiento en el que se cumplen las formalidades esenciales en mención y, por el otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones, impuestas una vez seguido el citado procedimiento, no es definitiva, pues en caso de que lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso administrativo que contra la resolución en que se impuso se promueva le sea favorable, de acuerdo con lo señalado en el artículo 70 de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado por la ejecución, no quedan sin materia los mencionados medios de defensa”.

NOVENA EPOCA INSTANCIA: PLENO FUENTE; SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA TOMO XII, SEPTIEMBRE DE 2000 TESIS: P. CLH/2000 PÁGINA 41 MATERIA: CONSTITUCIONAL TESIS AISLADA.

Por lo anterior, la mejor opción para tener resoluciones justas, es el seguir un procedimiento administrativo óptimo, el cual fue explicado brevemente en el capítulo anterior.

Ya se ha explicado la importancia de proteger a las marcas dentro del comercio electrónico y se han mencionado buenas razones para comenzar. Al indicar que es necesario incluir una nueva fracción dentro de las infracciones administrativas, que aclare ciertos conflictos que existen entre los nombres de dominio y las marcas, también es necesario adicionar una nueva fracción dentro de las sanciones administrativas que complemente y ayude a evitar estos problemas. Es cierto que en el ámbito Internacional existen sanciones similares, pero es necesario asentarlas en una norma nacional, para evitar dudas respecto a la competencia que pudiera tener la autoridad administrativa para aplicarlas. Se menciona lo anterior, ya que podría parecer innecesario el establecer nuevas sanciones, máxime que hemos indicado anteriormente que, por lo general, sólo

existen dos tipos: las multas y las clausuras y, sólo en ocasiones, los arrestos administrativos. Pero también es cierto que los problemas a los que nos enfrentamos se establecen en un medio prácticamente nuevo, que demanda el tomar otras acciones o medios para que las normas sean respetadas. Por esta razón, resulta conveniente el establecimiento de una nueva sanción para los ciberpiratas.

Es conveniente señalar las sanciones que forman parte de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que a continuación se transcribe el artículo 214:

“Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva, y
- V. Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

Además de las sanciones expuestas en el artículo 214, es conveniente señalar una sanción más severa, que garantice que el infractor no estará en condiciones de volver a cometer la infracción. Por esta razón, se propone añadir como opción el establecimiento de la siguiente fracción:

- VI. Cancelación del Nombre de Dominio que invada los Derechos de Propiedad Industrial y, en su caso, la Cesación del mismo al Dueño de la Marca Registrada.**

Esta sanción se logrará cuando la autoridad imponga como resultado final del procedimiento de declaración administrativa de infracción y en las que tendrán que preverse mecanismos para que dicha resolución sea obedecida por la empresa registradora que corresponda. Al solicitar la cancelación del registro de un nombre de dominio a una empresa registradora extranjera, puede surgir el inconveniente de que la empresa niegue esta solicitud al no encontrarse sometida a la jurisdicción que el Instituto tiene, lo cual generaría la ineficacia de la norma. Pero hay que recordar que existen muchos Convenios y Tratados Internacionales firmados por México con diversos países que pueden ser utilizados para resolver estos inconvenientes, por tratarse de la resolución de una Institución gubernamental con competencia para conocer estas controversias y que además tiene atribuciones de autoridad.

Por otra parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala la facultad que tiene el Poder Legislativo, para realizar estas reformas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 116, en los que se indica que se pueden establecer organismos contenciosos-administrativos, así como las normas que los regulen, por lo que, no es tan difícil realizar estos cambios a la ley. Quizá, el establecer una infracción administrativa y una sanción para proteger a las marcas en Internet, pueda resultar injusto para los internautas. Pero a través de estas opciones y otras medidas que se han tomado, se pueden evitar tantos problemas causados por la falta de regulación existente en este medio de comunicación. Además, estas opciones se basan en estudios que ya han sido comprobados en el ámbito Internacional y uno de ellos se indica en el siguiente numeral.

4.2. Solución de Controversias Ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Antes de indicar cómo se lleva a cabo el procedimiento para resolver las controversias surgidas entre los nombres de dominio y las marcas registradas ante

la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es pertinente señalar cómo se involucró esta organización en la resolución de estas cuestiones.

A raíz de la publicación del llamado “Libro Blanco” el cual se mencionó en capítulos anteriores, se solicitó a la OMPI que realizara comentarios con el fin de encontrar las mejores soluciones a los problemas que habían surgido. Siguiendo esta disposición, la OMPI en junio de 1998, decidió realizar consultas a expertos en la materia en diversos países, del mismo modo en que se habían solicitado los comentarios para los Libros Verde y Blanco.

La OMPI trató de fijar cuatro puntos, a partir de los cuales se desarrollan las mejores opciones para resolver los problemas surgidos. Los cuatro puntos en los que se basaron los expertos fueron:

- Prevención de controversias. Dentro de este punto se indicó la conveniencia de que las empresas restringidas fueran más estrictas en el momento de otorgar el uso de un nombre de dominio. Pensaban que gran parte de los problemas se originaban por la falta de prevención de estas empresas, al no revisar los datos generales de los solicitantes. También, dentro de este rubro, se sugirió que se utilizara un portal común para todas aquellas marcas que fueran iguales. Pero que por cuestiones técnicas obvias, no pudieran obtener el mismo nombre de dominio. Algunas de estas disposiciones ya han sido tomadas en cuenta, pues con algunos de los nuevos gTLD's, se ha restringido su uso a ciertos sectores del comercio. Del mismo modo, sólo ciertas empresas registradoras tienen autorización para venderlos, el fin de evitar que rehaga mal uso de los mismos. Por otra parte, respecto a los portales comunes, algunas empresas han decidido que pueden compartir sus espacios, pero muchas otras se niegan a compartirlo, por lo que no ha sido una medida tan eficaz.
- Solución de controversias. En este punto, la ONPI propone una política de resolución uniforme, que sea manejada por una autoridad internacional en

materia de Propiedad Intelectual. Se propone tener una lista con diversos expertos que llevarán a cabo procedimientos arbitrales, en los que se solucionarán los conflictos. También se propone que las empresas registradoras soliciten a sus clientes adherirse a su jurisdicción, en caso de que surjan controversias. Con estas opciones se pueden resolver oportunamente los conflictos que surjan con personas de distintos países. La crítica que se hizo a este punto, es el hecho de que sólo se tratan conflictos relacionados a la ciberpiratería, sin que dentro de éstos, se encuentren los conflictos que surjan entre titulares de marcas iguales o los demás derechos de propiedad intelectual que no se contemplan.

- Protección de las marcas famosas o notoriamente conocidas. En este caso, la OMPI sugirió se realizara un procedimiento de exclusión, donde tres expertos determinarían si una marca es notoriamente conocida y, en caso de ser así, se negara el registro del gTLD's o ccTLD's que contenga como dominio de segundo nivel (SLD), una marca renombrada. Este procedimiento tendría una duración de 90 días para determinar si la marca es notoria o no y los gastos del estudio correrían a cargo del titular de la misma. Esta solución fue criticada por la Comunidad de Internet, ya que piensan que con estas medidas se terminaría con la libertad que existe en la red. Además, una de las aclaraciones de la OMPI al realizar este documento, fue el decir que no buscaban proteger en exceso los derechos de Propiedad Intelectual en Internet, sino que simplemente se limitarían a cubrir los nuevos medios de comunicación para no dejar estos derechos desprotegidos. Pero con este tipo de soluciones se piensa que la OMPI está procediendo al contrario de lo que ha dicho. También es importante señalar que gran parte de los conflictos por acciones parasitarias se da con marcas renombradas, lo que las vuelve más vulnerables.
- Efectos que causan los nuevos gTLD's es necesaria, pero su ingreso debe ser paulatino y controlado, para evitar las prácticas que hasta el momento han surgido. Por eso recomendó a ICANN no perder el control en este punto, ya que de otro modo los titulares de las marcas se encontrarían más

indefensos que antes frente a los ataques a sus derechos. Respecto a esta solución, los titulares de marcas renombradas, indicaban que a ellos no les convenía esta medida ya que se originarían nuevas prácticas parasitarias que afectarían sus marcas. Del mismo modo, la OMPI recomendó crear sistemas alternativos al DNS en los que sólo se utilizaran claves para entrar a los portales. De este modo, los derechos marcarios se encontrarían menos indefensos. Pero, por otro lado, se ha criticado este hecho, ya que si hay dos titulares con marcas iguales, cómo se determinaría quién tiene el mejor derecho para utilizar la palabra clave. A pesar de las críticas es importante mencionar que estas palabras clave ya se utilizan en la actualidad.

Finalmente, este informe fue publicado en abril de 1999 y entregado a ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet) para su revisión, ya que esta institución tenía la última palabra respecto al uso de las medidas contenidas en el informe. ICANN siguió en gran parte las medidas aconsejadas por la OMPI y, en diciembre del mismo año, la OMPI, a través de su Centro de Mediación y Arbitraje, forma parte de los proveedores de servicios de Solución de Controversias referentes a los nombres de dominio autorizados por la ICANN. Esta Corporación cuenta con otros proveedores. Pero, sin duda, el más importante es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, que resuelve los casos a través de la aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, la cual fue expuesta y sugerida en el Primer Informe mencionado con anterioridad⁶.

Por último, es necesario señalar que en el año 2000 se inició un segundo informe relativo a los nombres de dominio en Internet, con el fin de buscar soluciones a los problemas que habían quedado pendientes en el primer proceso.

⁶ Cfr. www.wipo.org en el documento “El Mecanismo de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”.

En este informe se discutió la conveniencia de proteger las Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas (mejor conocidas como DCI) en Internet, obteniendo la aprobación de la mayoría de los países que participaron en el proceso de elaboración del informe, que se conforma por todos los países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud, la forma en que los DCI se desarrollan en Internet, sin establecer una norma específica para protegerlas.

El siguiente punto que se trató, fue modificar la Política Uniforme para proteger a los nombres comerciales y denominaciones geográficas que también estaban generando problemas en Internet. A este respecto, el consenso general fue el de estudiar mejor los casos en sesiones posteriores para determinar cuál es la mejor solución, por lo que estos puntos quedaron pendientes. Otro punto a tratar, fue el de proteger los nombres de los países para que no se registraran como nombres de dominio de segundo nivel en cualquier gTLD's o ccTLD's ya que se encontraban en peligro. La opinión general para este punto, fue el señalar que se necesita elaborar una lista con base a la que formula y publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y establecer que se excluya su registro, en el idioma original y en los idiomas oficiales de la misma organización, en el nombre del país largo y corto, las abreviaciones y demás nombres con los que fueran reconocidos mundialmente. Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Australia se deslindaron de esta recomendación.

Por último, se trató de modificar la Política Uniforme para permitir que organismos internacionales intergubernamentales pudieran presentar demandas al encontrarse en una situación similar a la de las marcas pero con sus nombres y siglas, pues se podría generar confusión al pensarse que existe alguna relación entre un particular o empresa con la organización intergubernamental.

También en este punto Estados Unidos de Norteamérica se desvinculó de la recomendación. Ahora sí, es tiempo de explicar cómo se lleva a cabo el

procedimiento de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Como ya hemos indicado, el Organismo más importante en materia de nombres de dominio es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI⁷.

Este organismo, que funge como auxiliar administrativo independiente, lleva a cabo la Política Uniforme que está regulada a su vez por dos reglamentos. Uno, que regula esta norma directamente y, el otro adicional, que formula cada proveedor de servicios de soluciones de controversias autorizados por la ICANN, en cuyo texto se establecen las cuestiones administrativas. ICANN es la autoridad internacional que puede modificar la política y su reglamento y por esta razón el Centro de Mediación y Arbitraje tendrá que aceptar las modificaciones que se le puedan realizar a estas normas.

La Política Uniforme tiene como finalidad establecer soluciones a los problemas de ciberocupación surgidos en Internet en forme rápida y económica. Todos los gTLD's se regulan conforme a este procedimiento, inclusive los nuevos dominios genéricos. Por lo que respecta a los ccTLD's, existen 34 dominios geográficos que se adhieren a este procedimiento voluntariamente, dentro de los cuales se encuentra el que representa a México y que está regulado por una variante de la Política Uniforme, establecida específicamente para nuestro país. A continuación se establece un cuadro con los nombres de los países y su dominio geográfico correspondiente:

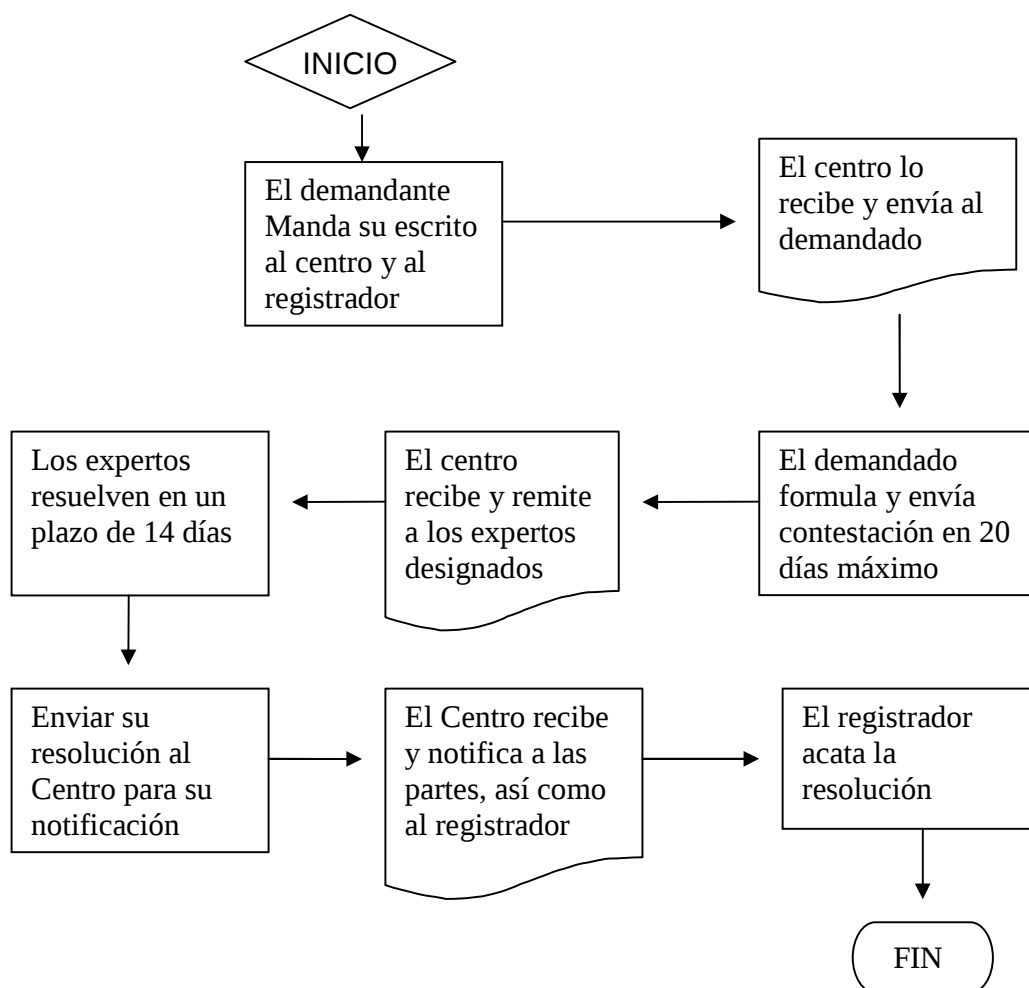
ccTLD's regulados por el Centro de Mediación y Arbitraje		
.AC- Ascensión	.IE- Irlanda	.SC- Seychelles
.AE- Emiratos Árabes Unidos		.SH- Santa Helena
.AG- Antigua y Barbuda		
.AS- Samoa Estadounidense		

⁷ Esta información está sustentada por las estadísticas indicadas en la Guía de Solución de Controversias que la OMPI publica, donde se señala que en el año 2001 el 60% de los casos resueltos por la Política Uniforme, los resolvió la OMPI

.AU- Australia		
.BS- Bahamas .BZ- Belice	.LA- República Democrática Popular Lao	.TM- Turkmenistán .TT- Trinidad y Tobago .TV- Tavalú
.CC- Islas Cocos .CY- Chipre	.MD- República de Moldova .MW- Malawi .MX- México	.UG- Uganda
.EC- Ecuador	.NA- Namibia .NL- Países Bajos .NU- Niue	.VE- Venezuela
.FJ- Fiji	.PA- Panamá .PH- Filipinas .PL- República de Polonia .PN- Islas Pitcairn	.WS- Samoa
.GT- Guatemala	.RO- Rumania	

En los dos casos, el de la Política Uniforme y la variante de la Política Uniforme que se establece en nuestro país, suele ser una excelente opción, puesto que las normas son aplicadas en diversos países y esa es una ventaja cuando las personas que se ven envueltas en controversia tienen su lugar de residencia en países distintos. Ello hace casi imposible que su conocimiento se dé por la autoridad judicial de uno u otro país.

También representa una ventaja ya que, gracias a los avances tecnológicos, gran parte de este procedimiento arbitral es llevado a través de Internet. Es decir, la recepción de los documentos y las notificaciones se reciben por correo electrónico. En el siguiente diagrama se establece cuáles son los pasos a seguir para solicitar la revisión de un nombre de dominio: posteriormente, se establece una explicación más amplia, donde se indican las reglas a seguir.



Siguiendo este orden de ideas, hay que establecer que este procedimiento es arbitral, puesto que la resolución del mismo la hacen uno o varios expertos y las partes tienen que acatar esta decisión, pues anteriormente se obligaron a ello. En estos casos se puede establecer una medición. Es decir, que las partes concilien y lleguen a un arreglo, pero por lo general esta conciliación se presenta antes de solicitar el procedimiento arbitral.

Si no fue posible que las partes conciliaran o no se trató de hacerlo, el solicitante, lo primero que tendrá que elaborar, es la demanda. Los requisitos esenciales que debe contener, según lo establece el numeral 3 del Reglamento de

la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio son:

Presentar el escrito con la portada correspondiente. El Centro de mediación y Arbitraje de la OMPI, establece una portada con la que debe iniciarse la presentación de la demanda la cual está disponible en la página de Internet de la Institución.

Nombre(s) de Dominio causante de la Controversia. Éste es el requisito esencial, puesto que es lo que está afectando a la marca registrada. El Centro de Mediación y Arbitraje, permite que se incluyan varios nombres de dominio, cuando están registrados por la misma persona.

Solicitud de sometimiento de la demanda a la resolución que se elabore conforme a la Política Uniforme y su Reglamento. Este punto sirve para establecer la voluntad que tiene el solicitante de someterse al procedimiento arbitral.

Indicar datos generales del demandante. Este requisito se refiere a que debe establecerse el nombre del demandante, su dirección, teléfonos, números de fax y correo electrónico. Del mismo modo, se deben establecer los datos de la persona que funja como representante autorizado para actuar en su nombre.

Indicar en que forma se comunicarán. Este requerimiento se establece para que el demandante decida la forma en la que prefiere que se hagan las notificaciones, ya sea simplemente por medios electrónicos ó si se prefiere que también se envíen documentos impresos.

Señalar el número de expertos. El demandante debe establecer si desea que sea un experto el que conozca su caso ó si prefiere que sean tres. Si éste fuere el caso, deberá señalar también los nombres de las personas que prefiere designar y los datos necesarios para localizarlos. El demandante podrá escoger a

los expertos de las listas que la ICANN ha autorizado y que cada proveedor publica. Indicar los datos del demandado. En este caso, el demandante debe establecer los datos específicos del demandado, como: el nombre del titular del registro, correo electrónico, dirección, número telefónico y de fax, o cualquier otro que le haya servido con anterioridad para comunicarse con el demandado. En este punto se puede establecer el nombre del contacto administrativo y contacto técnico que indicó el demandante en su solicitud de registro.

Señalar al registrador. Este requisito se refiere a que el demandante debe establecer el nombre del registrador al que se le hizo llegar la demanda, pues es la empresa que le otorgó el uso del nombre de dominio al demandado.

Señalar la marca o marcas afectadas. Este punto se refiere a que el demandante debe indicar cuál es la marca o marcas en que se basa su demanda, así como los productos y servicios a los que está asociada. El demandante también puede indicar los productos o servicios a los que tiene pensado asociar la marca en un futuro. En este punto, el demandante tendrá que anexar las pruebas necesarias para verificar que él es el titular, como puede ser; el título que se expide al registrar la marca, la licencia que le permite utilizar la marca, etc.

Describir los motivos en que basa su demanda. En este punto debe indicarse conforme al numeral 4 de la Política, los motivos por lo que se piensa que el titular del nombre de dominio ha tratado de afectar a su marca.

Indicar que recursos jurídicos se desean obtener. En este punto debe señalarse conforme a la Política Uniforme el resultado que el demandante desea, ya sea la cancelación, cesión o cambio en la estructura del nombre de dominio. Hay que indicar que aunque el demandante indique qué desea que se haga con el nombre de dominio, la última palabra será de los expertos encargados de revisar el asunto.

Identificar otros procedimientos jurídicos. El demandante debe señalar procedimientos jurídicos que se hayan establecido antes, durante o después de presentar esta demanda.

Indicar que ya ha sido enviada una copia al demandado. En este requisito se debe indicar que ya se ha enviado una copia de la demanda al titular del nombre de dominio, con la portada que para tal efecto señale el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Deben de respetarse el límite de palabras o de páginas establecidas que determine el Centro. Este requisito es un límite que establece cada proveedor de servicios de solución de controversias. Para el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI el límite que establecen es de 5000 palabras para desarrollar los motivos en que se basa la demanda y del mismo modo para la contestación.

Finalizar el documento con la declaración. Se debe finalizar el documento con una declaración donde se exime de responsabilidad al registrador, al Centro de Mediación y Arbitraje, a la ICANN, al administrador de los nombres de dominio y al grupo de expertos.

Ya que se ha hecho la demanda o se llena la demanda tipo que se encuentra en la página de Internet de la OMPI (www.wipo.org, por sus siglas en el idioma inglés), se deben enviar cuatro copias junto con el original a las oficinas de la OMPI en Ginebra, según se establece en su reglamento adicional. El Centro de Mediación y Arbitraje (al que el lo sucesivo nombraremos como el Centro) al recibir la demanda, la revisará para establecer si cumple con los requisitos indicados en el Reglamento de la Política Uniforme y el Reglamento adicional. De no ser así, le solicitará al demandante que haga los arreglos solicitados en un plazo de 5 días. Si no recibe el documento corregido en ese lapso, el Centro dará por entendido que se ha registrado la demanda, sin perjuicio de poder solicitarse una nueva. Posteriormente, el Centro se encargará de notificar al demandado por

todos los medios posibles con base en los datos proporcionados por el demandante. El Centro cuenta con tres días para notificar al demandado, después de haber recibido el comprobante del pago de las tasas por parte del demandante. Si el solicitante no realizara el pago se entiende que ha desistido de la demanda. También en la base a este pago, la fecha de inicio de la demanda correrá desde el momento en que el Centro la haya notificado al demandado y le comunicará esta fecha a la ICANN, a las partes y al registrador.

Cabe señalar que el Centro nombrará a un administrador que fungirá como representante de la Institución, lo que significa que él se encargará de comunicar a las partes todo lo relacionado con el procedimiento, así como al registrador, la ICANN y el grupo de expertos.

El demandado, después de la fecha establecida por el Centro, tendrá 20 días para enviar su contestación en forma electrónica y en un documento escrito. Para este documento también existe una contestación tipo que puede encontrarse en la página indicada anteriormente. Los requisitos de la contestación son similares a los de la demanda, por lo que a continuación solo se presentan los puntos que difieren:

Establecer las razones por las que debe conservar el Nombre de Dominio. En este requisito tendrá que responder al demandante todos los puntos que él mismo fijó. Como ya se indicó, el límite de palabras a utilizar es también de 5,000.

Señalar el número de expertos. Al demandado se le da la oportunidad de indicar si desea 1 o 3 expertos. Si el demandado decidió que su caso lo conociera solo un experto, el demandado puede solicitar que se cambie a 3, si envía el comprobante de pago de la mitad de la tasa establecida para que el grupo de expertos esté conformado por 3 miembros; la otra mitad la pagará el demandante. Ampliación del plazo de entrega. El Centro podrá ampliar el plazo dado, en casos excepcionales y cuando las partes así lo soliciten. Pero la autorización deberá

aprobarla con antelación el Centro a través del administrador. Si el centro no recibiera la contestación, el ó los expertos resolverán el asunto basándose en el escrito inicial de demanda.

Terminado el plazo para el envío de la contestación o ya que el demandado envió la misma, el Centro escogerá al ó a los expertos que conocerán el asunto. Si las partes decidieron que el grupo de expertos estuviera conformado por un solo miembro, el Centro lo nombrará de la lista de expertos que mantiene y publica en un plazo de 5 días naturales contados a partir del término del plazo para enviar la contestación. Pero si la solicitud del demandante requiere que el grupo esté conformado por tres expertos, las partes deberán nombrar tres posibles candidatos para conformar el grupo y en un plazo de 5 días el Centro hará lo posible para que uno de los expertos escogido por cada una de las partes sea un miembro del grupo. De no poder conocer el caso alguno de los expertos que escogieron las partes, el Centro lo seleccionará de su lista. El Centro también tendrá que enviar una lista con 5 miembros a las partes de donde se seleccionará al tercer miembro del grupo. Para comprobar su imparcialidad e independencia en la resolución del asunto, él o los expertos deberán aceptar su nombramiento y firmar una carta de imparcialidad. Además, tendrán la obligación de hacerle saber al Centro cuando no puedan conocer de un asunto porque duden de su imparcialidad o independencia, debido a la relación que guardan con el demandante. Las comunicaciones entre las partes y los expertos se realizarán por medio del administrador y la entrega de los documentos se realizará en el momento en que se haya nombrado en su totalidad el grupo de expertos, ya sea en el caso de uno o tres miembros. Los expertos tratarán con igualdad a las partes permitiendo que cada uno exponga el asunto y llevará el mismo en base a la Política Uniforme y su Reglamento.

Los expertos decidirán del mismo modo el peso de las pruebas, pudiendo solicitar a las partes cualquier clase de documentos u otras declaraciones Tendrán la facultad de solicitar las visitas que crean convenientes, pues de otro modo no se

podrán autorizar. En caso de que alguna de las partes, sin justa causa, no respete los plazos, los expertos podrán seguir el procedimiento y dar una resolución. Si el incumplimiento se refiere a la adopción de una disposición o exigencia los expertos señalarán las conclusiones que consideren pertinentes.

Tales peritos enviarán al Centro la resolución en un plazo de 14 días a partir de la fecha del nombramiento, basándose en los documentos recibidos, pruebas y Principios de Derecho aplicables al caso. Si el grupo de expertos está conformado por tres miembros decidirán su resolución por mayoría.

Esta resolución se entregará por escrito indicando el nombre de los expertos, la fecha de adopción de la resolución y los motivos en que se basó para llegar a esa Conclusión. Si el grupo de árbitros determina que el demandante utilizó el procedimiento de mala fé para adueñarse del nombre de dominio o para detener la comercialización de su competencia, lo indicará en la resolución señalando que se abusó del procedimiento administrativo.

Si se han tomado otras medidas, como procedimientos judiciales. Antes o durante el procedimiento administrativo, el administrador lo hará saber a los expertos para que decidan si continúan conociendo del caso hasta su resolución, lo suspenden ó terminan. Los expertos entregarán su resolución al administrador y éste, en un plazo de tres días naturales, comunicará el texto íntegro a las partes, al registrador y a la ICANN.

El registrador, al recibir el documento comunicará a las partes, al administrador y a la ICANN cuándo ejecutará la sanción establecida en la resolución. Finalmente, si no hay correcciones, el texto íntegro se publicará en un sitio público de Internet.

A continuación se indican la tasa actual para que el Centro de Mediación y Arbitraje conozca un asunto, que pueden encontrarse, en la página de Internet de

la OMPI. Mencionamos estas tasas para tener una idea clara de la inversión que representa para una persona física o jurídica este tipo de procedimientos.

Grupo de expertos compuesto por un miembro		Grupo de expertos compuesto de tres miembros	
1-5	1,500.00 [Experto: 1000; Centro: 500]	1-5	4,000.00 [Presidente del grupo de expertos: 750; Centro; 1250]
6-10	2,000.00 [experto; 1300; Centro 700]	6-10	5,000.00 [Presidente del grupo de expertos; 1750; miembros del grupo de expertos; 1000; Centro; 1250]
Más de 10	Se decidirá después de consultar al Centro	Más de 10	Se decidirá después de consultar al Centro

Con la información dada, podemos determinar que el tiempo que tarda en resolver un conflicto el Centro de Mediación y Arbitraje en mínimo, ya que aproximadamente se trata de dos meses a partir de la fecha en que se envía la demanda. Por esta razón, muchas empresas deciden solucionar sus problemas a través de este procedimiento. Aunque también es importante, ya que para algunas personas puede resultar elevado.

4.3. Sanciones Derivadas de la Solución de Controversias ante la OMPI.

Ya hemos explicado cómo se lleva a cabo el procedimiento arbitral, pero no hemos señalado las sanciones que derivan de la resolución del mismo. En primer

lugar, hay que recordar que el demandante debe indicar en la prestación de su demanda si desea que el nombre de dominio sea cancelado o cedido. Por esta razón, la sanción es determinada indirectamente por el afectado. Dentro del procedimiento pueden suceder tres hipótesis:

Primera. Que la demanda sea rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos (cuestiones administrativas), que conlleven la negociación de la solicitud. Si bien esta hipótesis no es una sanción, se señala por ser una negativa a la solicitud del demandante. Un ejemplo de esto, se presenta cuando la demanda no está bien fundamentada con relación al numeral 4 de la Política Uniforme.

Segunda. Que se ceda el nombre de dominio al demandante. En términos legales la palabra ceder significa “Dar, transferir o traspasar a otro una cosa o derecho”⁸. Por lo que se entiende que el nombre de dominio formará parte de los derechos del demandante. Esta situación puede presentarse cuando el titular de una marca no puede registrar un nombre de dominio igual a su marca registrada o renombrada porque otra persona que no tiene relación con el titular ya registró el nombre de dominio.

Tercera. Que se cancele el dominio. Es decir que se anule el dominio para que ninguna persona pueda hacer uso del mismo. En estos casos, el titular de la marca solicita la cancelación, pues ya cuenta con un nombre de dominio igual a su marca registrada o renombrada, pero existe un nombre de dominio similar en grado de confusión a su marca que representa problemas para él, al pensarse que existe la posibilidad de que se modifique la estructura del nombre de dominio para que no afecte al titular de la marca, pero esta situación no se presenta con frecuencia, según se indica en las estadísticas que publica la OMPI, ya que los titulares de las marcas prefieren que sea cancelado.

⁸ DE PINA VARA; Rafael, Diccionario de Derecho, México, Ed. Porrúa, 1981, Pág. 141

Por lo anterior, podemos señalar que sólo existen dos sanciones derivadas de la resolución del procedimiento arbitral: La cesión o cancelación del nombre de dominio. Por otro lado, cabe señalar que el Centro de Mediación y Arbitraje no está autorizado para establecer sanciones pecuniarias, como serían las multas, por no existir un Acuerdo o Tratado Internacional que le dé esa facultad. Por esta razón, sus resoluciones se limitan a establecer sólo sanciones que impliquen la pérdida de un derecho. A este respecto, el ICANN establece que para el pago de daños y perjuicios, así como otras sanciones, debe buscarse a través de resoluciones dictadas por autoridades judiciales o administrativas competentes⁹.

Como conclusión del presente capítulo, podemos decir que el procedimiento seguido ante la OMPI, tiene como ventajas que es muy rápido, el envío de documentos puede realizarse por medios electrónicos como el fax e Internet y puede darse solución a los conflictos que se presentan entre personas establecidas en distintos países, pero las sanciones no pueden ser pecuniarias, lo que puede conllevar la reincidencia de los ciberpiratas. Por esta razón se considera que debe existir un procedimiento en el ámbito nacional que regule estas situaciones.

4.4. Considerar como Propuesta.

Durante el desarrollo de este estudio, se señaló la importancia de proteger a las marcas en Internet, específicamente en la parte que se refiere al comercio electrónico. Por esta razón se propuso adicionar el artículo 213 de la ley de Propiedad Industrial, con una fracción que contenga el siguiente texto:

FRACCION XXVI.

Usar Con mala fe, un nombre de dominio igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, para vender productos y servicios de

⁹ Para revisar el procedimiento arbitral y resoluciones que dicta el Centro de Mediación y Arbitraje, pueden visitarse las páginas de Internet www.wipo.org ó www.icann.org

cualquier género aprovechándose de la buena fama con que cuenta la marca; Dañar la buena fama de la competencia; Ofrecer el nombre de dominio al titular de la marca con el propósito de obtener un beneficio a su favor; Ó poner en circulación el nombre de dominio para que sea adquirido por terceros.

Brevemente indicaremos, que se establece el uso del nombre de dominio con mala fe, pues si una persona registra el dominio de buena fe; es decir, sin la intención de perjudicar al titular de la marca y con derecho para hacer uso del nombre de dominio, tiene el mismo derecho que el titular de la marca para utilizar el mismo. El siguiente supuesto se refiere a uno de los conflictos que más problemas genera a los titulares de las marcas, pues aunque la persona que ofrece distintos productos o servicios a los que ampara la marca registrada a través del dominio, se aprovecha de la buena fama con la que cuenta la marca. Por buena fama, se entiende, el reconocimiento que hace la gente de la excelente calidad con la que cuenta un producto o servicio. Finalmente, en los últimos supuestos se señalan los conflictos denominados como ciberocupación y alojamiento que se explicaron anteriormente.

En este párrafo, se establecen como infracción administrativa todas las prácticas realizadas, con mala fe, que utilizan ciertas personas en Internet. Ya que se ha establecido el texto anterior como una Infracción Administrativa en materia de marcas, es importante señalar una sanción, para evitar que esas prácticas se sigan presentando. Por eso se propuso agregar el siguiente párrafo al artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial:

VI. Cancelación del nombre de dominio que invada los derechos de propiedad industrial y, en su caso, la cancelación obligatoria del mismo al dueño de la marca registrada.

Con el párrafo anterior, se pretende establecer una sanción específica para las personas que realicen aquellas conductas previstas en la propuesta de infracción señalada anteriormente, además de la multa a la que puedan hacerse acreedores.

Finalmente, es importante señalar que se busca hacer una regulación justa a la protección de las marcas en Internet, mejorando el entorno que se presenta para los titulares de las marcas registradas. Los avances tecnológicos a través de los años nos han obligado a realizar reformas a nuestras leyes, por esta razón es primordial tomar en cuenta esta propuesta.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Un nombre de dominio representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.

SEGUNDA.- Los registros de nombres de dominio bajo el ccTLD .MX, es administrado por el Centro de Servicios de Información y Registro en Internet, 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),

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

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

QUINTA.- El sistema de nombres de dominio (DNS) ayuda a los usuarios a navegar en Internet. las computadoras en Internet tienen una dirección única llamada "Dirección IP" (Dirección de Protocolo de Internet). como las

direcciones IP (compuestas por una cadena de números) son difíciles de recordar, el DNS permite usar una cadena de letras (el “nombre del dominio”) para que los usuarios puedan escribir www.icann.org en vez de “192.0.34.65”.

El DNS traduce el nombre del dominio a la dirección IP que le corresponde y lo conecta con el sitio Web que se desea. el DNS también permite el funcionamiento del correo electrónico, de manera tal que los mensajes que enviamos lleguen al destinatario que corresponda, y muchos otros servicios de Internet.

SEXTA.- Como podemos observar, en la vida diaria cada vez se vuelve más común el uso de Internet, ya que como lo mencionamos se esta volviendo tan común como el teléfono y en el podemos encontrar entre tantas cosas que nos ofrece este servicio, la venta de artículos, servicios y una infinidad de ofertas para los consumidores o también llamados Internautas, pero sobre todo una venta a través de las marcas que promocionan sus ofertas en el Internet, es por ello que se considera que de acuerdo a la definición de lo que se entiende por marca, los derechos que conlleva el poseerla así como las personas y organismos que están involucrados. Para ser más específicos, tenemos que una marca es un signo distintivo que tiene como característica diferenciar los productos y servicios que son de la misma clase, es decir que son iguales de otros que pertenecen a distintos productores o comerciantes. o bien tomando en cuenta la definición que da la ley de propiedad industrial,; en el artículo 88 de la citada ley y la cual identifica a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Por lo tanto podemos concluir que es en la Ley de Propiedad Industrial en la que debemos de basar nuestra solución a los problemas que con frecuencia se dan en Internet.

SÉPTIMA.- Podemos concluir que hay diversas medidas que han favorecido la solución de los conflictos entre los propietarios de las marcas y de los nombres de dominio, como el registrar la marca al mismo tiempo que se registra el

nombre de dominio. con esto podrían evitarse futuras complicaciones, pero hay que considerar que existen 10 nombres de dominio genéricos y más de 200 nombres de dominio regionales en los que la marca puede ser registrada, lo que trae como consecuencia que las personas tengan que cubrir por lo menos los tres nombres de dominio genéricos (.org, .net y .com) además del nombre de dominio regional (.mx) y esta situación resulta un gasto adicional para el titular, por esta razón, la mejor opción es establecer normas nacionales justas, que ayuden a resolver los conflictos que se presenten entre los titulares de las marcas y de los nombres de dominio e, inclusive, el de otros derechos de personalidad y propiedad intelectual.

OCTAVA.- Por lo que con esta investigación se pretendió establecer una solución asequible para los internautas y los titulares de derechos marcarios. ya que no podemos dejar a un lado estos conflictos pues Internet se ha convertido en otro medio para facilitar el comercio. En el futuro dejará de ser un plus para las personas, ya sea física o jurídica y se convertirá en un medio necesario, similar al teléfono, del cual no podremos prescindir. Para adquirir experiencia legal, es importante revisar las formas en que se ha buscado solución a estos problemas en otros países y mantener informados a los funcionarios y servidores públicos, para que tomen cartas en el asunto y puedan mejorar los medios para llevar a cabo este tipo de solicitudes de infracción administrativa. No se necesita una gran infraestructura para mejorar estos procedimientos y, en cierta forma, las instituciones públicas encargadas de revisar estos asuntos, tratan de mantener un nivel de conocimientos aceptable y, poco a poco, avanzar en la implementación de medios tecnológicos adecuados.

NOVENA.- Los conflictos más importantes que se presentan entre los titulares de las marcas y los de nombres de dominio son: ciberpiratería, que es una práctica donde la página de Internet solo contiene los datos generales de una persona que quiere obtener un beneficio con la venta del nombre de dominio;

ciberocupación, variante de la anterior donde se pretende obtener un beneficio con la venta del nombre de dominio al titular de la marca registrada; almacenamiento, otra variante de la ciberpiratería donde se ofrece el nombre de dominio al mejor postor, y, el uso del nombre de dominio igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, para comercializar cualquier producto ó servicio.

DÉCIMA. Dentro de las medidas a tomar, más importantes, está el establecer la solución a esta problemática dentro de la ley de propiedad industrial, de la mejor forma posible. se ha escogido señalar los problemas más recurrentes como infracciones administrativas, ya que el titular de la marca puede detener en su territorio el mal uso de su marca en Internet; por lo cual se considera que es necesario adicionar el artículo 213 de la ley de propiedad industrial, el cual hace referencia a las infracciones administrativas, adicionándolo con una fracción XXVI, que diga “ usar con mala fe, un nombre de dominio igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, para vender productos y servicios de cualquier género aprovechándose de la buena fama con que cuenta la marca; dañar la buena fama de la competencia; ofrecer el nombre de dominio al titular de la marca con el propósito de obtener un beneficio a su favor; ó poner en circulación el nombre de dominio para que sea adquirido por terceros. situaciones que hemos visto a través de la presente investigación y que se presentan con frecuencia en nuestra realidad social, por lo que también es necesario como consecuencia de lo antes mencionado adicionar el artículo 214 de la citada ley, ya que el mismo hace referencia a las sanciones establecidas para la comisión de alguna infracción administrativa, adicionando el artículo 214 con la fracción siguiente VI.- cancelación del nombre de dominio que invada los derechos de propiedad industrial y, en su caso, la cesión del mismo al dueño de la marca registrada. Con la cual se aseguraría que el infractor recibirá una sanción pecuniaria y que impida el abuso de buena fe que hacen los consumidores de Internet.

DÉCIMA PRIMERA.- Con el tema que se propone, se busca beneficiar y poder proteger a la sociedad consumidora de Internet, así como a los propietarios de las marcas para que se regulen los conflictos existentes entre las marcas y los nombres de dominio en Internet, cuando estos sean usados de mala fe o empleado el nombre de dominio similar en grado de confusión a una marca registrada, para vender productos y servicios de cualquier genero aprovechándose de la buena fama con que cuenta la marca.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- ABORTES AGUILAR, Jaime, Innovación en propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. Edit. UAM. México 1999,
- 2.- ALONSO MAS MA. José, La Resolución Justa En Las Resoluciones Administrativas, Valencia, Edit. Tirant lo Blanch, Universidad de Valencia 1998.
- 3.- ÁLVAREZ SOBERANIS Jaime, La regulación de las investigaciones y marcas y de la transmisión de tecnología. Edit. Porrúa, México 1979
- 4.- BECERRA RAMÍREZ Manuel, Derecho de la propiedad intelectual. Edit. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, Primera Reimpresión, México 2000
- 5.- BECERRA RAMÍREZ Manuel, Estudios de derecho intelectual en homenaje a DAVID RANGEL MEDINA. Edit. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998.
- 6.- BRISON DIANNE J. E-commerce and internet law. Upper Sadde River N. J., Edit. Prentice Hall PTR, 2001
- 7.- CARBAJO GASTON Fernando, Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet, Edit. Elcano Navarro Arazadi, Salamanca 1999.
- 8.- CARBONELL José, El fin de las certezas autoritarias. Edit. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2002.
- 9.- CUNNINGHAM Michel, Lo fundamental y lo mas efectivo acerca del e-commerce. Edit. McGraw-Hill, Bogotá 2001

- 10.- EDUARDO BORRACHINA Juan, Curso de derecho administrativo. Edit. PPU Promociones Publicaciones Universitarias. Barcelona
- 11.- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Carmen, Propiedad industrial, intelectual y derecho administrativo, Madrid, Edit. Dykinson, Madrid 1999
- 12.- FERNÁNDEZ RUIZ Jorge. Perspectivas del derecho administrativo en el siglo XXI, Edit. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2002
- 13.- GARCÍA VIDAL A, Marcas y nombres de dominio en Internet, Edit Adi, España 1997
- 14.- JALIFE DARÉ Mauricio, Comentarios a la ley de propiedad industrial. Edit. McGraw-Hill, México 1998
- 15.- JALIFE DARÉ Mauricio. Marcas, aspectos legales de las marcas en México. Edit. Sista, Segunda Edición, México 1993
- 16.- MONTEAGUDO Montiano, La protección de la marca renombrada. Edit. Civitas, Madrid 1995
- 17.- NAVA NEGRETE Alfonso, Derecho administrativo. Edit. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1991
- 18.- PÉREZ MIRANDA Rafael J, Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia. Edit. Porrúa, México 2002
- 19.- RANGEL MEDINA David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Edit. Porrúa, México 1992

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código de Comercio

Ley de la Propiedad Industrial

Código Civil para el Distrito Federal

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial