



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

INCLUSIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO ANTE NIC
MÉXICO.

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE

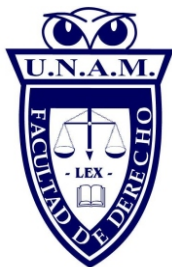
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

SALVADOR CAMACHO HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE TESIS:

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO



MÉXICO, D.F. 2012



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR.
OFICIO No. SPMDA/088/X/2012

ASUNTO: TERMINO DE TESIS

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor, **C. SALVADOR CAMACHO HERNÁNDEZ** ha elaborado en este seminario bajo la dirección de la Lic. María del Carmen Arteaga Alvarado, la tesis titulada.

“INCLUSIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO ANTE NIC MÉXICO”

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. a 24 de Octubre del 2012


DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO



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

Para mis padres Mariana y Salvador, por ser los pilares de mi existencia y enseñarme a beber de la fuente del conocimiento.

Para mi hermano Iván, por ser mi maestro y guía en el camino tortuoso de la vida.

Para Alejandra, por ser mi eterna musa y constante inspiración.

Para Arka y Maya, por enseñarme a valorar la esencia de todos los seres vivos.

Para Metatrón, por darme de comer del fruto de la vida y la sabiduría.

AGRADECIMIENTOS.

A mis padres Mariana y Salvador, les agradezco por haberme dado la mejor herencia que un ser humano puede tener: Una vida llena de educación, conocimiento y amor. Gracias a ustedes he podido realizar todos los logros de mi vida, los cuales también son suyos. Gracias por ser mis mejores ejemplos a seguir, por inculcarme los valores necesarios y por siempre impulsarme a ser un ser humano mejor en todos los sentidos. Gracias por todo. Son los pilares de mi existencia.

A mi hermano Iván, te agradezco por ser mi primer maestro y guía en este mundo, gracias por todas esas horas de música y conocimiento que me has enseñado. Gracias por ser mi mejor amigo durante toda la vida y por siempre estar conmigo. Eres el mejor hermano que pude haber tenido, de no ser por ti nunca hubiera llegado hasta este momento.

A Alejandra, gracias por estar siempre conmigo en los momentos felices y en los de calamidad. Eres la persona que me ha impulsado a terminar este trabajo, eres mi inspiración y siempre serás mi musa. Gracias por compartir conmigo estos años de nuestras vidas y por todo el cariño y amor que me has dado.

A Carmen Arteaga, gracias por iniciarme en la ciencia de la Propiedad Intelectual, si no fuera por usted nunca hubiera conocido esta hermosa materia. Gracias por apoyarme en todo momento en la realización de este trabajo y por ser mi tutora tanto en aspectos académicos como en las enseñanzas que nos da la vida.

A Juan Carlos e Israel, gracias por ayudarme a encontrar el Hilo de Ariadna. Gracias por su apoyo constante, sus consejos y su amistad. Les agradezco todo lo que me han enseñado en este tiempo. Son grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas y amigos.

Al Despacho Arochi, Marroquín & Lindner, gracias por ser la Piedra Rosetta de este trabajo. Gracias por ayudarme a desenvolverme y aprender a ser un profesional. Les agradezco por todo el aprendizaje y experiencias que me han dado, siempre estaré agradecido por que fue aquí donde conocí la materia de nombres de dominio. Sigamos generando soluciones innovadoras.

A Arka y Maya, gracias por ser esos seres de bondad y amistad invaluable e incondicional que siempre estarán conmigo, gracias por enseñarme a valorar la vida en todos los sentidos.

A Metatrón, gracias por darme de comer del fruto de la vida y de la sabiduría. Gracias por ayudarme en todos los momentos de mi vida. Gracias por enseñarme la virtud y ayudarme a escoger el camino correcto. Gracias por poner en mi existencia a todas las personas que me han formado para ser la persona que soy. Gracias por mi familia, mis amigos, mis maestros. Gracias por darme vida y sabiduría.

A mis hermanos y amigos, gracias por compartir su amistad y conocimiento conmigo, cada uno de ustedes ha aportado algo para este trabajo y para mi vida.

ÍNDICE GENERAL.

	Pág.
Introducción	1
Capítulo I: Derechos de Propiedad Intelectual y Nombres de Dominio.	
1.- Propiedad Intelectual.	4
1.1.- Propiedad Industrial.	5
1.2.- Derechos de Autor.	6
1.3.- Variedades Vegetales.	8
2.- Signos Distintivos.	9
2.1.- Marcas.	10
2.2.- Avisos comerciales.	13
2.3.- Nombres comerciales.	14
2.4.- Denominaciones de origen.	14
3.- Figuras de protección de los Derechos de Autor.	14
3.1.- Creador artístico y literario.	15
3.2.- Derechos conexos.	16
3.3.- Reservas de Derechos.	18
4.- Marca, el signo distintivo por excelencia.	20
4.1.- Definición.	23
4.2.- Naturaleza jurídica.	25
4.3.- Características de la marca.	27
4.4.- Funciones de la marca.	27

4.5.- Tipos de marcas.	31
4.5.1.- Nominativa.	31
4.5.2.- Innominada.	31
4.5.3.- Mixta.	31
4.5.4.- Tridimensional.	32
4.5.5.- Notoria.	32
4.5.6.- Famosa.	33
4.6.- Derechos y obligaciones conferidos por el registro de una marca.	33
4.7.- Supuestos en los que no es oponible un registro de marca.	34
5.- Nombres de Dominio.	35
5.1.- Definición.	37
5.2.- Naturaleza jurídica del nombre de dominio.	39
5.2.1.- Teoría del bien autónomo.	40
5.2.2.- Teoría del contrato de prestación de servicios.	41
5.2.3.- Teoría de los signos distintivos.	43
5.3.- Clases de Dominios.	44
5.3.1.- Dominios de primer nivel (TLDs).	45
5.3.1.1.- Dominios de nivel superior genéricos (gTLDs).	46
5.3.1.2.- Dominios de nivel superior de códigos de país (ccTLD).	50
6.- El registro de un nombre de dominio.	51
6.1.- Partes que intervienen y procedimiento del registro de dominios .com y .mx.	52
6.1.1.- Implicaciones jurídicas derivadas del registro de un nombre de dominio.	56

Capítulo II: Aspectos históricos y técnicos de la Internet.

1.- Definición.	58
2.- Historia y evolución de la Internet.	61
2.1.- La revolución de las comunicaciones y el entorno digital.	66
2.2.- La evolución de la Internet en México.	71
3.- Funcionamiento técnico de la Internet.	75
3.1.- Redes informáticas.	75
3.2.- Protocolos TCP/IP.	77
3.3.- Red IPv 4 y Red IPv6, la evolución de los IP.	78
4.- Sistema de Nombres de Dominio (DNS).	79
4.1- Generalidades y Funcionamiento.	80
4.2.- Semblanza histórica.	81
4.3.- Transformación de IANA a ICAAN.	82
4.3.1.- Fundación y estructura de ICAAN.	82
4.4.- NIC. Naturaleza jurídica y funcionamiento.	85
4.5.- NIC México. Antecedentes, naturaleza jurídica y funcionamiento.	85

Capítulo III: Resolución de disputas en materia de nombres de dominio

1.- Conflictos entre nombres de dominio y derechos de Propiedad Intelectual.	87
1.1.- Cybersquatting o Ciberocupación.	89
1.1.1.- Registro idéntico del nombre de una marca.	92
1.1.2.- Registro de nombres de dominio con errores tipográficos deliberados (Typosquatting).	92

2.- Política Uniforme de Resolución de Disputas por nombres de dominio (UDRP).	95
2.1.- Orígenes.	95
2.2.- El procedimiento UDRP del Centro de Arbitraje de la OMPI.	97
2.2.1.- Las partes en el procedimiento.	97
2.2.2.- Etapas procesales.	101
2.2.2.1.- Presentación de la demanda.	102
2.2.2.2.- Notificación de la demanda.	106
2.2.2.3.- Contestación de la demanda.	107
2.2.2.4.- Nombramiento del Panel.	108
2.2.2.5.- Resolución del Panel.	109
2.2.2.6.- Ejecución de la resolución.	111
2.3.- Fundamentos de hecho y derecho en UDRP.	112
2.3.1.- Nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.	112
2.3.2.- Falta de derechos o interés legítimo por parte del titular del dominio.	120
2.3.3.- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.	125
2.4.- Semejanzas y diferencias entre la Política UDRP y la Política LDRP para .MX.	132

Capítulo IV: El Sistema de oposición al registro de nombres de dominio .MX similares o idénticos en grado de confusión a una marca registrada ante el IMPI.

1.- El Sistema de oposición al registro de nombres de dominio.	135
2.- El Sistema de oposición al registro de nombres de dominio a nivel internacional.	136
2.1.- Chile.	136

3.- Inclusión en la Política y el Reglamento de NIC México del Sistema de Oposición al registro de nombres de dominio .MX idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada ante el IMPI.	139
3.1.- Objetivo.	139
3.2.- Naturaleza del procedimiento.	141
3.3.- Entidad competente para resolver.	142
3.4.- Lineamientos generales.	142
3.5.- El procedimiento de oposición.	144
3.5.1- Las partes en el procedimiento.	145
3.5.2- Publicación de la solicitud de registro.	147
3.5.3.- Notificación de inicio de procedimiento de oposición.	148
3.5.4.- Presentación del escrito de oposición.	148
3.5.5.- Contestación al escrito de oposición.	150
3.5.6.- Audiencia de conciliación.	152
3.5.7.- Resolución del árbitro.	152
3.5.8.- Ejecución de la resolución.	153
Conclusiones	154
Bibliografía	158

INTRODUCCIÓN.

*“En cada hombre, en cada individuo,
se contempla un mundo, un universo.”*

Giordano Bruno.

Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha tenido el deseo de ser dueño de las cosas, de poseerlas e incluso de modificar su entorno y nombrarlo para hacerlo suyo. Nombrar a las cosas es la máxima expresión de evolución mental del ser humano, lo que se deriva en un desarrollo cultural de la humanidad.

El constante devenir intelectual del ser humano y su necesidad de relacionar todo lo que conocía con el lenguaje, generó el desarrollo de sistemas identificativos derivados de vocablos, que mas allá de tener un contenido propio dentro de su dimensión lingüística, le dio una capacidad de expresarse sobre lo abstracto, pudiendo crear conceptos tan diversos como la moral, el Derecho, el intelecto, el Internet.

Aunado al acelerado crecimiento de las telecomunicaciones y el comercio electrónico en la llamada Red de redes, la Internet, ha generado grandes avances científicos y tecnológicos, revolucionando la forma que tenemos para llevar a cabo procesos de comunicación y transferencia de datos, haciendo posible la comunicación entre personas que se encuentran en lugares geográficos diametralmente opuestos así como la transferencia de información de todo tipo en centésimas de segundo.

Internet ha revolucionado el mundo, influyendo en nuestro pensamiento y en nuestras conductas, por lo que ha existido la necesidad de crear normas e instrumentos regulatorios del uso de esta tecnología en movimiento.

El crecimiento de Internet de manera desproporcionada e incontrolable cada día, también genera un amplia gama de conductas inapropiadas que afectan a los usuarios de la misma, que para el año 2012 ha llegado a la asombrosa

cantidad de 2,267 millones de usuarios a nivel mundial teniendo un aumento del 10 por ciento en comparación al 2011 y que según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el año 2011 en México se ha alcanzado la cifra de 40.6 millones de internautas, teniendo un aumento del 14 por ciento en relación al año 2010¹. Controlar todas las acciones y conductas de este número de internautas es una tarea ardua y tal vez imposible, pero lo que sí es posible es regular ciertas conductas que se llevan a cabo en el ciberespacio.

El auge del comercio electrónico en Internet ha tomado una enorme relevancia para los titulares de marcas registradas ya que al ser un nuevo medio de comercio, lo que buscan respecto a la imagen y promoción de sus marcas, al igual que en el mundo físico o real, es posicionarlas de manera que el público consumidor se relacione e interactúe con ellas en el mundo virtual, que las reconozca y finalmente consuma los productos o servicios que las ostentan.

Este hecho ha generado la vulneración de derechos marcarios en un ámbito en específico: el registro de nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada.

Es así que la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en el año de 1999 propuso una serie de políticas a la ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) con la finalidad de proteger los derechos marcarios que estaban siendo vulnerados en este nuevo espacio, denominado Internet, específicamente en el registro abusivo de nombres de dominio.

Existen muchos organismos encargados de dirimir estas disputas que surgen entre particulares, pero el que más casos resuelve anualmente es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que en el año de 1999 empezó con un caso en todo el año y que para 2012 ha llegado a la suma total de 24,302 casos resueltos.²

¹ ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, "Hábitos de los usuarios de Internet en México 2012". Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos> Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012.

² Número total de casos resueltos hasta el momento por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. El estudio se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp> Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2012.

La doctrina internacional ha intentado explicar este fenómeno desde diversos puntos de vista, pero todos coinciden en que es necesario que exista una protección al titular de los derechos marcarios derivados de una marca registrada, también existen autores que rebaten este dicho, y argumentan que Internet debe basarse en los principios de libertad en los cuales fue fundada, ya que es el único medio de comunicación realmente libre en nuestros días.

El proceso de creación y diversificación del Internet tiene relación directa con el proceso creativo e intelectual de las organizaciones y los usuarios, siendo necesario que la sociedad en su totalidad se involucre en el desarrollo y constante creación del sistema, con una participación real de todos los actores involucrados, desde las organizaciones internacionales como ICANN pasando por las organizaciones nacionales como NIC México hasta llegar al usuario final.

El presente trabajo propone que se debe incluir en la reglamentación de NIC México un Sistema de Oposición en el registro de dominios .MX, a efecto de evitar las prácticas de ciberocupación de nombres de dominio que afectan a los titulares de marcas.

Al conocer de manera oportuna que se intenta registrar un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada, se podrá activar el mecanismo necesario para proteger los derechos marcarios por medio de un procedimiento arbitral sumario ante NIC México, otorgando el registro a quién demuestre la existencia de un mejor derecho para registrar dicho nombre de dominio, la función principal es que se incluya como un sistema de prevención y de esta forma los titulares de la marca que se pretende afectar, puedan evitar futuras vulneraciones a sus derechos marcarios.

Se postulará que este sistema de oposición, como un método de prevención, dará oportunidad al titular de la marca de evitar que su derecho sea vulnerado al interponer un procedimiento de oposición al registro del dominio en base a un mejor derecho, por ejemplo la titularidad de la marca.

CAPÍTULO I

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y NOMBRES DE DOMINIO.

*“Todas las ideas, incluso las sagradas,
deben adaptarse a nuevas realidades.”*

Ahmed Salman Rushdie.

1.- Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.³

El español De Miguel Asensio la define de la siguiente manera: *“La propiedad Intelectual es un concepto que tiene que ver con las creaciones del ingenio humano”*.⁴

La propiedad intelectual se divide en tres grandes ramas, englobando a los derechos de autor, la propiedad industrial y las variedades vegetales, de acuerdo al Derecho Positivo Mexicano.

Los fundamentos constitucionales de la Propiedad Industrial se encuentran en el Artículo 28 Párrafo Noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

³ RANGEL MEDINA, DAVID, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, UNAM, México, 1992.

⁴ DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO, *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho Mercantil, Madrid, España, 2000, pp. 37-39.

Artículo 28. *En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios (...)*

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

Y en el Artículo 73 Fracción XXV de la Carta Magna, se establece:

Artículo 73. *El Congreso tiene facultad:*

XXV. *(...) Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con a misma.*

Por lo tanto la Propiedad Intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva y talento artístico. El común denominador de la propiedad intelectual es la creatividad intelectual que resulta del conocimiento científico, inventivo, técnico, literario, artístico y mercadológico del ser humano.⁵

1.1.- Propiedad Industrial.

Esta rama de la propiedad intelectual tendrá por objeto servir a los intereses económicos del ser humano, brindando amparo y protección a los titulares de creaciones industriales tales como patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados; así como signos distintivos como marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

El registro en la propiedad industrial se considera de naturaleza constitutiva, de tal forma que operará el principio de “Primero en tiempo, primero en derecho”,

⁵ BECERRA RAMÍREZ, MANUEL *comp.*, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, UNAM, México, 1998, p. 31.

lo anterior se desprende del Artículo 10 BIS Párrafo segundo de la Ley de la Propiedad Industrial.

El derecho de propiedad industrial se considera como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios⁶. En México el organismo encargado de la protección de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2.- Derechos de Autor.

Esta rama de la propiedad intelectual, se encargará de proteger a las creaciones literarias o artísticas, en cualquier medio de materialización o reproducción otorgándole a sus titulares prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter moral y patrimonial. En nuestro país el órgano encargado de velar por estos intereses, es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

La naturaleza jurídica del registro de las obras es declarativo, en el entendido de que la obra se encuentra protegida desde su creación y no requerirá registro ni cumplimiento de formalidad, lo que corresponde al principio de protección automática.

La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en su Artículo 11, establece la definición jurídica del derecho de autor, la cual se transcribe a continuación:

Artículo 11. *El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.*

⁶ RANGEL MEDINA, DAVID, *Op cit.*

De acuerdo a la doctrina podremos encontrar diversas definiciones de lo que es el derecho de autor, en relación a lo anterior, el Doctor David Rangel Medina otorga el siguiente concepto: *“Bajo el nombre de Derecho de Autor se designa al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación”*.⁷

Loredo Hill en su obra *Nuevo Derecho Autoral Mexicano* concluye con la siguiente definición de derecho de autor: *“El derecho de autor es un conjunto de normas de derecho social que tutelan los atributos morales y patrimoniales del autor y las facultades que de estos se derivan, que rigen la actividad creadora de los autores y artistas, ampliando sus efectos en beneficio de los titulares de los derechos conexos”*.⁸

La obra será un producto intelectual, una creación original, fijada en un soporte material, será la expresión personal de la inteligencia. Los elementos de la obra son los siguientes:

- **Corpus Mechanicum:** Se refiere al soporte material de la obra.
- **Corpus Mysticum:** Se refiere al significado de la obra, lo que quiso expresar el Autor.

El autor al registrar la obra, gozará de ciertos privilegios los cuales se dividirán en derechos morales y derechos patrimoniales:

- Derechos morales serán: Inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y perpetuos.
- Derechos patrimoniales serán: Alienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables (únicamente las regalías podrán embargarse) y de vigencia limitada (Durante la vida del Autor y 100 años más después de su muerte).

⁷ RANGEL MEDINA, DAVID, *Op cit.*, p. 88.

⁸ LOREDO HILL, ADOLFO, *Nuevo Derecho Autoral Mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 88.

Las facultades que tendrá el titular de los Derechos Morales se desprenden del Artículo 21 de la LFDA y son los siguientes: Divulgación, Paternidad, Integridad, Modificación, Retracto o arrepentimiento y Repudio.

Las facultades que tendrá el titular de los Derechos Patrimoniales se desprenden del Artículo 27 de la LFDA y son los siguientes: Reproducción, Comunicación Pública incluyendo Transmisión Pública, Distribución y Transformación.

La Ley en comento, regula la protección de otras figuras, tales como las expresiones de culturas populares, símbolos patrios, la imagen, los derechos conexos, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo; siendo estas dos últimas explicadas más adelante.

1.3.- Variedades Vegetales.

La Ley de Variedades Vegetales define en su Artículo 2 Fracción IX a la variedad vegetal de la siguiente manera:

Artículo 2. *Para los efectos de esta ley se entenderá por: (...)*

IX. *Variedad vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y se considera estable y homogénea.*

Las variedades vegetales se derivan de la actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre a la cual se conoce como obtención de variedades vegetales, y esta actividad persigue siempre un objetivo práctico, como por ejemplo, hacer frente a la escasez de alimentos en todo el mundo.⁹

⁹ RANGEL ORTIZ, HORACIO, *La protección de las variedades vegetales en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano*, en JURÍDICA, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 28, 1998.

En la segunda mitad del siglo pasado se adoptó el primer instrumento internacional sobre estas cuestiones en términos del tratado UPOV, el cual creó la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales.¹⁰

El organismo encargado de la protección de las variedades vegetales es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales.

2.- Signos distintivos.

Los signos distintivos serán todos aquellos instrumentos de comercialización y diferenciación que se utilizan en la industria o el comercio que sirven para poder diferenciar las manifestaciones o actividades homólogas entre particulares y se puedan distinguir sus actividades, servicios, productos y establecimientos.

El signo distintivo tiene como función crear una comunicación entre oferente y consumidor, evitando la inducción al error o engaño y con la finalidad de que este último pueda identificar y distinguir fácilmente el producto de sus semejantes que actúan en el mismo sector económico, incluso generando un lazo de identidad entre signo y consumidor.

Serán bienes de naturaleza inmaterial o intangible sobre los cuales recaerá un derecho en exclusiva. Pertenerán a sus titulares, quienes tendrán la capacidad de utilizarlos sin limitación, transmitirlos u oponerse a que sean utilizados por terceros sin autorización.

En la actualidad los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con ellos se identifica un producto de los demás que se encuentran en el mercado; la importancia económica de las marcas se deriva de que cada uno de ellos comporta un determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto

¹⁰ RANGEL ORTIZ, HORACIO, *Los derechos de Obtentor y los Derechos Humanos*, Ensayo ganador del Primer Lugar en el Concurso de Ensayo, SNICS 2011.

de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial prolongada con determinados niveles de calidad y fiabilidad.¹¹

Los signos distintivos serán protegidos a través de tres sistemas:

1. **Registral:** Esta forma de protección consiste en registrar un signo distintivo ante una autoridad competente, en nuestro caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la finalidad de obtener un registro constitutivo, refiriéndonos a un derecho de exclusividad sobre dicho signo distintivo.
2. **Uso del signo:** Se protegerá al signo distintivo por esta forma cuando se genere la utilización efectiva y real del signo en el mercado, obteniendo un derecho sobre el mismo. El resultado que se deriva de esta forma es que el derecho del signo distintivo le pertenezca a quien la utilizó por primera vez para designar sus productos o servicios en el mercado.
3. **Mixto:** Es la forma de protección más fuerte, desde nuestro punto de vista, ya que consiste en la combinación de registrar y utilizar el signo distintivo con la finalidad de adquirir derechos sobre el mismo. Nuestro país sigue este sistema de protección, lo cual en relación a marcas, se establece en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual estipula lo siguiente: *“Sin embargo, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”*. Lo cual se entenderá como un acto constitutivo de derechos para el titular de la marca registrada, aunque también limitará los derechos concedidos por el registro, en el supuesto de que la marca haya sido utilizada con anterioridad por un tercero en los mismos o similares productos o servicios.

2.1.- Marcas.

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca en su Artículo 88 como *“todo signo visible que distinga productos o servicios de los de su misma especie o clase en el mercado”*.

¹¹ SEGURA GARCÍA, MARÍA JOSÉ, *Derecho Penal y Propiedad Industrial*, Ed. Civitas. Alicante 1995, p. 174.

En ese sentido, podemos entender que una marca puede estar constituida por letras, diseños bidimensionales, formas tridimensionales, o una combinación de estos elementos, que sirva para identificar determinados productos o servicios como medio de atracción, conservación e incremento de consumidores, siempre que sea susceptible de distinguirse frente a los signos con los que compita directamente en el mercado.

La legislación nacional contempla en su Artículo 89, los signos distintivos que podrán constituir una marca, siendo los siguientes:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- II. Las formas tridimensionales.
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Asimismo se contemplan una serie de supuestos en el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que no podrán ser registrables como marca y son los siguientes:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como palabras que en el lenguaje corriente, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.
- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, así como denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.
- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.
- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios.
- X. Las denominaciones geográficas, propias y comunes, y los mapas, así como gentilicios, nombres y adjetivos, que indiquen la procedencia.
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos.
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados.
- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres

artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice.

- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error.
- XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, cuando creen confusión, constituya aprovechamiento no autorizado, cause desprestigio de la marca o diluya carácter distintivo de la marca.
- XV bis. Denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a marcas famosas.
- XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
- XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma.

Más adelante, dentro de este capítulo, se dará un tratamiento especial y más detallado al signo distintivo por excelencia, la marca.

2.2.- Avisos comerciales.

Los avisos comerciales son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos, negociaciones comerciales, industriales, ya sean de productos o de servicios, para distinguirlos de los de su especie.¹²

¹² Art. 100 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es el eslogan publicitario distintivo a través del cual su titular se da a conocer en relación con el público consumidor, o una vez que se encuentra dentro de su consideración, busca convencerlo para adquirir el producto o servicio que esté identificando.

2.3.- Nombres comerciales.

Es la designación comercial que se le da a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y cuyo uso exclusivo estará protegido por el solo uso del nombre, sin necesidad de registro dentro de la zona geográfica en donde se encuentre su clientela efectiva.¹³

Los nombres comerciales se conforman por denominaciones suficientemente distintivas que sirven para identificar a los establecimientos, y gracias a estos nombres el público consumidor puede relacionar las cualidades específicas que éstas poseen en virtud de su actividad comercial, dentro de un territorio determinado.

2.4.- Denominaciones de origen.

Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya cualidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.¹⁴

Por lo que se puede definir a la denominación como la designación de un lugar que es aplicada a un determinado producto, el cual posee una cualidad especial debido a circunstancias que sólo puede lograr en esa ubicación, gracias a los oriundos y al territorio.

3.- Figuras de protección de los Derechos de Autor.

El sujeto será el creador de una obra, es decir, una persona física que ha creado una obra literaria o artística. Para que la obra pueda ser protegida

¹³ *Ibíd.*, art. 105.

¹⁴ *Ibíd.* Artículo 156.

deberá de tener originalidad, es decir, que no sea copia de una obra ya existente. El Artículo 13 de la LFDA nos hace mención de las ramas que protegerá el Derecho de Autor y son las siguientes:

- I. Literaria.
- II. Musical, con o sin letra.
- III. Dramática.
- IV. Danza.
- V. Pictórica o de dibujo.
- VI. Escultórica y de carácter plástico.
- VII. Caricatura e historieta.
- VIII. Arquitectónica.
- IX. Cinematografía y demás obras audiovisuales.
- X. Programas de Radio y Televisión.
- XI. Programas de Cómputo.
- XII. Fotográfica.
- XIII. Obras de Arte aplicado que incluyen Diseño Gráfico o textil.
- XIV. De compilación, integrada por colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías, bases de datos, siempre que por su selección o disposición del contenido constituyan una creación intelectual.

3.1.- Creador artístico y literario.

El creador artístico y literario será el autor de la obra. La Ley Federal del Derecho de Autor en su Artículo 12 define al autor de la siguiente manera: *“Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”*.

En esta tesitura, debemos hacer mención que sólo una persona física puede tener la calidad de autor y titular originario de un derecho de autor de obras literarias o artísticas, ya que las personas morales carecen de la capacidad de crear obras, aunque lo anterior no impide que puedan ser titulares por medio de una cesión de derechos o cuando se realiza una obra literaria o artística como consecuencia de una relación laboral o por encargo, aunque en éstos dos

últimos casos, considerados de excepción, si es posible reconocer una titularidad originaria a favor de personas distintas al autor.

Rangel Medina menciona, que como titular del derecho autoral, el primero en ser considerado deberá ser el titular originario, ya que la creación solo puede ser atribuida a una persona física que tiene la capacidad de crear, sentir, apreciar o investigar.

3.2.- Derechos conexos.

Los derechos conexos son derechos que están estrechamente relacionados al derecho de autor, ya que se desarrollan y producen gracias a la obra originaria. Su finalidad es proteger los intereses jurídicos de las personas que contribuyen a poner las obras a disposición del público.

La Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión es el tratado más importante en relación a los derechos conexos, y en Junio del año en curso, México firmó ante la OMPI el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Se regulan a partir del Artículo 115 de la LFDA y de acuerdo a la Ley tendremos los siguientes sujetos:

- **Artistas intérpretes o Ejecutantes:** Regulado a partir del Artículo 116 de la LFDA. Actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. El objeto que se protege es la interpretación o la ejecución. Se podrán oponer a:
 - La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones.
 - La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material.

- La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.
- **Editores de libros:** Regulado a partir del Artículo 123 de la LFDA. Persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración. El objeto que se protege es la Edición del libro. Tienen derecho a autorizar o prohibir:
 - La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos.
 - La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización.
 - La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.
- **Productores de Fonogramas:** Regulado a partir del Artículo 129 de la LFDA. Persona física o moral que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o la representación digital de los mismos y es responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas.

Un fonograma es toda fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. El objeto que se protege es el fonograma. Tienen derecho a autorizar o prohibir:

- La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos.
- La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor.
- La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones.
- La adaptación o transformación del fonograma.
- El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y

cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

- **Productores de Videogramas:** Regulado a partir del Artículo 135 de la LFDA. Persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes, constituyan o no una obra audiovisual.

Un videograma es la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o de una expresión del folclor, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido. El objeto que se protege es el videograma. Puede autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública.

- **Organismos de Radiodifusión:** Regulado a partir del Artículo 139 de la LFDA. Entidad concesionada o permitida capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad de sujetos receptores. Una emisión o transmisión es la comunicación de obras, de sonidos o de sonidos con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos.

El concepto de emisión comprende también el envío de señales desde una estación terrestre hacia un satélite que posteriormente las difunda. El objeto que se protege es la Emisión. Pueden autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

- La retransmisión.
- La transmisión diferida.
- La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema.
- La fijación sobre una base material.

- La reproducción de las fijaciones.
- La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

3.3.- Reservas de Derechos.

La reserva de derechos es una figura *sui generis* que únicamente existe en nuestro país y su registro es constitutivo. Se encuentra regulada a partir del Artículo 173 de la LFDA.

La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros¹⁵:

- Publicaciones Periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente. Periódico, Revista, Directorio, Cabeza de Columna, Folleto, Boletín, Suplemento, Calendario, Gaceta, Catálogo, Guía, Agenda, Colección.
- Difusiones periódicas: emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse. Programa de Televisión, Programa de Radio, Difusión Vía Red de Cómputo.
- Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.
- Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Nombre Artístico y Denominación de Grupo Artístico.
- Promociones Publicitarias: Mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúan anuncios comerciales.

La reserva de derechos es un híbrido, difícil de colocar dentro del marco de la propiedad intelectual. El título, personaje, nombre artístico y promoción publicitaria guardan parecido con las marcas y las obras o, por lo menos, se

¹⁵ Art. 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

vinculan con éstas, y al mismo tiempo se interrelacionan con los principios de distintividad y originalidad; sin embargo, no son marcas ni obras, y la relación es sólo de semejanza o aproximación.¹⁶

4.- Marca, el signo distintivo por excelencia.

Sin duda, la marca comercial es uno de los más antiguos objetos de protección de la Propiedad Industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros que se ofrecen en el tráfico mercantil.¹⁷

Así, tanto en tiempos pretéritos como en la actualidad, el individuo, en su función de satisfacer necesidades, requiere de una identidad que lo haga ingresar, prosperar y mantenerse con éxito en el tráfico económico.

La marca, era utilizada entre los romanos de distintas formas tales como una marca individual, una marca de fábrica, como signo indicativo del artífice y lugar de producción, lo anterior con un carácter público y comercial.¹⁸

Asimismo, en China se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como su lugar de fabricación e incluso el destino de su producción, también recordemos que en esta misma civilización se tienen los primeros antecedentes de la piratería con las reproducciones de los jarrones Ming.

¹⁶ SCHMIDT, LUIS C., *Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual*, artículo que puede ser encontrado en el siguiente enlace: <http://www.olivares.com.mx/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/LasReservasdeDerechosalusoexclusivodentrodelsistemamexivanodelaPropiedadIntelectual#15> Fecha de consulta: 20 de enero de 2012.

¹⁷ SANDOVAL LÓPEZ, RICARDO, *Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*, Actualidad Jurídica Número 2, Chile, 2004, p.235.

¹⁸ BERTONE, L. E. *et al.*, *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Ed. Heliasta, Tomo I, 2003, p. 127.

Las primeras manifestaciones de una legislación marcaria se dieron con la *Lex Cornelia* la cual penaba la asunción y el uso de un nombre falso, por lo que podríamos deducir que también podría perseguirse una falsificación de marca¹⁹, por lo que estaríamos ante el uso no autorizado de un medio identificatorio.

En la Edad Media se utilizaban diversos signos adoptados por comerciantes y artesanos, para identificar productos y servicios, desde identificación de ganado hasta signos que incluso un peregrino o extranjero que no hablaba el lenguaje local y que no pertenecía a la ciudad podía entender.

Fue hasta la Revolución Industrial que se detonó el derecho de marcas moderno, ya que la producción en masa, la sencilla transportación y además el abatimiento de costos de producción, generaron la expansión de mercados, no sólo más allá de una limitada área geográfica sino más allá de las fronteras nacionales.

Los primeros países industrializados que empezaron a legislar en materia marcaria fueron Alemania, Italia e Inglaterra, durante el siglo XIX, asimismo los tribunales de las colonias americanas independizadas.

Fue así que mientras en 1876 únicamente siete países habían legislado sobre materia marcaria, para el año de 1900 aumentó el número a treinta y dos países y en 1975 ascendió a ciento veintitrés. En América Latina se dictaron en las últimas décadas del siglo XIX.²⁰

En México, fue hasta el primer Código de Comercio de 1884, la primera ley que contenía las primeras disposiciones en torno a falsificación de marcas, siendo solo 6 artículos los que regulaban el derecho de marcas. En 1889 por primera

¹⁹ *Ibíd.*, p. 128.

²⁰ SOLORIO PÉREZ, OSCAR JAVIER, *México: Evolución del Derecho de marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio*, en el cual se mencionan las fechas de la primera ley de propiedad industrial en los siguientes países: Argentina en 1876, Brasil en 1875, Chile en 1840, Colombia en 1890, Cuba en 1884, México en 1884, Paraguay en 1889, Perú en 1892, Uruguay en 1877 y Venezuela en 1877. Artículo que puede ser encontrado en el siguiente enlace: <http://corporativolegal.com/archivos/cibermarcas.pdf> Fecha de consulta: 21 de enero de 2012.

vez se hace una legislación especial sin relación con la legislación mercantil general y se promulga la Ley de Marcas de Fábrica, que fue la primera ley especializada en la materia.

Durante el nuevo orden constitucional, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo fue la autoridad encargada para hacer valer el texto legislativo de 1928 que llevaba el nombre de Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, ley con la que se empezó a distinguir el examen de forma y el examen de fondo en el registro de marcas y se aplica la protección por el término de 10 años.

Después de la ley anteriormente mencionada, se promulgó la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, a la cual le siguió la ley de 1976 denominada Ley de Invenciones y Marcas que fue reformada en el año de 1987.

La ley que se encuentra vigente es la de fecha 27 de Junio de 1991, la cual se expidió bajo el nombre de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sufriendo una extensa reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 1994, para quedar con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial, teniendo su última reforma el 9 de Abril de 2012.

Los principios rectores de la marca serán dos: el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de especialidad versa sobre la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales identifica o distingue.²¹

Para el Doctor David Rangel Medina, la marca es especial, en el contexto de que solo se aplica a la categoría de productos para los que se ha creado. De este principio deducimos la regla general sobre la cual la marca no podrá registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el

²¹ NAVA NEGRETE, JUSTO, *Derecho de las marcas*, Ed. Porrúa, México, 1985.

alcance de una marca se limita a la protección de los productos para la cual fue registrada.²²

La jurisprudencia dictada por los tribunales colegiados, ha reconocido el principio de especialidad, como lo evoca el criterio que se transcribe a continuación:

7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; 60 Sexta Parte; Pág. 67.

MARCA, CARACTERÍSTICAS DE LA.

La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Esta ordenación y especialización se encuentra en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas o comúnmente conocida como Clasificación de Niza. Si bien nuestro país ya contaba con un clasificador propio, el 29 de Septiembre de 2000 se publica el Decreto en el DOF, en el cual se decidió acoger la clasificación internacional, debidamente establecido en la legislación nacional conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El principio de territorialidad es el derecho al uso exclusivo que otorga el IMPI, al emitir un título de registro marcario a favor de una persona, podrá ser oponible sólo dentro del territorio nacional, por lo tanto, este principio “delimitará el ámbito de validez de la marca a las fronteras del país donde se tiene registrada”²³. Aunque debemos considerar la reciente adhesión por parte

²² RANGEL MEDINA, DAVID, *Tratado de derecho marcario*, Ed. Libros de México, México, 1960.

²³ RANGEL MEDINA, DAVID, *La protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana*, Revista Mexicana de Justicia 84, México, PGR, 1984, no. 4, vol. II, p. 360.

de nuestro país al Protocolo de Madrid aprobado en Abril de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Mayo de 2012.²⁴

4.1.- Definición.

Para poder entender la importancia de la marca como signo distintivo por excelencia, debemos atender primeramente a las definiciones que la Ley de la Propiedad Industrial y la doctrina nacional e internacional han realizado en torno a este concepto tan complejo como lo es la marca, lo anterior a fin de poder desentrañar los elementos esenciales que la componen y poder conocer ampliamente su significado.

Hemos señalado anteriormente la definición que nos otorga la Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 88 y derivado del estudio de esta definición podemos deducir que una marca será un signo distintivo perceptible visualmente, con la finalidad de distinguir productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de otra.

El Doctor David Rangel Medina conceptualizó a la marca de la siguiente manera: *“Se considera como marca el signo distintivo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”*.²⁵

El maestro César Sepúlveda define a la marca como *“un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros”*.²⁶

²⁴ Decreto en el DOF de fecha 25 de mayo de 2012. Puede ser consultado en el siguiente enlace: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5249034&fecha=25/05/2012 Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012.

²⁵ RANGEL MEDINA, DAVID, *Op. cit.*, p. 153.

²⁶ SEPÚLVEDA, CÉSAR, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, Ed. Porrúa, México, 1981, p. 113.

José Manuel Magaña Rufino define a la marca como *“un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios que se producen, distribuyen o prestan en la industria o comercio de los de sus competidores”*.²⁷

Por su parte, Mauricio Jalife Daher ha criticado la definición de marca que se encuentra en la Ley de la Propiedad Industrial, señalando que dicha definición meramente resalta la función básica y esencial de las marcas, es decir, la distintividad y la individualización de un producto o servicio, sin señalar los requisitos que deberá de cumplir el signo distintivo para constituirse como marca.

Genaro Góngora Pimentel realiza una definición más completa de la marca, incluyendo la característica de distinguir establecimientos, y la define como *“...signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”*.²⁸

Del análisis de las definiciones mencionadas podemos remarcar tres elementos esenciales de la marca:

- La marca es un signo visible, lo que excluye a otros tales como sonidos, olores, sabores, texturas; por lo que es necesario que se encuentre plasmada en una representación visual.
- La marca es un bien tutelado jurídicamente.
- La marca al ser registrada, otorga a su titular el uso exclusivo de la misma.

4.2.- Naturaleza Jurídica.

²⁷ MAGAÑA RUFINO, JOSÉ MANUEL, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Ed. Porrúa, Universidad Panamericana, México, 2011, p. 46.

²⁸ JALIFE DAHER, MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 8ª edición, Ed. Porrúa, México, 2009, p. 113.

Al respecto, la doctrina nacional e internacional no se ha puesto de acuerdo sobre una naturaleza jurídica específica de la marca. Diversos autores manejan teorías distintas para poder discernir este tema y no únicamente de la marca como tal, sino también de los derechos marcarios.

Podemos partir del origen administrativo de los derechos marcarios, ya que tienen relación directa con un acto administrativo. Por lo que para algunos abogados postulantes nos encontramos ante una prerrogativa otorgada por el Estado para hacer uso exclusivo de un signo distintivo.

Siguiendo la opinión del jurista Gabino Fraga, cuando los derechos y obligaciones son generados por un acto administrativo a favor o en contra de determinada persona y atendiendo su situación particular, dichos derechos y obligaciones tienen, en principio, un carácter personal e intransmisible y solo podrán ser ejercitados por la persona a la cual el acto se refiere²⁹. Sin embargo aunque los derechos marcarios tienen origen administrativo, su valor patrimonial ha generado la creación de normas que regulan su transmisión.

Desde el punto de vista del Derecho Mercantil, nos encontramos ante un objeto de comercio. Tal y como se establece en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 355 fracción I, el cual se transcribe a continuación:

Artículo 355.- *Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes:*

I.- Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al momento de otorgar la prenda sin transmisión de posesión, incluyendo los nombres comerciales, las marcas y otros derechos;

Desde la perspectiva del Derecho Civil, el jurista Rafael Rojina Villegas, los derechos marcarios son una clase más de derechos reales, fundamentando principalmente en el hecho de que el titular de un derecho marcario ejerce un

²⁹ FRAGA, GABINO, *Derecho Administrativo*, 41ª edición Ed. Porrúa, Ciudad de México, 2001, p.75.

poder jurídico sobre los bienes inmateriales, oponible a terceros, y además tiene la facultad de ejecutar actos de dominio y administración, características generales de los derechos reales.³⁰

Únicamente trataremos estas teorías en el presente trabajo, debido a que la extensión del tema se prestaría a realizar un estudio más amplio.

Se concuerda con la idea de que la naturaleza jurídica de la marca es una prerrogativa otorgada por el Estado para realizar un uso exclusivo por determinado tiempo de un bien inmaterial, mueble, no fungible, no consumible, principal e indivisible y que forma parte del patrimonio de quien sea el titular de la marca.

4.3.- Características de la marca.

Refiriéndonos a la definición que nos otorga la Ley de la Propiedad Industrial, podemos concluir que las características básicas de las marcas son las siguientes:

- La marca debe de ser un signo.
- Que ese signo debe de ser perceptible visualmente.
- La marca se encuentra protegida jurídicamente.
- La marca deberá de ser distinta de cualquier otra marca.
- La marca registrada será de uso exclusivo por parte del titular.
- Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de otras que concurren en el mercado.

4.4.- Funciones de la marca.

Como hemos podido analizar, la marca ha evolucionado desde el momento de su primer uso hasta nuestros días, durante ese devenir ha venido adquiriendo diversas funciones, las cuales explicaremos brevemente en este apartado.

³⁰ ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Derechos Reales y Posesión), Cuarta Edición, Ed. Porrúa, Ciudad de México, 1976, p. 58.

- 1. Función distintiva:** Derivado del estudio de la doctrina podemos argumentar que la función principal de la marca es ser distintiva, compartiendo la idea de distintos doctrinarios, tales como Jorge Otamendi que menciona: *“La función distintiva es la verdadera y única función esencial de la marca, ya que es la que permite al consumidor comprar lo que quiere”*³¹, así como la acepción que nos otorga Alberto Bercovitz que dice lo siguiente: *“La función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica”*.³²

La función distintiva de la marca se encargará de individualizar productos o servicios del resto de los productos o servicios que podrán ser encontrados en un mismo mercado. Básicamente atenderá a la distintividad del producto o servicio y evitará que exista una confusión entre el público consumidor.

Tan importante es esta función que si carece de ella, el signo distintivo no podrá ser registrable como marca, de acuerdo al artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- 2. Función de Protección:** Esta función la derivaremos en dos perspectivas. La primera perspectiva que tomaremos en cuenta será la del titular de la marca, al respecto Rangel Medina expresa lo siguiente: *“Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y pueda controlar su difusión”*.³³

La segunda perspectiva que trataremos es la referente a la protección que se extiende al público consumidor, tomando a la marca como un enlace entre productor y consumidor, de tal forma que Martin Achard menciona lo siguiente: *“El comprador tendrá un medio de entrar en*

³¹ OTAMENDI, JORGE, *Derecho de Marcas*, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina, Sexta Edición, 2006, p. 1.

³² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Navarra, Editorial Aranzadi, 2002, p. 61.

³³ RANGEL MEDINA, DAVID, *Op. cit.*, p. 172.

relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas".³⁴

La opinión de Oré Sosa sobre esta función es la siguiente: *"Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características de un determinado producto o servicio queden asociados o identificados con la marca. De esto, la marca supone una importante fuente de información para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios para que el consumidor – el gran juez del mercado- no tome su decisión en la más absoluta obscuridad"*.³⁵

Es importante mencionar la opinión de Fernández-Nóvoa, quien le da un protagonismo esencial al consumidor para el desarrollo de la marca, argumentado lo siguiente: *"El público de los consumidores no es un simple destinatario de la marca; antes al contrario, es un protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca"*.³⁶

El resultado final de esta función es unir a las dos partes principales de la relación comercial, el productor y el consumidor, asimismo tiene la intención de evitar la competencia desleal entre productores y el hecho de no generar confusión en el público consumidor.

- 3. Función de indicación de procedencia empresarial:** La pretensión del titular de la marca al comercializarla en el mercado, será la de crear un vínculo entre la marca y los productos o servicios que ofrece, y posteriormente crear un vínculo entre el consumidor y la marca, de tal forma que relacione este signo distintivo con el productor.

³⁴ *Ídem.*

³⁵ ORÉ SOSA, EDUARDO ARSENIO, *La infracción del derecho de marca*, Ed. Palestra, Lima, 2007, p. 29.

³⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Segunda Edición, Madrid, 2004, p. 30

Al respecto, la doctrina establece los siguientes comentarios. Rangel Medina menciona que *“es la función que tiene el signo marcario como agente indicador de la procedencia de los productos que la ostentan”*³⁷. Nava Negrete hace mención sobre lo siguiente: *“Esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o de procedencia, es decir indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica”*.³⁸

Como finalidad de esta función podemos indicar que es garantizar a los consumidores que el producto o servicio que consumirán, tiene su origen de manera indubitable con el mismo productor.

- 4. Función indicadora de calidad:** Esta función, se encuentra ligada a la anterior, en el entendido de que el consumidor al relacionar la marca con el productor, podrá realizar un juicio de calidad del producto o servicio, el cual será determinante para que el consumidor vuelva a adquirir el producto o servicio, o por el contrario elija uno distinto.

Lo anterior se comprueba con la creencia del consumidor de que cierta marca que distingue a un producto o servicio tiene ciertas características que determinarán si es superior, igual o inferior a otro de la misma especie o género.

En atención a lo anterior, Oré Sosa menciona lo siguiente: *“Es natural que los consumidores confíen en que los productos o servicios comercializados por una misma marca presenten determinados niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del tiempo”*.³⁹

En este aspecto el papel de la marca será sumamente relevante, ya que condensará el prestigio de un fabricante o prestador de servicio,

³⁷ RANGEL MEDINA, DAVID, *Op. cit.*, p. 176.

³⁸ NAVA NEGRETE, JUSTO, *Op. cit.*, p. 151.

³⁹ ORÉ SOSA, EDUARDO ARSENIO, *Op. cit.*, p. 46.

derivado de la inversión realizada en la calidad del producto o servicio, así como la imagen y publicidad, se calculará el prestigio que obtenga dentro del mercado al cual se dirige su producto o servicio.⁴⁰

Esta función tendrá la finalidad de que el producto o servicio en un futuro, tenga un grado de reputación entre el público consumidor, destacándose de sus competidores, logrando reconocimiento y aceptación, pudiendo llegar a considerarse como una marca notoria o famosa.

4.5.- Tipos de marcas.

Una marca podrá ser clasificada por su forma, destino, titular, así como el reconocimiento que tenga en el mercado entre el público consumidor. La legislación mexicana reconoce los siguientes tipos de marcas:

4.5.1.- Nominativa.

La marca nominativa es aquella compuesta únicamente por el nombre con el que el empresario identificará el producto o servicio en el mercado. No constará de ninguna clase de logotipos o diseños adicionales al nombre. Este tipo de marca le otorgará al titular, la facultad de poder utilizarla de manera comercial en cualquier tipo o tamaño de letra, cualquier color, otorgándole el uso exclusivo en cuanto al nombre se refiere.⁴¹

Debemos hacer mención que este tipo de marca, por su naturaleza, es el más afectado por el registro abusivo de nombres de dominio por parte de los ciberocupas.

4.5.2.- Innominada.

⁴⁰ Cfr., MAGAÑA RUFINO, JOSÉ MANUEL, *Op. cit.*, p. 51.

⁴¹ Cfr., MAGAÑA RUFINO, JOSÉ MANUEL, *op. cit.*, pág. 52.

La marca innominada, *contrario sensu* a la marca nominativa, será aquella en la cual se registrará el diseño o logotipo con el cual el productor identificará a un producto o servicio, siendo requisito esencial que este tipo de marca no lleve nombre alguno.

4.5.3.- Mixta.

Este tipo de marca se encargará de proteger tanto el nombre como el logotipo o diseño que se registre, con la finalidad de proteger ambos. Debemos resaltar que este tipo de marca no podrá modificar su diseño, ni podrá utilizar un tipo o tamaño de letra diferente al que se registró.⁴²

Por lo general este es el tipo de marca que más registros tiene, pero en nuestra particular opinión la consideramos como la marca más débil, en cuestiones relativas al ámbito penal.

4.5.4.- Tridimensional.

Las marcas tridimensionales serán aquellas que corresponderán a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, pero forzosamente tendrán que ser característicos y distintivos de productos de su misma clase.

Este tipo de marcas corresponden a cuerpos tridimensionales, tales como botellas, empaques, cajas, estuches, recipientes, embalajes o cualquier otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos.

4.5.5.- Notoria.

La marca notoria será aquella que es reconocida por el sector comercial al cual se dirige principalmente, pero que fuera de este mercado no es conocida o es poco conocida. La asociación de productos de buena calidad y una intensa carga publicitaria, generará las condiciones para poder considerar a una marca

⁴² *Ídem.*

notoria como tal, lo cual indicará al público consumidor la garantía de obtener una fuente constante de satisfacción al momento de adquirir el producto o servicio notorio.⁴³

Dicha notoriedad en nuestro país, será emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por medio de un acto administrativo, con base en los elementos de prueba que aportará el titular de la marca en cuestión.

Por lo que deberemos atender a la definición que nuestra Ley hace de este tipo de marca en su artículo 98 bis, la cual se transcribe a continuación: “...se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”.⁴⁴

4.5.6.- Famosa.

La marca famosa será aquella reconocida por la generalidad del público consumidor, a diferencia de la marca notoria, no sólo será reconocida por el mercado al cual se dirige primordialmente, sino que será reconocida por diversos sectores comerciales y todo tipo de público consumidor.

Lo que estima nuestra Ley, en relación a la marca famosa es lo siguiente: “se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor”⁴⁵. Este tipo de marca rompe con el principio de especialidad, ya que la protección de la marca famosa se extiende a todas las clases establecidas.

⁴³ OTAMENDI, JORGE, *Op. cit.*

⁴⁴ Art. 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴⁵ *Ídem.*

4.6.- Derechos y obligaciones conferidos por el registro de una marca.

La marca registrada otorgará al titular una serie de derechos y obligaciones que gozará y cumplirá respectivamente, de manera cabal.

Los derechos que le serán conferidos al titular de la marca son los siguientes:

- Derecho a usarla en exclusiva en los productos o servicios en los que se registró en el territorio nacional.⁴⁶
- Derecho a ceder o licenciar la marca de un tercero.⁴⁷
- Derecho a oponer acciones en contra de terceros que afecten la marca.⁴⁸
- Derecho a utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las iniciales “M.R.” o el símbolo ®, en los productos o servicios protegidos por la marca.⁴⁹

Asimismo, las obligaciones que se le impondrán al titular de la marca serán las que se describen a continuación:

- Utilizarla en territorio nacional.
- El uso de la marca deberá de ser tal y como se registró o con pequeñas modificaciones que no alteren su carácter distintivo.⁵⁰
- El uso de la marca deberá de tener la leyenda “Marca Registrada”, las iniciales “M.R.” o el símbolo ®, para cuestiones de procedibilidad en cuestiones civiles y penales.⁵¹
- El uso de la marca deberá de ser en condiciones que acrediten una efectiva explotación de la misma antes del plazo de tres años contados a partir de que fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a efecto de evitar correr riesgos de caducidad del registro.⁵²

⁴⁶ Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴⁷ *Ibíd.*, art. 136 y 143.

⁴⁸ *Ibíd.*, art. 213 y 223.

⁴⁹ *Ibíd.*, art. 131 y 229.

⁵⁰ *Ibíd.*, art. 128.

⁵¹ *Ibíd.*, art. 229.

⁵² *Ibíd.*, art. 130 y 152 fracción II.

4.7.- Supuestos en los que no es oponible un registro de marca.

De acuerdo al artículo 92 de nuestra Ley, se hace mención a que el registro de una marca no producirá efecto alguno en contra de terceros en los siguientes supuestos:

- Un tercero que de buena fe explota en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos. El requisito indispensable es que el tercero hubiese utilizado la marca, de manera ininterrumpida, con anterioridad a la solicitud de registro o del primer uso declarado de la marca que intenta ser oponible.
- Cualquier persona que tenga una actividad comercial sobre el producto al que se aplica la marca registrada, si este producto fue introducido de manera lícita al comercio por el titular de la marca o licenciataria.
- Una persona física o moral que utilice su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, servicios que preste, establecimientos o lo use como nombre comercial, con el requisito de que lo utilice como generalmente lo hace y tenga caracteres distintivos de un homónimo registrado como marca o publicado como nombre comercial.

De la misma manera, existen restricciones a los derechos que confiere la marca registrada establecidas en el artículo 129 de la Ley, supuestos en los cuales el IMPI procederá de oficio o a petición de parte a restringir al titular de una marca registrada la exclusividad de su uso, siendo los casos específicos los siguientes:

- Se utilice la marca, asociándose con prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal.
- A través del uso de la marca se impida la producción, distribución o comercialización eficiente de bienes o servicios.
- En el caso de emergencia nacional, en el curso de su duración, cuando por utilizar la marca se entorpezca, encarezca o se impida la producción, distribución y prestación de servicios de manera adecuada.

5.- Nombres de Dominio.

La Internet ha tomado gran relevancia en nuestro mundo y la forma en la cual transmitimos y recibimos información ha sido revolucionada, tener un espacio privilegiado en este “mundo virtual”, se ha tornado en un aspecto sumamente importante ya que en la actualidad se ha convertido en la mayor vía de información por cuatro cuestiones: Es barata, accesible, veloz y global.

Ser identificado en este espacio se ha convertido en algo vital para los titulares de marcas, debido a que también es uno de los espacios donde más transacciones monetarias se realizan, por lo que es importante existir y que sus marcas sean reconocidas por los usuarios a nivel mundial.

Lo anterior se confirma con el último estudio realizado por AMIPCI relacionado con *Marketing digital y redes sociales*⁵³, en el cual se concluye que 6 de cada 10 empresas realizan acciones de *marketing* y/o publicidad por Internet, así como la red social con más empresas inscritas y presencia de marcas es *Facebook*. Para poder lograr esto, es necesario tener una dirección a la cual el usuario pueda acceder y de esta forma se pueda dar a conocer el producto o servicio.

Si bien los nombres de dominio nacieron como una forma para recordar e identificar direcciones IP de manera más sencilla, debemos reconocer que debido al crecimiento acelerado de la Red, derivado de su comercialización, han transmutado su funcionalidad y han adquirido la calidad de ser elementos identificativos de los productos y servicios que ofrecen los titulares de marcas en la Internet, y no solo de las empresas sino también de instituciones internacionales, estatales, organizaciones civiles, personajes públicos, entre otros, por lo que puede ser susceptible a convertirse en un signo distintivo *sui generis* en la Red de redes.

⁵³ ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, *MKT Digital y Redes Sociales en México 2012*. Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=198&Type=1> Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2012.

Aunque parezca que se llega a considerar la idea de que un nombre de dominio sea similar a una marca, debemos ser puntuales en este aspecto y hacer notar que de ninguna manera se puede considerar al nombre de dominio como una marca, argumentando lo anterior en base a que el nombre de dominio no atiende a los dos principios básicos de una marca tales como lo son la Territorialidad y la Especialidad, por lo que estamos tratando un tema totalmente diferente, el cual debemos de estudiar por separado para poder comprenderlo en su totalidad.

Asimismo complementamos la idea anterior con el documento RFC 1591, emitido por el IANA en Marzo del año de 1994, en el cual se define que los nombres de dominio no pueden ser considerados como marcas, documento que argumenta lo siguiente: *“El registro de un nombre de dominio no tiene el estatus de una marca. Le corresponde al solicitante asegurarse de no violar la marca de un tercero”*.⁵⁴

El nombre de dominio por sus características técnicas, a pesar de no ser considerado como una marca, tendrá las cualidades de ser a la vez único, portátil y global⁵⁵, características que sin duda generarán un gran interés económico en quien quiera poseerlos.

5.1.- Definición.

Al respecto existe una gran variedad de definiciones, debido a que es un tema que ha ido creciendo cada día de manera acelerada al conformar parte básica de la Internet, por lo que el concepto que en un inicio se estipuló, se ha tomado como base para crear nuevas definiciones y conceptos que se encuentren mas acordes a nuestra actualidad, como Sociedad de la información que somos y futura Sociedad del conocimiento.

Debemos remarcar que para poder entender que es un nombre de dominio, deberemos de analizar de la misma manera que es la Internet y su

⁵⁴ <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt> Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2011.

⁵⁵ RAMÍREZ, ÁLVARO, *Nombres de Dominio y marcas: conflictos entre dos signos distintivos*, 2001, Colombia. Artículo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://dominiuris.com/boletines/doctrinal/ramirez.htm> Fecha de consulta: 27 de febrero de 2012.

funcionamiento, así como los elementos básicos que la componen y el Sistema de Nombres de Dominio. Lo anterior será debidamente estudiado en el capítulo segundo de este trabajo.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su informe del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos, Modelos Industriales e indicaciones Geográficas, en su recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas de Noviembre del año de 1999, definió al nombre de dominio de la siguiente manera: *“Una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet”*.⁵⁶

Asimismo otra definición que nos otorga la OMPI, en su informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, emitido en Mayo del año 2000, donde se define al nombre de dominio, es la siguiente: *“Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios de Internet.”* (Apartado 181).⁵⁷

El chileno Humberto Rolando Carrasco Blanc define al nombre de dominio como *“una expresión mnemotécnica, dirección alfa numérica utilizada en el sistema de nombres de dominio y que permite la comunicación entre los distintos computadores interconectados a Internet”*.⁵⁸

Las definiciones anteriormente mencionadas se basan en la naturaleza técnica y la función principal, la función esencial y la clave del origen de los nombres de dominio, sin embargo, esta creación técnica que tenía la finalidad de proporcionar direcciones a los ordenadores que fueran fáciles de recordar e identificar por los seres humanos, sufrió una transmutación en el momento en el que se comercializó la Internet y dejaron de ser elementos técnicos para convertirse en elementos de identificación de productos y actividades de las

⁵⁶ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_3/sct_3_8.pdf 3 de diciembre de 2011. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2012.

⁵⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual*, apartado 181, Informe emitido en mayo de 2000.

⁵⁸ CARRASCO BLANC, HUMBERTO ROLANDO, *Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos*, Derecho Informático Volumen II, Ed. Juris, Chile, 2001. Artículo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.dominiuris.com/congreso/congreso1/carrasco.htm> Fecha de consulta 20 de febrero de 2012.

empresas, formando parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por estas mismas.

En relación a lo anterior atenderemos a la definición que nos otorga el peruano Erick Américo Iriarte Ahon, quien lo define de la siguiente manera: *“Un nombre de dominio, es un identificador basado en caracteres alfanuméricos destinado a facilitar la recordación de una máquina conectada a la Red. Su naturaleza es un derecho de uso sui generis, pudiendo configurarse como una posesión y eventualmente, estaríamos frente a un derecho de propiedad al nombre de dominio”*.⁵⁹

Asimismo el chileno Andrés Echeverría Bunster define de una manera muy particular el nombre de dominio: *“El nombre de dominio sería una creación intelectual del titular sobre la cual éste detendría un derecho de propiedad intelectual”*.⁶⁰

5.2.- Naturaleza jurídica del nombre de dominio.

Hemos otorgado la definición y naturaleza técnica del nombre de dominio, así como el uso primario que tuvo en la Internet, pero debemos acentuar que como menciona Iriarte Ahon, *“el tema de los nombres de dominio ha dejado de ser un tema técnico, primero, jurídico después, para convertirse en un tema eminentemente político en el cual las fuerzas en juego influyen queriendo (o sin querer) en los futuros procesos (y no tan futuros) de Sociedad Digital en todo el mundo”*.⁶¹

Los nombres de dominio son una materia no regulada en nuestra legislación, por lo que para explicar este rubro, tomaremos como base la doctrina internacional que se ha encargado de discutir el tema en cuestión.

⁵⁹ IRIARTE AHON, ERICK AMÉRICO, *Dándole Nombres al Internet. Sobre Nombres de Dominio*. Artículo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Iriarte%20Ahon,%20Erick%201.pdf> Fecha de consulta: 29 de febrero de 2012.

⁶⁰ ECHEVERRÍA BUNSTER, ANDRÉS, *Uso de marcas y nombres de dominio*, en *Derechos Intelectuales*, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Ed. Astrea, Argentina, 2001.

⁶¹ IRIARTE AHON, ERICK AMÉRICO, *Art. cit.*

De acuerdo la doctrina internacional, existen tres posturas encargadas de explicar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y por tanto los derechos que obtiene el titular del mismo.

Por un lado hay autores que mencionan que los nombres de dominio son bienes sobre los cuales se pueden ejercer derechos, los autores con postura contraria a la anterior, argumentan que no son más que el efecto de un contrato de prestación de servicios entre la entidad encargada de registrar dominios y el titular, la tercera corriente estima que los nombres de dominio son nuevos signos distintivos de empresas, productos o servicios que funcionan en la Internet.⁶²

5.2.1.- Teoría del bien autónomo.

La teoría del bien autónomo⁶³ surge en los Estados Unidos de América, en la cual se considera a los nombres de dominio como bienes inmateriales con contenido patrimonial, que por ello pueden transferirse, gravarse y embargarse. La normativa sobre la que se basa esta teoría es el documento conocido como *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*⁶⁴ la cual prohíbe expresamente la inscripción, tráfico o uso de nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a marcas registradas, permitiendo las acciones *In rem* si el titular del dominio es desconocido, prescindiendo de este último.

La existencia de una regulación, demostraría de acuerdo a esta teoría, que los nombres de dominio son bienes desligados del contrato de registro. Asimismo se argumenta que si los nombres de dominio no fuesen bienes en sí mismos, sería inexplicable la existencia y proliferación de sitios *web*, como el de la

⁶² MORALES ANDRADE, MARCOS, *Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el Derecho chileno*, Revista Chilena de Derecho Informático. Artículo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewArticle/10743/10996> Fecha de Consulta: 2 de Marzo de 2012.

⁶³ Algunos autores que defienden esta teoría son Martin B. Schwimmer, Neal S. Greenfield y Sarah B. Deutsch.

⁶⁴ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106s1255is/pdf/BILLS-106s1255is.pdf> Fecha de consulta: 3 de enero de 2012.

empresa Sedo⁶⁵, dedicados a la compra, venta o subasta, operaciones que incluyen una cuantificación del valor en el mercado de cada nombre de dominio.

5.2.2.- Teoría del contrato de prestación de servicios.

A contrario sensu para la teoría del contrato de prestación de servicios⁶⁶ los nombres de dominio serán sólo la manifestación de un contrato de prestación de servicios entre el titular y la entidad encargada de registrar dominios, por lo que de ninguna manera serán bienes, ni derechos con relación a un bien.

El origen de esta teoría tiene un antecedente jurisprudencial que emitió la Corte Suprema de Virginia⁶⁷, Estados Unidos de América, referente al caso **umbro.com** en el año 2000⁶⁸. El procedimiento inició por una demanda de *Umbro International, Inc.*, a la entidad registradora *Network Solutions, Inc. (NSI)*, solicitando que se hiciera efectivo el embargo sobre el control del dominio **umbro.com** y 26 dominios relacionados, que habían sido registrados por la corporación canadiense *3263851 Canada, Inc.*

NSI se opuso a realizar el embargo, argumentado que lo que la empresa *Umbro* pretendía embargar no se trataba de un bien material, sino del fruto de un contrato de servicios, agregando que los nombres de dominio carecen de un valor por sí mismos y por su naturaleza son diferentes a elementos de la propiedad intelectual, tales como las patentes o las marcas.

⁶⁵ Sedo, acrónimo de *Search Engine for Domain Offers*, es una empresa líder a nivel mundial en el mercado de compra y venta de dominios, con un listado de aproximadamente 16 millones de dominios.

⁶⁶ Algunos autores que sustentan esta teoría son David Henry Dolias, S. Tye Menser y Christian Hess Araya.

⁶⁷ La Corte Suprema de Virginia es uno de los más antiguos órganos judiciales en los Estados Unidos. Sus raíces son profundas en el sistema jurídico Inglés que data a comienzos del siglo XVII, como parte de la Carta de 1606 en virtud de la cual Jamestown, el primer asentamiento permanente inglés en América del Norte, fue establecido.

⁶⁸ La resolución completa en idioma inglés se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.courts.state.va.us/opinions/opnscvwp/1991168.pdf> Fecha de consulta: 15 de enero de 2012.

El argumento clave se basó en que los nombres de dominio no pueden existir sino en función de los servicios prestados por una entidad registradora, los cuales son resultado de la contratación específica entre las partes.

El tribunal de primera instancia resolvió que los nombres de dominio son una propiedad intangible valiosa, sujetos a embargo y por lo tanto constituyen una nueva forma de propiedad intelectual. Consideró la existencia de un interés posesorio específico en el nombre de dominio, dictó que *NSI* no se vería forzada a brindar servicios a un tercero con el que podría no tener interés en relacionarse.

NSI apeló el fallo y se dio a conocer el asunto ante la Corte Suprema de Virginia. *NSI* en sus agravios presentados argumentó que el convenio sobre el cual se funda el registro de un nombre de dominio sólo concede al solicitante un derecho temporal a la asociación con el número IP, esgrimiendo que en esencia un nombre de dominio no es más que un número, por lo que no constituye un bien susceptible de ser embargable.

La réplica de *Umbro* fue basada en que ese derecho temporal, es precisamente, la propiedad intangible respecto de la cual existe el interés de poseer, y por tanto es un bien objeto de embargo.

La Corte, en un fallo dividido, acogió el argumento de *NSI*, resolviendo que un nombre de dominio no existe sino en función de un contrato de prestación de servicios entre el titular y la entidad registradora, del cual es fruto o resultado. Al no constituir un bien ni un derecho con relación a un bien, entiéndase como un derecho real, por lo que no es susceptible de ser embargado.

En el mismo sentido tenemos el caso *Lucent Technologies v. LucentSucks.com*⁶⁹, centrándose la disputa en la afectación a una marca por medio de un sitio *web* de críticas.

La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, argumentó que el Congreso de Estados Unidos tenía el poder para declarar a

⁶⁹ La resolución completa en idioma inglés se encuentra en el siguiente enlace: http://scholar.google.com/scholar_case?case=16988979446307740466&q=%2295+F.+Supp.+2d+528&hl=en&as_sdt=2,5 Fecha de consulta 6 de marzo de 2012.

los nombres de dominio como un derecho de propiedad y por lo tanto poder ser exigidos por una acción *in rem*, y sin embargo no lo había hecho. Por este hecho se rechazó el tratamiento del nombre de dominio como una propiedad y se limitó a tratarlo como una mera dirección de internet.

Los autores que defienden esta teoría y refutan la explicada en el punto anterior, argumentan que la regulación contenida en *ACPA* será aplicable solo a los supuestos de la operatoria de acciones *In rem* y de ninguna manera para otros propósitos. Asimismo están en contra del argumento de la existencia de la compra, venta y subasta de nombres de dominio, ya que no representa que tengan la calidad de bienes, por lo que dichas operaciones constituirían cesiones de derechos.

En Chile, el autor Humberto Rolando Carrasco Blanc, opina que solo puede atenerse a una funcionalidad y será de tipo técnica, argumentando lo siguiente: *“Por nuestra parte, creemos más apropiada aquella posición que estima que un nombre de dominio puede utilizarse como una simple dirección electrónica y que sólo accesoriamente puede utilizarse con fines distintivos comerciales, para distinguir personas u obras intelectuales”*.⁷⁰

Asimismo el organismo encargado de regular el dominio ccTLD “.cl” en Chile, NIC Chile, ha tomado una directriz importante en el dictado de varios fallos arbitrales en relacionados con que el nombre de dominio no posee por si mismo el carácter de signo empresarial, ni de signo distintivo de la personalidad o de título de una obra intelectual, pero su utilización en la red puede llegar a constituir una privación o perturbación de los derechos de terceros sobre dichos signos y hará aplicable la normativa que rija para cada caso en particular.

5.2.3.- Teoría de los signos distintivos.

⁷⁰ CARRASCO BLANC, HUMBERTO ROLANDO, *Art. cit.*

La teoría de los signos distintivos, por el estudio realizado podemos definirla como una teoría de corriente europea⁷¹. Se encuentra basada en la equiparación de nombres de dominio con los signos distintivos, como marcas o nombres comerciales, por el hecho de que desempeñan funciones distintivas, en Internet, propias de estos signos.

Autores, como Isabel Ramos Herranz, señalan que los nombres de dominio tienen una serie de funciones que permiten identificar al titular del dominio, su actividad y recursos, por lo que los comparan con los rótulos de establecimientos comerciales, debido a que la página *web* desempeñaría el contacto entre el cliente y la empresa.⁷²

Algunos autores han atribuido al nombre de dominio una naturaleza híbrida, reconociendo una doble función, la primera de carácter técnico y la segunda como signo distintivo, autores españoles como Xavier Ribas Alejandro y Paloma Llana González son quienes defienden esta postura, Ribas definiéndolo de la siguiente manera:

*“Los dominios tienen una naturaleza híbrida, como denominación distintiva de una organización y como dirección en la que pueden recibirse mensajes. Al mismo tiempo, una parte del dominio sirve de indicativo geográfico. Esta doble naturaleza hizo que inicialmente se plantearan dudas sobre su protección. Finalmente ha prevalecido la aplicación de la propiedad industrial, lo cual ha originado un notable incremento del registro de marcas en EEUU”.*⁷³

Por su parte Llana expone lo siguiente: *“Los dominios tienen una naturaleza híbrida, como denominación distintiva de una entidad o de su supuesta ubicación geográfica y como dirección a la que dirigirse y con la que comunicarse”.*⁷⁴

⁷¹ Argumentamos esto debido a que la mayoría de los autores que sostienen esta teoría son de origen europeo, tales como los españoles Xavier Ribas Alejandro, Paloma Llana González, Isabel Ramos Herranz, José Massaguer Fuentes, Etienne Sanz de Acedo Hecquet y los franceses Olivier Itéanu y Daniel Kaplan.

⁷² RAMOS HERRANZ, ISABEL, *Marcas versus Nombre de Dominio en Internet*, Ed. Iustel, España, 2004.

⁷³ RIBAS ALEJANDRO, XAVIER, *Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet*, Segunda edición, Ed. Aranzadi, España, 2003.

⁷⁴ LLANEZA GONZÁLEZ, PALOMA, *Internet y comunicaciones digitales*, Ed. Bosch, España, 2000, p. 112.

Dentro de esta misma teoría, podemos decir que se desprende una rama expuesta por el alemán Tilman Mueller-Stofen, en la cual se defiende la asimilación del nombre de dominio con una de las formas de signo distintivo existente, considerando la posibilidad de que un nombre de dominio sea considerado como una marca en caso de tener los signos propios de la misma.

5.3.- Clases de Dominios.

Teniendo una noción clara de que es un nombre de dominio y su naturaleza jurídica, procederemos a explicar y detallar la composición y clases en las que se divide un dominio. La estructura técnica de los nombres de dominio se divide por niveles.

Existen cuatro tipos distintos de niveles. La primera clase de niveles son los dominios de “primer nivel” o TLDs, el cual tiene dos variantes los gTLDs y los ccTLDs. La segunda clase de niveles son los dominios de “nivel secundario” o SLDs, los cuales pueden constar con hasta veintidós caracteres. La tercera y cuarta clase de niveles por lo general son reemplazados por las letras “**www**” indicando que el dominio se ubica en la *World Wide Web*.

A manera de ejemplo utilizaremos el nombre de dominio www.derecho.unam.mx, el cual contiene cuatro niveles, para analizar la estructura debemos de leerlos de izquierda a derecha de la siguiente manera: primeramente tendremos el dominio de primer nivel, que en este caso es un dominio geográfico, “.mx”; como dominio de nivel secundario tenemos el “.unam” que es la parte identificadora; como dominio de tercer nivel encontramos el “.derecho” y por último como dominio de cuarto nivel tenemos el “**www.**”, que indica el lugar de Internet en el cual se realiza la búsqueda.

5.3.1.- Dominios de Primer Nivel (TLDs).

Como se ha explicado anteriormente los dominios sirven para localizar computadoras conectadas a Internet, en base a esto explicaremos de manera breve que son los dominios de primer nivel.

Los dominios de Primer Nivel o TLD⁷⁵, por sus siglas en inglés, son una parte básica de la estructura del nombre de dominio, ya que se encuentran en la totalidad de los mismos, por ejemplo, en el nombre de dominio “**google.com**” el TLD es “.com”, mientras que “**google**” es el identificador de la empresa, organización, marca o persona.

Los TLDs iniciales fueron especificados por Jonathan Bruce Postel y J. Reynolds en el RFC 920⁷⁶, publicado en Octubre de 1984, en el cual se definieron los dos tipos principales de TLDs, los cuales serían conocidos tiempo después como Dominios de nivel superior o genéricos (gTLDs) y los Dominios de códigos de países o nacionales (ccTLDs).

En el año de 2009, en la junta anual de ICANN realizada en Corea del Sur, se discutió y aprobó la introducción de los nombres de dominio internacionalizados (IDNs)⁷⁷, los cuales permiten el uso de alfabetos diferentes a los alfabetos “latinos” en el registro de nombres de dominio.⁷⁸

La ICANN, los define de una manera muy técnica, la cual se transcribe a continuación: “*Los TLD son los nombres en la parte superior de la jerarquía de los nombres en el DNS*”.⁷⁹

5.3.1.1.- Dominios de nivel superior genéricos (gTLD).

Los llamados dominios de nivel superior genéricos (gTLD)⁸⁰ surgieron en la década de 1980 y se crearon con la utilidad de poder definir e indicar los usos que tendrían los dominios que se registraran con esta terminación y su administración se encuentra a cargo de ICANN.

⁷⁵ Top Level Domain.

⁷⁶ <http://www.normes-internet.com/normes.php?rfc=rfc920&lang=es> Fecha de consulta 15 de enero de 2012.

⁷⁷ Internationalized Domain Names.

⁷⁸ <http://www.icann.org/en/resources/idn/fast-track/string-evaluation-completion> Fecha de consulta 18 de enero de 2012.

⁷⁹ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Glossary Letter T* http://www.icann.org/en/about/learning/glossary/T?language=***CURRENT_LANGUAGE*** Fecha de consulta 19 de enero de 2012.

⁸⁰ Generic Top-level Domains.

La definición que nos otorga la ICANN sobre un gTLD es la siguiente: “La mayoría de los TLDs con 3 o más caracteres se conocen como TLDs genéricos o “gTLDs”. Pueden ser subdivididos en dos clases, los TLDs “patrocinados” (sTLDs) y los TLDs no patrocinados (uTLDs)”.⁸¹

Si bien ICANN tiene una vinculación con todos los TLDs, es con los gTLDs con los que tiene una vinculación de mayor importancia, ya que los contratos vinculantes con los administradores de gTLDs se encuentran ligados a las políticas de resolución de disputas de nombres de dominio, tales como el UDRP, tópico que se tratará en el capítulo tercero de este trabajo.

En el año de 1994 se listaron los siete gTLDs iniciales y sus usos previstos, los cuales serán descritos en la siguiente tabla, incluyendo el nombre del gTLD y su uso o función:

gTLD	Uso previsto
.com	Previsto para entidades comerciales.
.edu	Originalmente previsto para instituciones educativas, pero subsecuentemente se limitó a instituciones educativas de Estados Unidos de América que son colegios o universidades.
.gov	Originalmente previsto para cualquier oficina o agencia del gobierno de Estados Unidos de América, pero subsecuentemente se limitó a agencias federales del gobierno de este mismo país.
.int	Limitado a organizaciones establecidas por tratados internacionales o bases de datos internacionales.
.mil	Limitado a la milicia de Estados Unidos de América.
.net	Previsto para contener solo a las computadoras de los proveedores de red, entiéndase como organizaciones que proveen infraestructura de red. Las restricciones en el registro fueron retiradas en 1996.
.org	Originalmente previsto como un gTLD misceláneo para organizaciones que no pudieran ser encuadradas en alguna categoría, aunque a menudo identificados por ser no comerciales o sin ánimo de lucro. Las restricciones en el registro fueron retiradas en 1996.

Estos siete gTLDs se dividieron a su vez en dominios abiertos y cerrados. Tres de ellos, los “.com”, “.net” y “.org” son conocidos como abiertos, debido a que no existen restricciones en la elección para registrar nombres de dominio con esta terminación.

⁸¹ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Glossary Letter G http://www.icann.org/en/about/learning/glossary/G?language=***CURRENT_LANGUAGE*** Fecha de consulta 20 de enero de 2012.

Los cuatro restantes “.edu”, “.int”, “.gov” y “.mil” son los conocidos como cerrados, ya que su registro se encuentra reservado para instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales e instituciones militares, respectivamente.

En el mes de Julio del año 1999, ICANN a través de la DNSO ⁸² estableció un grupo de trabajo denominado como “Grupo C de trabajo”, el cual fue el encargado de introducir nuevos gTLDs, pero de manera limitada, por lo que el 14 de Noviembre del año 2000, se aprobaron 7 nuevos gTLDs de entre 44 propuestas ⁸³ y fueron implantados durante los años 2001 y 2002. A continuación se anexa una tabla en la cual se describen:

gTLD	Uso previsto
.biz	Previsto para negocios o compañías con ánimo de lucro.
.info	Previsto para páginas en Internet que contengan información sobre el titular.
.name	Previsto para personas o individuos.
.pro	Previsto para profesionales reconocidos relacionados con materias como la legal, médica y contabilidad.
.aero	Previsto para compañías relacionadas con la actividad aeronáutica.
.coop	Previsto para cooperativas sin ánimo de lucro.
.museum	Previsto para museos reconocidos por el Consejo Internacional de Museos.

Estos nuevos gTLDs fueron divididos en dos categorías: Los patrocinados (sTLD o sgTLD) ⁸⁴ que incluyen los “.aero”, “.coop” y “.museum” y los no patrocinados (uTLD) ⁸⁵ que abarcan los cuatro restantes “.biz”, “.info”, “.name” y “.pro”, los cuales a su vez se subdividen en cerrados y abiertos.

La principal diferencia radica en que mientras en los uTLDs, la ICANN es la encargada de determinar la política de su funcionamiento, pudiendo encargar a otros para que en su nombre realicen diversas tareas, en los sTLDs es considerado que sirven a una comunidad más restringida y son los patrocinadores quienes establecen las políticas basadas en las peculiaridades

⁸² Domain Name Supporting Organisation u Organización de Apoyo a los Nombres de Dominio.

⁸³ Documentación que puede ser consultada en el siguiente enlace: <http://archive.icann.org/en/meetings/yokohama/new-tld-topic.htm> Fecha de consulta: 18 de enero de 2012.

⁸⁴ Sponsored Top Level Domain.

⁸⁵ Unsponsored Top Level Domain.

de dicha comunidad, siguiendo criterios generales sobre las competencias delegadas por la ICANN.

Posteriormente en el año de 2006 se introdujeron nuevos sTLDs tales como “.asia” para sitios asiáticos, “.cat” para la comunidad catalana, “.jobs” para ofrecimiento de empleo en empresas, “.mobi” para proveedores y consumidores de productos y servicios móviles, “.post” para la Unión Universal Postal, “.tel” para publicar información de contacto de empresas e individuos, “.travel” para todo lo relacionado con viajes y turismo, y hasta el año de 2011 se aprobó el “.xxx” para sitios con contenido pornográfico.

En el año 2011 se generó un hito en las cuatro décadas de historia que tiene la Internet, ya que se llevó a cabo una reunión del 19 al 24 de Junio en Singapur, planteando uno de los mayores cambios en el Sistema de Nombres de Dominio.

En dicha reunión, se discutió la iniciativa sobre la creación de nuevos gTLDs, permitiendo que puedan contener cualquier palabra en cualquier idioma, ya sea el nombre de una empresa, ciudad, persona; abriendo un mundo de posibilidades casi infinitas, lo cual cambiará la forma de buscar información en la Red de redes, así como la manera en la que las empresas se posicionarán en la misma, ya que se otorgará la oportunidad de hacer más visibles sus productos o servicios y de la misma forma otorgará más protección a los titulares de marcas otorgándoles la primicia de registrar el gTLD. Por ejemplo podrá existir el nombre de dominio “unam.unam” en lugar del actual “unam.mx”.

Este nuevo sistema generará numerosas ventajas pero a su vez una serie de inquietudes o desventajas, las cuales se describen en la siguiente tabla comparativa:

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Aumento en la visibilidad y posicionamiento de la marca en los buscadores de Internet.	Un fuerte gasto económico, ya que la aplicación de registro cuesta US\$185,000.00 y una cuota anual de US\$25,000.00.
Amplia protección de la marca, ya que cada empresa no tendrá que registrar	Incertidumbre de que una marca pueda perder su gTLD si no lo adquiere a

diversos nombres de dominio para proteger su marca.	tiempo.
Reducción del riesgo de ser víctima de “ciberocupas”.	Legitimación para marcas con similitud o idénticas, pero con un objeto diferente.
Creación de un nuevo mercado de nombres de dominio.	Incertidumbre sobre la posibilidad de que exista una oposición al registro.
Posibilidad casi infinita de creación de dominios.	Los conflictos entre marcas y nombres de dominio seguirán existiendo.

Al respecto citaremos a Rod Beckstrom, presidente y director ejecutivo de ICANN quien declaró lo siguiente:

*“ICANN ha abierto el sistema de direcciones de Internet a las ilimitadas posibilidades de la imaginación humana. Esta decisión respeta los derechos de cualquier grupo para crear dominios de primer nivel en cualquier lengua y escritura. Esperamos que esto permita que el sistema de nombres de dominio sirva para mejorar a toda la humanidad”.*⁸⁶

5.3.1.2.- Dominios de nivel superior de códigos de país (ccTLD).

Los dominios de nivel superior de códigos de país o geográficos (ccTLD)⁸⁷ son códigos de dos letras, tales como “.uk”, “.mx”, “.es”, entre otros, y corresponden a un país, territorio económico u otra ubicación geográfica y se encuentran basados en la Tabla ISO 3166-1 alpha 2⁸⁸ creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Surgen del interés que generó la colaboración internacional del proyecto de enlazar las redes y entre la comunidad internacional se planteó la necesidad de crear TLDs que atendieran a aspectos geográficos.

⁸⁶ El regulador de nombres de Internet da luz verde al uso de cualquier palabra en los dominios, Periódico El Mundo, Publicado el 20 de junio de 2011. Artículo que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/20/navegante/1308550917.html> Fecha de consulta 19 de enero de 2012.

⁸⁷ Country Code Top-level Domain.

⁸⁸ http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm Fecha de consulta 20 de enero de 2012.

El primer ccTLD se creó en el año de 1985 y fue el “.uk”, el cual se asoció con el Reino Unido, en América Latina el primer país en tener un ccTLD fue Argentina en el año de 1987 y nuestro país creó el “.mx” en el año de 1989. México también forma parte de los países fundadores de la ccNSO⁸⁹ que es la organización encargada de apoyar en materia de códigos geográficos a ICANN.

En la actualidad existen 293 ccTLDs de acuerdo a IANA, que es la organización que supervisa la asignación global de direcciones IP, sistemas autónomos, servidores raíz de nombres de dominio DNS y otros recursos relativos a los protocolos de Internet.

Se encuentran ligados a una entidad administradora que es plenamente soberana pero que tiene una relación contractual con ICANN, y que son las organizaciones encargadas de desarrollar políticas propias de delegación, las cuales tendrán que considerar el RFC 1591 y concordar con las establecidas por ICANN.

Las reglas y situaciones de cada uno de los registros varían, pero generalmente suelen reservarse este tipo de dominios a individuos o entidades nacionales o residentes dentro del territorio en cuestión, en el caso de México la entidad encargada de administrar el dominio “.mx” es NIC México, organismo que se explicará de manera detallada en el segundo capítulo.

En México, el esquema de dominios de este tipo sigue la fórmula inicialmente utilizada para los gTLDs, los dominios “.mx” disponibles son los siguientes: “.mx” es el dominio general, “.com.mx” utilizado para entidades comerciales, “.net.mx” para proveedores de redes, “.org.mx” para organizaciones no lucrativas, “.edu.mx” para Instituciones Educativas y “.gob.mx” para entidades gubernamentales.

El procedimiento de resolución aplicable en las disputas de nombres de dominio de este tipo será el LDRP, el cual explicaremos a fondo en el capítulo tercero del presente estudio.

⁸⁹ Country Code Names Supporting Organization.

6.- El registro de un nombre de dominio.

De manera general, el sistema de acceso es similar tanto en los dominios gTLD como en los ccTLD, aunque cada Estado posee la libertad de regular el registro de los nombres de dominio de su propio ccTLD, pero a grandes rasgos en ambos el solicitante deberá de requerirlo ante un *“Registrar”* acreditado por ICANN o ante la Autoridad de Administración que le corresponda.

El principio básico en el cual se encuentra fundamentado el sistema de registro de nombres de dominio, ya sean gTLD o ccTLD, es el que se conoce como *“First come, first served”*, el cual se entenderá como *“Primero en llegar, primero en ser atendido”*, que se asemeja al Principio general del Derecho *“Primero en tiempo, primero en derecho”*.

Derivado de lo anterior nos encontramos en posición de argumentar que un TLD, ya sea gTLD o ccTLD, encuentra su fundamento en una relación contractual que componen por una parte ICANN y por el otro lado el *“Registry”* que será el encargado de administrar el dominio. Nos encontramos ante la figura del contrato de adhesión, donde el registrante aceptará una serie de cláusulas impuestas por la parte que crea el contrato, por lo que será un contrato de naturaleza unilateral.

Ante la cantidad de dominios gTLD y ccTLD existentes, con un total de 326 actualmente, es necesario delimitar los dominios que se explicaran en este rubro.

El criterio que se establecerá será el siguiente, haremos referencia al dominio gTLD **“.com”**, el cual es el más utilizado y con el que se generan la mayoría de las disputas de nombres de dominio. El otro dominio que tomaremos para explicar su procedimiento de registro, es el que nos atañe por el presente estudio, nos referimos al dominio ccTLD **“.mx”**.

6.1.- Partes que intervienen y procedimiento del registro de dominios .com y .mx.

Debido a que es demasiado parecido el registro de nombres de dominio “.com” y “.mx” los explicaremos de manera conjunta.

ICANN concedió a la empresa de telecomunicaciones norteamericana Verisign, Inc.⁹⁰, en virtud de los acuerdos firmados del 25 de Marzo de 2001⁹¹ en el cual se le delega la administración del registro público o “Registry” asociado al dominio “.com”, contrato que finaliza el próximo 30 de Noviembre de este año y que posiblemente sea renovado.

En nuestro país desde el año de 1989 el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey recibió la delegación por parte de la entonces autoridad internacional IANA, encargada de la regulación de los nombres de dominio previa a ICANN, para regular el dominio ccTLD “.mx” y en 1995 se formaliza el trabajo desarrollado durante 6 años, designándolo como Network Information Center México, S.C., o mejor conocido como **NIC MÉXICO**, responsabilidad ratificada por ICANN en Julio del año 2000 y vigente hasta la fecha.

Esta organización cuenta con dos divisiones en materia de nombres de dominio: **Registry.MX** la cual es el “Registry” encargado de la administración del “.mx” y recientemente creó **Akky** la cual es el “Registrar” de NIC México, aunque esto no impide la existencia de otros “Registrars”, ya que se encuentra basado en los principios de ICANN.

Tanto Verisign como NIC México, en su actuar como “Registry” de estos dominios, se encuentran obligadas a permitir la interconexión de los llamados “Registrars”, los cuales son entidades terceras que prestan servicios asociados con los dominios a los usuarios finales, con la finalidad de que estos últimos puedan de alta o cancelar dominios, transferirlos, comprobar la disponibilidad, cambiar los datos técnicos asociados a un dominio, entre otras funciones.

Lo anterior se encuentra basado en el acuerdo firmado entre ICANN y el

⁹⁰ Empresa norteamericana de seguridad informática famosa por ser una autoridad de certificación reconocida mundialmente.

⁹¹ <http://archive.icann.org/en/meetings/melbourne/proposed-verisign-agreements-topic.htm> Fecha de consulta 20 de enero de 2012.

“Registry”⁹², ya que un “Registry” no puede proveer servicios de registro directamente con usuarios finales, sino que a través de organizaciones terceras denominadas “Registrars” que se encontraran en un régimen de competencia entre ellas, por lo que es obligación del “Registry” otorgar acceso a sus registros a todo aquel “Registrar” acreditado por ICANN para prestar servicios relacionados con este dominio, acreditación que comprobará mediante la firma de un acuerdo de acreditación con ICANN.⁹³

Los “Registrars” tendrán la facultad de fijar servicios de valor añadido para los usuarios finales o solicitantes que utilicen sus plataformas para optar por el registro de un dominio, y de la misma forma podrán establecer tarifas de alta y mantenimiento del dominio, aunque aunado a lo anterior también tendrán la obligación de observar la misma política que el “Registry” en cuanto a la elegibilidad de dominio, transmisión, cancelación y resolución de disputas sobre dominios.

Debemos hacer notar que la relación existente entre el solicitante y un “Registrar” se lleva a cabo de manera doble, debido a que por una parte se permite canalizar la petición de concesión de un dominio, pero por otro lado cada dominio concedido queda asociado a un “Registrar” en cuestión, derivado de aspectos tanto técnicos como de organización del mismo sistema, de tal manera que todas las gestiones, el titular del dominio deberá tratarlas ante el “Registrar”. Puede decirse que es una especie de agente que actúa a favor del interés y beneficio del usuario final ante el “Registry”.

El usuario final o solicitante quedará sometido mediante un contrato de adhesión a las estipulaciones establecidas por el “Registrar” con el que haya optado para registrar su dominio, así como respetar las políticas de nombres de

⁹² <http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/com> Fecha de consulta 20 de enero de 2012.

⁹³ <http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/raa-17may01-en.htm#com-appendix>
<http://www.icann.org/es/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-es.htm> Fecha de consulta 20 de enero de 2012.

dominio ⁹⁴ y de la misma forma también deberá de contemplar las estipulaciones que le sean trasladadas de acuerdo al vínculo que lo liga con ICANN.

Por lo que es conveniente e importante leer con el debido detenimiento y conocimiento las condiciones bajo las cuales serán prestados los servicios, recordando que pueden variar en los siguientes temas:

- Legislación y jurisdicción a la que se someterá el contrato.
- Obligaciones de proporcionar información verídica y de actualización de datos.
- Precio y condiciones financieras.
- Políticas particulares, además de las establecidas por ICANN, en caso de reclamaciones de terceros afectados por el registro de un dominio.
- Posibilidades de revocación de un dominio en supuestos de infracción de derechos de un tercero.

La única regla de elegibilidad, es de tipo ortográfica, en referencia a que el nombre de dominio puede constar de máximo 63 caracteres, asimismo el único símbolo permitido es el guión (-), pero no podrá ostentar dos guiones seguidos (--), aunque el nombre de dominio no podrá iniciar o terminar con este símbolo.

Las condiciones típicas para el procedimiento de registro del nombre de dominio, son relativamente sencillas y se explican a continuación:

1. Elegir y encontrar un nombre de dominio disponible. La forma en la que podemos saber si un nombre de dominio se encuentra libre es visitando la base del registro general por medio de un buscador denominado “*WHOIS*”⁹⁵, dicho buscador nos arrojará la información relacionada con

⁹⁴ A manera de ejemplo se podrá encontrar en el siguiente enlace la política de nombres de dominio del “Registrar” denominado Akky: <http://www.akky.mx/static/docs/PoliticaDeNombresDeDominioAkky.pdf>
Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012.

⁹⁵ La traducción al español de esta palabra sería “Quien es”, y es a grandes rasgos un servicio de búsqueda que se utiliza para encontrar el nombre y datos de contacto de los individuos u organizaciones que han registrado un dominio. Es un protocolo TCP que se utiliza para consultar una base de datos que contiene la información de quien es el propietario de un nombre de dominio o para obtener una dirección IP.

la disponibilidad u ocupación del dominio que elegimos. En caso de que no se encuentre disponible, tendremos las siguientes alternativas: Registrar uno similar, registrar el mismo en un gTLD diferente, registrar el mismo en un ccTLD, intentar una compraventa o si fue registrado de forma ilegítima iniciar un procedimiento de resolución de disputas UDRP para dominios “.com” y LDRP para dominios “.mx”.

2. Elección de un “Registrar”. Existe una gran variedad de estas entidades, para lo cual se deberán de tomar en cuenta los valores que mejor convengan al solicitante, tales como cuotas, períodos de duración que pueden ir desde un año hasta diez años, entre otros aspectos.
3. Seguir el proceso indicado por el “Registrar”. Completar los formularios en los cuales se solicitan los datos del solicitante, así como la información de contacto, la duración del registro que puede ir desde un año hasta diez, protección del dominio contra estafas, correo no deseado así como servicios de privacidad, entre otros, seguido del pago del dominio, el cual variará de acuerdo a sus características.
4. Realizar el pago correspondiente por el nombre de dominio.

Como se puede apreciar el registro de los nombres de dominio “.com” y “.mx” es bastante sencillo, siendo la mayor crítica el hecho de que cualquier persona pueda registrar un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una marca, con el simple hecho de seguir los pasos descritos anteriormente, y marcar una casilla con la leyenda *“Al marcar esta casilla, certificas que el Nombre de Empresa indicado arriba es el registrante legal de este nombre de dominio.”*, sin que medie un estudio formal de la aplicación de registro, siendo el argumento principal de las entidades encargadas de la administración de los dominios, el hecho de que no se puede detener el flujo económico derivado del registro de los nombres de dominio.

6.1.1.- Implicaciones jurídicas derivadas del registro de un nombre de dominio.

Como ya revisamos anteriormente, el registro de un nombre de dominio se realiza totalmente en línea, por lo que su contratación se lleva a cabo a través

de un contrato de adhesión, por medio del cual, el bien jurídico que se concede es el nombre de dominio.

Decimos que es una concesión debido a que si bien el solicitante es el titular del nombre de dominio por un período temporal y puede hacer uso del mismo, en ningún momento será el dueño absoluto del mismo. De tal forma, que la aplicación del UDRP y LDRP resultará de la voluntad de las partes, derivado de una cláusula arbitral insertada en el contrato de registro, así como la incorporación por referencia del texto de las políticas de resolución de controversias.

Dicha cláusula obliga al contratante a someterse a lo establecido por dichos ordenamientos, de manera que no podrá alegar o argumentar razón para oponerse al inicio de una resolución de controversias en materia de nombres de dominio en contra de un dominio que haya registrado.

El contrato de adhesión se encuentra regulado por nuestra legislación nacional en la Ley Federal de Protección al Consumidor en su capítulo X, la cual lo define de la siguiente manera:

*“**Artículo 85.-** Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato...”*

También podrá definirse como *“aquél en el cual una de las partes establece un contenido prefijado del mismo para ser utilizado en todas las transacciones de determinado tipo, para la realización de actos en masa y con respecto de los cuales, su clausulado solo puede ser pura y simplemente aceptado”*.⁹⁶

Del análisis y estudio de lo expuesto, es notorio que los convenios de registro de nombres de dominio se tratan de contratos de adhesión, debido a que su celebración se lleva a cabo en línea, sin dar oportunidad de modificar o debatir

⁹⁶ ARCE GARGOLLO, JAVIER, *Contratos mercantiles atípicos*, Ed. Porrúa, Décimo tercera edición, México, 2009, p. 77, en relación con la definición otorgada por Díez Picazo.

las cláusulas y expresando la voluntad mediante la aceptación del contrato en su totalidad.

CAPÍTULO II

ASPECTOS HISTÓRICOS Y TÉCNICOS DE LA INTERNET.

*“Nada en el Universo es capaz de resistir al ardor
convergente de un número bastante
de inteligencias agrupadas y organizadas.”*

Pierre Teilhard de Chardin S.J.

1.- Definición.

Para poder comprender el ámbito en el que el tema de este trabajo se desarrolla, primero debemos de entender y definir que es la Internet⁹⁷, también llamada la “Superautopista de la información” o la “Red de redes”.

Esta invención, ha cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos en nuestro planeta, llevándonos a los albores de una verdadera y total globalización ya que podemos sostener una conversación con cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga una computadora con conexión a esta red.

⁹⁷ La palabra Internet, es el resultado de la unión de dos términos: “inter”, que hace referencia a “enlace” o “conexión, y “net” que es la contracción del término “networking” que significa “red” por lo que una traducción al español aproximada del término sería” Interconexión de redes”.

La definición que nos otorga la Real Academia Española es la siguiente: “1. *amb. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación.*”⁹⁸

El concepto “Internet” fue acuñado en los años setentas por Vinton Gray Cerf y Robert Elliot Khan quienes serían llamados los “padres de la Internet”, debido a que fueron los inventores del protocolo TCP/IP.

El argentino Federico Pablo Vibes hace una definición en extremo sencilla, pero que vale la pena mencionar y definiendo a la Internet dice lo siguiente: “es una red informática conformada por una serie de redes más pequeñas”⁹⁹.

De acuerdo a Víctor Manuel Rojas Amandi, Internet es “el conjunto de servidores de archivos distribuidos en todo el mundo e interconectados mediante un sistema maestro de redes”.¹⁰⁰

Douglas E. Comer la define como “una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido crecimiento, estructurada sobre una tecnología de la información notablemente flexible”.¹⁰¹

El día 24 de octubre del año de 1995 el *Federal Networking Council*, FNC por sus siglas en inglés, se encargaba de la coordinación de las redes de comunicaciones entre las agencias federales estadounidenses, y por unanimidad aprobó la siguiente resolución definiendo al Internet de esta manera¹⁰².

El Consejo Federal de la Red (FNC) está de acuerdo que lo siguiente refleja nuestra definición del término “Internet”:

“Internet se refiere al sistema global de información que:

⁹⁸ http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Internet Fecha de consulta 10 de febrero de 2012.

⁹⁹ VIBES, FEDERICO PABLO *et.al.*, *El Nombre de Dominio de Internet*, Ed. La Ley, Argentina, 2003, p. 13.

¹⁰⁰ ROJAS AMANDI, VÍCTOR MANUEL, *El uso del Internet en el Derecho*, Segunda edición, Ed. Oxford University Press, 2001, pág.1.

¹⁰¹ COMER, DOUGLAS E., *El libro de Internet*, Ed. Prentice Hall, 1995.

¹⁰² Traducción aproximada del autor al texto que se puede revisar en la página web: http://nitrd.gov/fnc/Internet_res.html Fecha de consulta: 10 de febrero de 2012.

- i. *está vinculado lógicamente por un único espacio global de direcciones basado en el protocolo de Internet (IP) o sus subsecuentes extensiones;*
- ii. *es capaz de soportar comunicaciones utilizando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus subsecuentes extensiones, así como otros protocolos compatibles con IP;*
- iii. *provee, utiliza o hace accesible, ya sean públicos o privados, servicios de alto nivel en capas de comunicación y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas.*

En México, aún no existe una definición jurídica del término, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) mantiene un glosario de términos, en el área de información sobre telecomunicaciones, en el cual podemos encontrar la definición que tienen de Internet, siendo la siguiente: *“La vasta colección de redes interconectadas que emplean en general protocolos que emergen del ARPANET a finales de los 60’s y principios de los 90’s. Internet es ahora (Julio 1995) una gran conexión que tiene aproximadamente un mínimo de 60,000 redes independientes en todo el mundo creando una gran red global”*.¹⁰³

La red de redes puede definirse atendiendo a diferentes perspectivas: según los principios técnicos que rigen su funcionamiento, según sus repercusiones económicas y sociales y, en función de su incidencia en las organizaciones, desde un punto de vista intraorganizacional o interorganizacional. De acuerdo con Águila¹⁰⁴, vemos esos distintos puntos de vista:

- *Aspecto tecnológico.* Internet se define como la gran red de redes, no se trata de una red en sí, sino que está compuesta de múltiples redes independientes conectadas entre ellas, es decir, es una red de redes.
- *Aspecto social.* Internet es una comunidad de personas que interactúan, comparten información y se comunican. Cuando una red de ordenadores

¹⁰³ Glosario de COFETEL http://www.cft.gob.mx/wb/Cofetel_2008/i Fecha de consulta: 2 de febrero de 2012.

¹⁰⁴ DEL ÁGUILA OBRA, ANA ROSA, *Comercio electrónico y estrategia empresarial: hacia la economía digital*, Ed. RA-MA, Madrid, 2000.

conecta a personas u organizaciones se denomina red social (social network), una red de organizaciones y otras entidades sociales.¹⁰⁵

- *Aspecto económico.* Internet se define como un medio de comunicación, de distribución de información y de comercio electrónico, que configura un sistema económico.¹⁰⁶
- *Aspecto organizativo.* Internet es una red de redes internacional con capacidades que las organizaciones pueden usar para intercambiar información internamente o para comunicarse con otras organizaciones¹⁰⁷. Es decir, Internet proporciona facilidades para la comunicación en el ámbito interno de las organizaciones y al mismo tiempo optimiza las comunicaciones entre éstas y su entorno, llega a constituir un sistema de información inter empresarial con extensión global. Es decir, gracias a Internet los sistemas de información de las organizaciones pueden traspasar las fronteras de la organización.

Después de revisar diversas definiciones, llegamos a la conclusión de que la más adecuada y completa es la que nos otorga el Doctor David Lindsay¹⁰⁸ que es la siguiente: *“Internet es una red global de redes de paquetes de conmutación interconectados que utiliza el paquete de protocolos TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet). El Internet se refiere a una red de redes interconectadas resultado de una investigación de redes computacionales, la cual se comenzó en la década de los años 1960’s y*

¹⁰⁵ GARTON, LAURA, *et. al.*, *Studying Online Social Networks. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol 3.* 1997, Publicado en Internet el 26 de enero de 2006 en el siguiente enlace: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00062.x/full> Fecha de consulta: 15 de febrero de 2012.

¹⁰⁶ MCKNIGHT, L.W. y BAILEY, J.P., *An Introduction to Internet Economics.* 1995. Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0001.123?rgn=main;view=fulltext> Fecha de consulta: 15 de febrero de 2012.

¹⁰⁷ LEVITT, L., *Commercial use of the Internet.* 1995. Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://inet.nttam.com/HMP/PAPER/128/txt/paper.txt> Fecha de consulta 20 de diciembre de 2011.

¹⁰⁸ Abogado y autor experto en Derecho Tecnológico.

fue fundada por la *United States Advanced Research Project Agency (ARPA)*, la cual fue conocida como *ARPANET*.¹⁰⁹

2.- Historia y Evolución de la Internet.

La Segunda Guerra Mundial dividió a nuestro planeta en dos corrientes ideológicas que se enfrentaron en distintos aspectos tales como el político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo. Este enfrentamiento ideológico se compuso de dos corrientes en pugna, por un lado el bloque "*occidental-capitalista*" liderado por Estados Unidos de América y en la parte opuesta el bloque "*oriental-comunista*" liderado por la extinta Unión Soviética (URSS), dicha pugna que nunca tuvo un enfrentamiento militar directo, fue denominada como "La Guerra Fría"¹¹⁰.

El 4 de Octubre de 1957 la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial, denominado *SPUTNIK*, aventajando a los Estados Unidos que en 1955 había anunciado el inicio de una carrera inter-espacial, la cual se decantaría en el control total del espacio por uno de los bloques. Este importante hecho marcó el inicio de las telecomunicaciones a escala global.

El flujo de información confidencial en esta época era de suma importancia, ya que el hecho de que algún código con información relevante fuese descifrado por la contraparte, generaría estar un paso adelante del contrario, además de la inminente amenaza de que se desatara una guerra nuclear entre las dos facciones.

A modo de prevenir que este hecho destruyera la central de comunicaciones para dejar incomunicado al enemigo, se convirtió en algo primordial para ambas partes, crear un medio de comunicación que fuera difícil de descifrar y que además no dependiera de un punto central, sino que desde cualquier lugar se pudiera tener acceso a la información necesitada.

¹⁰⁹ LINDSAY, DAVID, *International Domain Name Law ICANN and the UDRP*, Ed. Hart Publishing, Portland, 2007, p.1.

¹¹⁰ El término "guerra fría" fue por primera vez utilizado por el escritor español Don Juan Manuel en el siglo XIV. En su acepción moderna fue acuñado por Bernard Baruch, consejero del presidente Roosevelt, quién utilizó el término en un debate en 1947 y fue popularizado por el editorialista Walter Lippmann.

Fue así que en el año de 1958 el Presidente de los Estados Unidos de América en turno, Dwight Eisenhower, ordenó la creación del Departamento de Proyectos Avanzados del ejército norteamericano que entonces se denominó como ARPA (Advanced Research Projects Agency)¹¹¹, que era considerado un proyecto de ámbito militar.

La primera descripción documentada que se tiene de Internet, fue una serie de memoranda escritos por Joseph Carl Robnett Licklider¹¹² en Agosto de 1962, en los cuales hace mención de una Red Galáctica (Galactic Network), concibiendo una red interconectada globalmente a través de la cual se pudiera tener acceso a la información deseada desde cualquier lugar, un concepto bastante similar a lo que es el Internet actualmente.

En Octubre de 1962, Joseph Licklider, quien era profesor del MIT (Massachusetts Institute of Technology), por encargo del gobierno estadounidense fue nombrado para ser el líder, en conjunto con investigadores y científicos, de un proyecto denominado ARPA, con el fin de tener una protección en materia de comunicaciones ante la eventualidad de un conflicto bélico nuclear¹¹³. Licklider fue el principal responsable del programa de investigación en redes de computadoras de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa denominada como DARPA¹¹⁴ (Defense Advanced Research Projects Agency).

Entre 1962 y 1968 se trabajó el concepto de conmutación de paquetes, desarrollado por Leonard Kleinrock¹¹⁵, al igual que el proyecto inicial, su origen y uso fue meramente militar. La idea consistía en que varios paquetes de información pudiesen tomar diferentes rutas para uno o más determinados destinos, consiguiendo con ello una mejor seguridad en el transporte de la

¹¹¹ ARPA: Advanced Research Projects Agency (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados). ARPA es una agencia del Departamento de Defensa de los EE.UU. ARPANet, como precursor de INTERNET, fue un proyecto conjunto entre Universidades, Centros de Investigación y DARPA, Departamento de Defensa de EE.UU. El servicio de la red Arpa demostró la utilidad de los protocolos TCP/IP ahora utilizados en Internet.

¹¹² Fue el primer científico de la computación que describió una red mundial de computadoras, antes de ser concebida, miembro fundador de lo que se conocería como ARPANET.

¹¹³ ESTEVE GONZÁLEZ, LYDIA, *Derecho e Internet*. Textos Jurídicos Básicos, Editorial Compás, Alicante, 2001.

¹¹⁴ Anteriormente conocida como ARPA.

¹¹⁵ Inventor de la tecnología en Internet conocida como la conmutación de paquetes.

información, esto se derivó de la necesidad de proteger la información enviada, para que si se llegaba a interceptar alguno de los paquetes de información, fuese imposible poder descifrar la totalidad de la misma.

Toda la investigación fue implementada en una red experimental que se conocería como ARPANET. La ARPANET original, inicialmente enlazó solo 4 nodos, y fue establecida en el año de 1969, cuyos componentes eran los más prestigiosos centros de investigación tanto en el ámbito educativo como militar del país, con el objetivo de compartir cualquier tipo de información necesaria disponible en cada uno de ellos. Por lo tanto, los principales objetivos de ARPANET fueron:

- Desarrollar una red que no se viese fuertemente debilitada en caso de que se perdieran partes físicas de la red, como podría ocurrir en caso de un conflicto nuclear.
- Que la red principal no debería ver afectadas sus prestaciones básicas con la incorporación de nuevos ordenadores dentro del sistema.
- Convertir a la red en un medio de comunicación independiente de la plataforma informática empleada lo cual aseguraría la compatibilidad ante cualquier circunstancia.

Para dar vida a estos requerimientos, el primer paso fue crear un “idioma” que hablaran las computadoras para comunicarse entre sí. Este el origen del protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), sobre el cual se hablará más adelante, que se impuso como protocolo de transmisión de la red.

En el año de 1970, el *Network Working Group* (NWG), un grupo conformado de estudiantes graduados de la UCLA, desarrollan y terminan el primer protocolo para establecer conexiones “*host to host*” en ARPANET y que se conocería como el *Network Control Protocol* (NCP), proceso que permitiría que en los

años de 1971 y 1972 los usuarios de la red fueran capaces de poder crear aplicaciones, un claro ejemplo es la creación del correo electrónico dentro de ARPANET por parte de Raymond Samuel Tomlinson.

La primera demostración pública de esta red se llevó a cabo en la Primera Conferencia Internacional sobre Comunicaciones en Computadora en Washington DC, Estados Unidos, en Octubre de 1972¹¹⁶, mismo año en el que ARPANET sería rebautizado como DARPANET.

En el año de 1973 se empezó a desarrollar el protocolo que cambiaría en su totalidad a la Internet, y que hoy día es el protocolo que se sigue utilizando debido a su excelente funcionamiento, hablamos del protocolo TCP/IP creado por Vinton Gray Cerf y Robert Elliot Khan¹¹⁷.

1980 fue un año fundamental para el desarrollo de la Internet, debido a que la *National Science Foundation* (NSF) creó una red informática denominada CSNET, una red dedicada a la investigación académica y que fue el reemplazo de la ARPANET, lo que significó que se empezara a independizar el control de este medio de comunicación del ámbito militar y se relacionara más con el ámbito científico y académico. Fue en 1983 que se dejó de utilizar el protocolo NCP para dar paso al uso del protocolo TCP/IP, que es el que actualmente se utiliza, y en este año nace formalmente lo que conocemos hoy en día como la Internet.

Durante el año de 1986 empieza a operar la NFSNET, que era una red abierta a toda la comunidad científica y que en poco tiempo debido a la gran respuesta y conexión de los centros científicos más importantes de los Estados Unidos de América, se convertiría en el denominado "*backbone*" o columna vertebral de la Internet. La red de ARPANET sería absorbida por la nueva red y en el año de 1990 se desmantela por completo la agencia ARPA.

¹¹⁶LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, p.1.

¹¹⁷ Científicos informáticos conocidos como "Los padres de la Internet".

Con la nueva red a cargo de la *NSF*, se decantaría un progreso imparable de aplicaciones a fin de facilitar el acceso y manejo de la red, en 1990 la Universidad de Minnesota desarrolla “Gopher”¹¹⁸, el año siguiente el físico estadounidense Paul Kunz crea el primer sitio web de la Internet.

En 1992 se funda la Internet Society y el científico informático inglés Tim Berners-Lee¹¹⁹, inventa la *World Wide Web* o *www*, que es un sistema de transmisión de imágenes, texto y sonido que utiliza un protocolo de transferencia de hipertexto, cambiando la ruta de la información, facilitando de gran manera la organización, presentación y acceso a la Internet.

La invención de la “*www*” generó la creación de los buscadores o “*web browsers*” en el año de 1995, que gracias a la naturaleza intuitiva proporcionada por el hipertexto, propició que la Internet fuera más atractiva para el público en general y no solo fuese de ámbito científico.

En este mismo año la NFSNET es reemplazada por una nueva arquitectura de redes, llamada VBNS¹²⁰, esto significa sistema de redes con troncal de alta velocidad, que utiliza los *Network Service Providers* (NSP)¹²¹, redes regionales y *Network Access Points* (NAPs)¹²², propiciando el crecimiento de la comercialización e internacionalización de la llamada “Red de redes”, por medio de los *Internet Service Providers* (ISP)¹²³, naciendo así la Internet comercial.

En el año de 1996, se llegó a la cantidad de 10 millones de computadoras conectadas a la Internet, lo cual demostró que la comercialización y fácil acceso a la misma, generaría miles de millones de contenidos e información, concibiendo lo que ahora conocemos como una fuente de información ilimitada.

¹¹⁸ Una herramienta que facilita enormemente el uso de la Internet, provee al usuario un método basado en un menú jerárquico, que es capaz de localizar información.

¹¹⁹ Trabajaba en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra (CERN) al momento de crear el *www*.

¹²⁰ Very high speed backbone network system.

¹²¹ Proveedores de Servicios de Redes.

¹²² Puntos de acceso a la red.

¹²³ Proveedores de Servicios de Internet, regulados en nuestro país por la Ley Federal de Telecomunicaciones.

2.1.- La revolución de las comunicaciones y el entorno digital.

En este apartado haremos una breve cronología sobre las comunicaciones en la historia de la humanidad y como se han incorporado al entorno digital para dar paso a lo que hoy conocemos como la Internet y las implicaciones que este “*mundo virtual*” ha tenido en el “*mundo físico*”:

- 550 A.C.: Ciro el Grande, rey de Persia, diseña el primer sistema para transmitir información por postas.
- 87 A.C.: En Grecia, se crea el Mecanismo Antikythera, conocido como la primera computadora analógica para calcular eventos astronómicos.
- 1605: Francis Bacon crea el alfabeto binario, siglos después toda la tecnología informática se basaría en este sistema.
- 1614: John Napier inventa los logaritmos.
- 1623: Wilhelm Schickard construye la primera calculadora mecánica.
- 1642: Blaise Pascal presenta la Pascalina.
- 1671: Gottfried Leibniz crea una máquina para calcular.
- 1726: Jonathan Swift crea la primera máquina capacitada para componer textos.
- 1801: Joseph-Marie Jacquard diseña una máquina de tejer controlada por tarjetas perforadas, lo que da nacimiento a la programación.
- 1833: Charles Babbage diseña un “motor analítico”, la primera computadora programable por medio de tarjetas perforadas.
- 1860: Antonio Meucci inventa el primer aparato de comunicación por voz, patentado por Alexander Graham Bell en 1875.
- 1946: John Presper Eckert y John William Mauchly construyen la ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), una computadora totalmente analógica.
- 1950: Se desarrolla el proyecto denominado RAND (Research and Development) para facilitar intercambio de comunicación.
- 1958: Nacimiento de ARPA, agencia que crearía la ARPANET.
- 1960: Joseph Carl Robnett Licklider desarrolla la idea de la “Red galáctica” en su artículo “*Simbiosis Hombre-Computadora*”.

- 1961: Vinton Cerf y Robert Kahn desarrollaron la idea de que la información viaje en paquetes de datos unidos a la información necesaria para controlarlos.
- 1969: En la Universidad de Los Ángeles comienza a funcionar el primer nodo, considerado como el primer servidor. Se intenta enviar el primer mensaje, la palabra “login”¹²⁴, se envían la “l” y la “o” pero en la “g” el sistema colapsa. Comienza a funcionar ARPANET.
- 1970: Vinton Cerf es considerado como la primera persona que acuña el término Internet.
- 1971: Ray Tomlinson crea un programa de correo electrónico para enviar mensajes a través de la red rescatando el antiguo símbolo “@” y lo utiliza para separar el nombre del destinatario del lugar en donde se encuentra.
- 1972: Robert Thomas Morris crea el primer virus, lo que daría lugar a la creación del primer antivirus.
- 1973: La agencia sísmica noruega NORSAR se conecta con ARPANET, para ser la primera institución europea conectada a esta red.
- 1975: Steve Walter crea la primera lista de correo electrónico que servía para la distribución simultánea de información a varios usuarios. Bill Gates III funda *Microsoft*.
- 1976: Steve Jobs y Steve Wozniak inventan la “Apple Computer”, una computadora más barata y fácil de utilizar que las ya existentes.
- 1977: Se realiza la primera demostración del protocolo TCP/IP.
- 1979: Tom Truscott y Jim Ellis crean *Usenet*, una red de usuarios para enviar y recibir mensajes de distintos grupos de noticias.
- 1981: La empresa IBM presenta su PC, un año más tarde ocuparía la portada de la revista *Times* como “*Hombre del Año*”.
- 1983: Keneth Thompson hace públicos los virus informáticos. ARPANET se desmilitariza y la parte militar forma MILNET. ARPANET funciona únicamente con el protocolo TCP/IP.
- 1984: William Gibson acuña el término “ciberespacio” en su novela “*Neuromante*”. Se contabiliza el primer millar de servidores.

¹²⁴ Iniciar sesión.

- 1985: Se crea la primera PC multimedia, la “Amiga 1000”, convirtiéndose en la primera PC personal de gran éxito comercial.
- 1986: Microsoft lanza acciones al mercado con un precio inicial de 21 dólares por acción, al final del día su valor era de 28 dólares por acción.
- 1988: Jarkko Oikarinen crea el “IRC”¹²⁵, programa que permite la charla escrita en tiempo real en Internet.
- 1990: La Universidad McGill crea el primer buscador, denominado “Archie”.
- 1992: Tim Berners-Lee hace pública la implementación del hipertexto. Vinton Cerf crea la *Internet Society* (ISOC).
- 1993: Se crea InterNIC para administrar y distribuir las bases de datos.
- 1994: Al Gore¹²⁶ en una conferencia en la Universidad de Los Ángeles acuña la expresión “autopista de la información” para referirse a lo que las computadoras harían en un futuro.
- 1995: Marc Andreessen crea “Netscape” el primer navegador web comercial. Jerry Yang y David Filo crean “Yahoo!”, un motor de búsqueda de contenidos divididos en distintas categorías. Se crean la librería virtual “Amazon” y la subastadora de productos virtual “eBay”.
- 1996: John Perry Barlow publica la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Se lanza “Hotmail” el primer servicio e-mail basado en la web. Treinta y cuatro Universidades de Estados Unidos de América planean la Internet2¹²⁷.
- 1997: Se registra el sitio web número un millón. Empieza la burbuja “.com”, diversas empresas creadas en Internet son valuadas altamente. Empieza la guerra entre navegadores web: Internet Explorer vs Netscape.
- 1998: Larry Page y Sergey Brin crean el mayor motor de búsqueda en Internet conocido en toda la historia de la humanidad: “Google”¹²⁸.

¹²⁵ Internet Relay Chat.

¹²⁶ Ex vicepresidente del Gobierno de los Estados Unidos de América.

¹²⁷ Red de alta velocidad centrada en la comunicación académica.

¹²⁸ Nombre que proviene del término matemático Googol (un 1 seguido de 100 ceros), simbolizando la inmensidad de los datos que se pueden hallar en la Internet.

- 1999: El First Internet Bank of Indiana ofrece todos sus servicios bancarios exclusivamente en la red. El virus Melissa ataca la red. Shawn Fanning crea el polémico programa denominado “*Napster*”¹²⁹.
- 2000: Se teme que el cambio de la cifra 99 a la 00 genere un colapso mundial en los calendarios de las computadoras, conduciendo al colapso de los datos informáticos, nada sucedió y la Internet empieza a crecer como nunca. Ya existen 20 millones de sitios web.
- 2001: Nace “*Wikipedia*”, la Enciclopedia más gigantesca de la historia.
- 2004: Mark Zuckerberg crea un sitio web de redes sociales llamado “*Facebook*”. Google entra a cotizar en la Bolsa de Valores.
- 2005: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim crean un sitio web denominado “*YouTube*”, con la finalidad de compartir videos digitales entre los usuarios de la red. Un año después es considerado por la revista “*Times*” como “El Invento del Año”.
- 2006: Se llega a la cifra de mil cien millones de usuarios. Nace la red social conocida como “*Twitter*”.
- 2007: La empresa “*Apple*” lanza al mercado su teléfono celular capaz de conectarse a Internet de una manera ágil e intuitiva, el “*Iphone*”.
- 2008: En Estados Unidos, el Internet y las redes sociales cambian la forma de realizar campañas electorales.
- 2009: Se cumplen 40 años de la primera conexión entre dos nodos de ARPANET.
- 2010: Wikileaks a través de su fundador Julian Paul Assange, se convierte en una amenaza a los gobiernos e instituciones a nivel mundial, publicando documentos anónimos relacionados con contenido sensible sobre temas de interés público.
- 2011: La venta y navegación en Internet por medio de los llamados “*Smartphones*”, desplaza a las computadoras de escritorio. La red social “*Twitter*” se utiliza para realizar protestas en Egipto.
- 2012: Se genera el auge de las redes sociales para comunicarse y transmitir información. La introducción del nuevo HTML5 que cambiará

¹²⁹ Programa creado para compartir archivos musicales gratuitamente, primera gran red P2P, creando controversia en materia de derechos de autor.

la forma de ver contenidos en la red. Se desata la primera lucha entre empresas fundadas en el mundo real y empresas fundadas en Internet con la discusión de la Ley SOPA.

2.2.- La evolución de la Internet en México.

Para muchas personas la historia de la Internet en México inicia en el año de 1989 con la conexión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey hacia la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos de América.

Pero fue desde 1985 que la Universidad Nacional Autónoma de México buscó los medios para satisfacer la necesidad de crear nuevas redes de comunicación, cuando empezó a crearse el concepto de las redes de cómputo vía enlaces directos, pensando en no solo conectar diferentes redes entre sí, sino realizar conexiones entre Instituciones tanto nacionales como internacionales.

Los precursores en nuestro país del concepto “*Internet*” fueron la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con las coparticipaciones del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En 1987 la máxima casa de estudios logra conectarse a la red denominada BITNET y desde ese entonces ya se contaba con los segmentos de esta red y de la Internet, contando ya con cuatro nodos conectados a la NFSNET, pero debido a la obtención de permisos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder hacer los enlaces con los anchos de banda convenientes por medio del Sistema de Satélites Morelos, fue que se retrasó la conexión hasta el año de 1989. De acuerdo al Ingeniero Sergio Castro, la fecha exacta en que se utilizó Internet para hacer el enlace satelital de la UNAM, fue el 4 de Julio de 1989.

Para el año de 1992 únicamente existían 45 dominios directamente bajo la terminación .MX, de los cuales 40 tenían fines académicos y sólo 5 eran de aspecto comercial.

En Octubre del año de 1993, se llevó a cabo una reunión en la Universidad de Monterrey con los principales actores de las redes en México, en la cual se acordó crear los subdominios .COM.MX, .GOB.MX así como también se decidió no crear el subdominio .EDU.MX y para finales del mismo año ya existían diversas redes establecidas en el país tales como la RedUNAM, Red ITESM, Mexnet, Red Total CONACYT, entre otras, y en 1994 se crea la Red Tecnológica Nacional integrada por Mexnet y CONACYT, mismo año en el que se abre a nivel comercial la Internet en nuestro país.¹³⁰

A comienzos de año de 1995 eran poco más de 100 nombres de dominio los que se habían registrado bajo la terminación .MX. En este mismo año se solicitó que se iniciara una discusión pública en línea para llevar a cabo la creación del dominio .EDU.MX y en octubre de este mismo año se hace oficial la designación del ITESM Campus Monterrey como el Network Information Center para México.

Para finales de este año los dominios comerciales representaban el 55% de la totalidad, siendo que en el año de 1992 únicamente existían 5 dominios comerciales, lo cual habla de la importancia que desde ese entonces empezó a causar el uso de Internet para las relaciones comerciales a nivel nacional, asimismo ya se habían registrado 326 nombres de dominio bajo la terminación .MX.

El año de 1996 es importante debido al resultado del consenso de la discusión pública sobre la creación del dominio .EDU.MX, el 4 de septiembre de este año se lleva a cabo la creación de dicho dominio para que fuera utilizado por las instituciones educativas de nuestro país. Durante este año, se inició el desarrollo de servicios de registro automatizados y para finales del año ya se había registrado la cantidad de 2,838 nombres de dominio bajo las diferentes terminaciones .MX, siendo el 80% de ellos dominios comerciales.

¹³⁰ GAYOSSO, BLANCA, *Como se conectó México a Internet*, Revista Digital Universitaria, http://www.revista.unam.mx/vol.4/num5/art10/sep_art10.pdf Fecha de consulta: 22 de marzo de 2012.

La creciente evolución y el acelerado registro de nombres de dominio forzaron a NIC México a realizar constantes mantenimientos para mantener un funcionamiento óptimo de la Internet en México y en el mes de Enero de 1997 empieza a funcionar la Base de Datos WHOIS para dominios con terminación .MX.

Este fue un año importante ya que se lleva a cabo la 1ª. Reunión de Información y Retroalimentación de NIC México en la que se buscaba informar a los usuarios sobre los últimos acontecimientos en Internet a nivel mundial y asimismo obtener la retroalimentación de ellos respecto a los servicios que prestaba NIC México.

A mediados de ese mismo año se limitó el registro de dominios académicos al dominio .EDU.MX y para finales del año los dominios de entidades gubernamentales sobrepasaban los 100 nombres de dominio y el total de dominios registrados ascendió a la cantidad de 7,251.

Debido a la gran demanda de registro de nombres de dominio, que para el año de 1998 ascendió a la cantidad de 10,000 nombres de dominio, se tuvo que crear una infraestructura con mayor capacidad para poder seguir dando una conexión confiable y estable en Internet.

Este año fue de gran actividad con otros administradores de códigos territoriales, ya que debido al gran aumento y demanda del registro de nombres de dominio .MX, surgió la necesidad de crear una asociación con dichos administradores, con el fin de compartir información y empezar con la discusión de las políticas de nombres de dominio.

El 21 de Agosto de 1998, fue fundamental ya que NIC México se erige como co-fundador y representante interino de la Organización de ccTLDs Latinoamericanos y del Caribe, LACTLD por sus siglas en inglés, organización encargada de agrupar a los dominios nacionales de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo se organizó en Monterrey la segunda reunión de DNSO¹³¹, una de las organizaciones de soporte para ICANN, organismo que se tratará más adelante.

¹³¹ Domain Name Support Organization.

El año de 1999 es un año trascendente para el tema de este trabajo, ya que en Abril de este año, el registro del nombre de dominio [nestle.com.mx](http://www.nestle.com.mx) suscitó que empezaran a darse las pláticas y la formal relación entre NIC México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para tratar temas relativos a las disputas de nombres de dominio por cuestiones en materia de propiedad intelectual.¹³²

El registro de dominios siguió creciendo y para mediados de 1999, se contabilizaron más de 20,000 registros de dominios .MX. Septiembre de este año fue en extremo importante debido a que entraron en vigor nuevas políticas generales, las cuales por primera vez contenían un procedimiento de resolución de disputas. Mecanismo conocido como UDRP, por sus siglas en inglés, y que fue implementado por NIC México en el año 2000.

Para el año de 2002 ya se había registrado la cantidad de 75,000 dominios con terminaciones .MX, siendo el dominio .COM.MX el de mayor proporción alcanzando el 93% de los registros.

En el año 2003 se publicaron nuevas políticas las cuales permitieron que el registro de dominios se realizara de inmediato sin que mediara un humano en dicho proceso, asimismo se promovió la libertad del registrante para elegir el nombre de dominio que considerara apropiado sin pasar por una previa revisión de NIC México.

Lo anteriormente mencionado, el autor de este trabajo considera que fue un gravísimo error por parte de este organismo, debido a que causó que fueran susceptibles de ser violados los derechos de los titulares de marcas al poder registrar nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada.

Si bien se considera que el registro puede ser de buena fe, también se piensa que dejar de lado la previa revisión de los registros ha generado los problemas que se comentarán mas adelante y que se intentan resolver con el presente trabajo. En este año también fue redefinida la política de solución de controversias denominada LDRP, por sus siglas en inglés.

¹³² <http://www.nicmexico.mx/es/NicMx.Historia> Fecha de consulta: 22 de marzo de 2012.

En el año de 2008, se realiza un conteo de nombres de dominio .MX registrados, llegando a la cantidad de 250,000 registros y en este mismo año NIC México presenta su división conocida como Registry .MX, adoptando el modelo de operación Registry-Registrar. Asimismo se realiza un cambio en el esquema de titularidad, incluyendo en la información del registro al contacto registrante.

Habían transcurrido 20 años desde la primera conexión realizada en México y que se derivó en la conmemoración de los dominios .MX, por lo que se decidió que en el año 2009 se llevara a cabo la reapertura del .MX, permitiendo que se pudieran registrar dominios directamente bajo la terminación .MX, siendo de gran éxito esta medida ya que se registraron alrededor de 62,000 nombres de dominio.

En el año de 2011 se despliega el primer nodo de DNS sobre IPV6 y para Julio del mismo año se alcanzaron los 500,000 registros de dominios, siendo el .MX uno de los dominios que mas rápido están creciendo a nivel mundial, creciendo en un promedio del 20% anual.

3.- Funcionamiento técnico de la Internet.

Después de conocer la historia y evolución de la “*Red de redes*”, trataremos brevemente algunos aspectos del apartado técnico de la herramienta que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos e informamos a nivel mundial.

La Internet al ser un medio tecnológico de telecomunicación, requiere de la existencia de factores y operadores técnicos para poder funcionar de manera adecuada y de esta forma mantener comunicadas a las personas que la utilizan en todo el mundo. Una serie de sistemas técnicos ha sido implementada para llevar a cabo el envío, transmisión, recepción y almacenaje exitoso de información.

3.1.- Redes informáticas.

Una red es la conexión de dos o más máquinas que se encuentran interconectadas a través de cables (enlace físico), fibras ópticas u otra tecnología de comunicación que permiten transferir datos binarios, con la finalidad de compartir datos, recursos y servicios.

De acuerdo al Artículo 3° Fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones se entenderá como una Red de Telecomunicaciones lo siguiente: *“sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario”*.

Las redes son clasificadas de acuerdo al alcance que manejen siendo las más importantes las siguientes:

- Redes de Área Local o LAN¹³³: Interconexión de varias computadoras y periféricos en una extensión de 200 metros, utilizadas generalmente en empresas o universidades. Así como la WLAN¹³⁴ que es una red tipo LAN inalámbrica.
- Redes de Área Metropolitana o MAN¹³⁵: Interconexión de varias LAN en un perímetro de 75 kilómetros, utilizadas en ciudades o provincias.
- Redes de Área Amplia o WAN¹³⁶: Interconexión de varias LAN que abarcan zonas mayores a un perímetro de 75 kilómetros, utilizadas para conectar ciudades con otras ciudades.
- Redes de Área Global o GAN¹³⁷: Interconexión de varias redes WLAN que cubren un territorio geográfico extenso. Utilizadas para proveer conexiones a nivel mundial en dispositivos móviles.

La Ley Federal de Telecomunicaciones distingue en su artículo 3° fracciones IX y X, entre las redes privadas y públicas de telecomunicaciones de la siguiente manera:

¹³³ Local Area Network.

¹³⁴ Wireless Local Area Network.

¹³⁵ Metropolitan Area Network.

¹³⁶ Wide Area Network.

¹³⁷ Global Area Network.

- Red Privada: Destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas personas que no impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red.
- Red Pública: A través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal.

3.2.- Protocolos TCP/IP

Para poder comunicar información, es necesaria la existencia de un lenguaje que tanto el remitente como el destinatario entiendan y derivado de esto, exista el proceso de envío y recepción de la información. Es así que las computadoras necesitan de un lenguaje técnico para poder comunicarse, siendo el lenguaje creado para llevar a cabo esta transferencia de información los Protocolos TCP/IP.

La comunicación entre computadoras se realiza mediante Protocolos¹³⁸. Los dos protocolos más importantes son el Protocolo de Control de Transmisión (*Transfer Control Protocol*) y el Protocolo de Internet (*Internet Protocol*).

El Protocolo TCP (por sus siglas en inglés, Trasmisión Control Protocol), hace posible que la información sea dividida en paquetes, al igual que su numeración, con el fin de que puedan resultar unidos en un adecuado orden en el ordenador de destino, incorporando de igual forma datos necesarios para la transmisión y la decodificación de los paquetes.

El protocolo IP (Internet Protocol) procura que cada paquete de información sea etiquetado con las direcciones -o números IP- adecuadas. El destino de la información transmitida desde un ordenador conectado a la red puede ser cualquier otro que se encuentre conectado en algún lugar del mundo.

¹³⁸ Un protocolo es un conjunto de convenciones o reglas relativas a la trasmisión de datos entre computadores que permite a éstos el intercambio de información digital exenta de errores.

Los paquetes en los que el protocolo TCP divide toda información para su transmisión circularán para llegar a su destino por una serie de ordenadores y un conjunto de dispositivos, llamados “routers”¹³⁹ que permiten las conexiones entre dos o más redes y seleccionan las rutas por las que envían los paquetes de información. No existe una sola ruta para transmitir información de un ordenador a otro. La ruta seguida en cada caso depende de elementos circunstanciales, como la densidad de tráfico o la existencia de averías en alguna red u ordenador intermediarios.¹⁴⁰

3.3.- Red IPv4 y Red IPv6, la evolución de los IP.

El IPv4 es la cuarta versión del protocolo IP y fue la primera en ser implementada a gran escala y es la que actualmente se utiliza, fue definido por primera vez en el RFC 790 en el año de 1981¹⁴¹. En esta versión del protocolo las direcciones se representan mediante un número binario de 32 bits¹⁴² dando un número teórico máximo de 4.3 billones de direcciones.

Se crearon 3 clases para organizar el espacio de alojamiento, siendo las clases A¹⁴³, B¹⁴⁴ y C¹⁴⁵, las cuales se basan en el orden rígido de bits que se pueden alojar.

Cuando el espacio IPv4 fue originalmente concebido, era imposible imaginar y anticipar el crecimiento de la Internet, lo que ocasionó que a inicios de los 90's pareciera aparente que el espacio no sería suficiente para alojar las nuevas direcciones que se solicitaban por millares, debido a que se estaba desperdiciando el espacio de alojamiento ya que la clase A era poco utilizada y la clase B estaba por llegar al límite de alojamiento.

¹³⁹ Direccionadores o enrutadores.

¹⁴⁰ DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO, *Derecho Privado de Internet*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2002.

¹⁴¹ <http://tools.ietf.org/html/rfc791> Fecha de consulta: 3 de mayo de 2012.

¹⁴² (Binary DigIT) Un solo dígito o número en base-2, en otras palabras, es un 1 ó un cero. La unidad más pequeña de almacenamiento de datos en un sistema computarizado.

¹⁴³ Utilizadas para redes con gran número de servidores.

¹⁴⁴ Utilizadas para redes con mediano número de servidores.

¹⁴⁵ Utilizadas para redes con pocos números de servidores.

Por lo que se optó por crear un mecanismo más flexible denominado CIDR¹⁴⁶, que sirve para organizar jerárquicamente, calcular las direcciones necesarias y no desperdiciar espacio de almacenamiento. Asimismo, se implementó el DHCP¹⁴⁷ que es una herramienta que asigna direcciones y las que tienen un período largo sin ser utilizadas se reciclan para ser reutilizadas.

Aunque por el momento, estas técnicas de cuidado de la red IPv4 han surtido efecto, se ha buscado la adopción de una nueva red de alojamiento conocida como IPv6, la cual se ha venido trabajando desde el año de 1992, debido a las carencias de su antecesora y el temor a un colapso informático. La intención de esta nueva versión es extender el espacio de alojamiento de las direcciones y hacerla más eficiente, utilizando en lugar de 32 bits por dirección, 128 bits generando un número teórico aproximado de 340 sextillones de direcciones.

Esta versión del Protocolo de Internet ya está conviviendo y sustituyendo en algunos casos progresivamente a IPv4, ya que brinda mejores características entre las que destacan: espacio de direcciones prácticamente infinito, posibilidad de autoconfiguración de varios dispositivos con puertos de red, mejor soporte para seguridad, computación móvil, calidad de servicio, un mejor diseño para el transporte de tráfico multimedia en tiempo real, aplicaciones para anycast¹⁴⁸ y multicast¹⁴⁹, así como diversos mecanismos de transición gradual de IPv4 a IPv6 y de comunicación entre equipos de ambas versiones.¹⁵⁰

4.- Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

Conociendo los aspectos técnicos anteriormente mencionados, procederemos a explicar cómo surgió la necesidad humana de transformar direcciones IP numéricas en direcciones que pudiesen ser fácilmente recordadas por la mente y encontradas de manera sencilla por medio de un sistema jerárquico, así fue

¹⁴⁶ Classless Inter-Domain Routing o enrutamiento entre dominios sin clases.

¹⁴⁷ Dynamic Host Configuration Protocol o Protocolo de configuración dinámica de servidor.

¹⁴⁸ Forma de direccionamiento en la que la información es enrutada al mejor destino desde el punto de vista de la topología de la red.

¹⁴⁹ Envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente.

¹⁵⁰ <http://www.ipv6.unam.mx/> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2012.

que se implementó el Sistema de Nombres de Dominio, dando pie a la creación de los nombres de dominio.

4.1.- Generalidades y Funcionamiento.

El Sistema de Nombres de Dominio o DNS¹⁵¹ de acuerdo al chileno Humberto Rolando Carrasco Blanc es *“un sistema mnemotécnico que permite la asignación y el uso de un nombre unívoco para cada computadora que se encuentre conectada a Internet”*.¹⁵²

En otros términos a cada computadora conectada a la Internet se le asigna una dirección, conocida como número IP, la cual es el número único identificador del dispositivo en la red, por ejemplo la dirección **132.248.108.215** es la dirección de la página web de la UNAM. Para que el acceso a dicha página sea más fácil y rápido se optó por crear los nombres de dominio, direcciones consistentes en caracteres alfanuméricos, bajo los cuales subyacen las direcciones IP, es decir, bajo el nombre de dominio www.unam.mx subyace el número IP **132.248.108.215**.

Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP, realizando la función de establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, con el fin de dirigir las solicitudes de conexión de las computadoras en la Red.

Debemos destacar que el Sistema de Nombres de Dominio opera de forma jerárquica, en la parte superior se encuentran los dominios de nivel superior, los cuales se dividen en dos clases: los dominios de nivel superior genéricos y los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, lo cual permite que la administración del mismo sea de forma descentralizada, lo cual ha generado y fomentado el crecimiento exorbitante de computadoras conectadas a Internet.

¹⁵¹ Domain Name System.

¹⁵² CARRASCO BLANC, HUMBERTO ROLANDO, *Art. cit.*

Por lo que podemos decir que la función principal de este sistema es facilitar a los usuarios la navegación en Internet, siendo de un gran éxito debido a que permite encontrar de manera ágil y dinámica a los diferentes agentes que actúan en la Red, de tal forma que, en palabras del español Fernando Carbajo Cascón, señala que “*el DNS constituye el sustento principal, la columna vertebral de la red de redes Internet*”.¹⁵³

4.2.- Semblanza Histórica

Hace cuatro décadas que la Internet fue creada, Red que para el año de 1972 era utilizada en 15 universidades y centros de investigación en los Estados Unidos de América, en aquel período la asignación de números de Protocolo IP estuvo a cargo de IANA¹⁵⁴, quien nombró a la NSF para que llevara a cabo la administración de los nombres de dominio.

Dicho traspaso fue celebrado a través de la Ley del Acuerdo Cooperativo Federal y la Ley de Creación de la *National Science Foundation (NSF)* del año 1950, de tal manera que podemos observar que la administración de Internet se relaciona directamente con la normativa interna de Estados Unidos de América.¹⁵⁵

Es en el año de 1983 cuando Paul V. Mockapetris propone la arquitectura del Sistema de Nombres de Dominio en los RFC¹⁵⁶ 882¹⁵⁷ y 883¹⁵⁸, y se le considera el padre de este sistema junto con Jonathan Bruce Postel.

En el año de 1992 se produce un gran cambio, cuando NSF recibe autorización para permitir la actividad comercial en Internet, siendo supervisado por IANA, NSF subdelega la regulación de los dominios de segundo nivel en el *Internet*

¹⁵³ CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Segunda edición, Ed. Aranzadi, España, 2002.

¹⁵⁴ Internet Assigned Numbers Authority.

¹⁵⁵ NAJARIAN, DAVID, *Internet domains and trademarks claims: First Amendment considerations*, IDEA Journal of Law and Technology, Franklin Pierce Law Center, Vol. 41, No. 1, 2001, p. 127.

¹⁵⁶ Los RFC, del inglés “Request for Comments” o “Petición de Comentario”, son un conjunto de documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, que describen, especifican y asisten en la implementación, estandarización y discusión de la mayoría de las normas, los estándares, las tecnologías y los protocolos relacionados con Internet y las redes en general. El primero fue escrito por Stephen D. Crocker y fue quien acuñó el término.

¹⁵⁷ <http://tools.ietf.org/html/rfc882> Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012.

¹⁵⁸ <http://tools.ietf.org/html/rfc883> Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012.

Network Information Center (InterNic) y este organismo a su vez tercerizó dicha administración en *Network Solutions Inc. (NSI)* en el año de 1993.

4.3.- Transformación de IANA a ICAAN.

Para 1997, el Presidente de los Estados Unidos de América Bill Clinton, da instrucciones para privatizar el DNS con el objeto de mejorar el funcionamiento, así fue que el Departamento de Comercio de E.E.U.U. formuló una invitación para realizar comentarios a la gestión del DNS, encaminados a la creación de nuevos dominios, problemas de marcas y políticas de los registradores de dominios.

La serie de comentarios recabados generó que el día 10 de Junio de 1998 el Departamento de Comercio a través del órgano NTIA¹⁵⁹ publicara el documento llamado “Declaración de Política sobre la Administración de Nombres y Direcciones de Internet” o “Libro Blanco” y cuyo principal objetivo era conseguir que Internet se hiciera más abierto y competitivo.

Asimismo, fomentó la creación de una empresa privada, sin fines de lucro que fuera responsable de administrar y asumir las funciones específicas del DNS, fue así que en octubre del mismo año se crea la ICANN¹⁶⁰ entidad que se formó para suplir a IANA.

4.3.1.- Fundación y estructura de ICANN.

Como ya señalamos, ICANN surge para suplir a IANA y fortalecer el DNS, siendo sus funciones básicas las siguientes:

- Regular la asignación de direcciones IP.
- Conceder los parámetros de protocolo.
- Administrar el Sistema de Nombres de Dominio.

¹⁵⁹ Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información.

¹⁶⁰ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números.

- Administrar el Sistema de Servidores Raíz.

ICANN es una organización de beneficencia pública sin fines de lucro, creada bajo la Ley llamada “*California Nonprofit Public Benefit Corporation Law*”, con sede en Marina del Rey, California, a la cual el gobierno de los Estados Unidos de América delegó la administración del sistema de nombres de dominio.

Si bien, se trata de un ente de origen estadounidense, quienes intervienen en ella y deciden las políticas que serán implementadas no son sólo norteamericanos, sino que trabajan personas de todo el orbe. Debemos destacar que este organismo únicamente interviene en la regulación de un aspecto del DNS.

Ahora bien, podemos decir que existió intervención estatal en la creación de este organismo, pero no hay duda de que el sistema en la actualidad es eminentemente privado, ya que no hay un país ni organismo internacional que imponga un sistema normativo determinado, es por esto que podemos afirmar que existe la auto regulación prima en el proceso de creación y modificación de las normas.

ICANN se encuentra administrada por una Junta Directiva la cual se compone de la siguiente manera:

- Un Presidente y Director Ejecutivo.
- Un Ombudsman.
- Seis representantes de las organizaciones de apoyo.
- Sub grupos que se encargan de las políticas en referencia a la competencia.
- Ocho representantes independientes del sector público general, seleccionados a través de un Comité de Nominaciones que representa a todas las circunscripciones del organismo.
- Personal de apoyo en distintas ciudades del mundo.
- Tres organizaciones de apoyo que se dividen de la siguiente manera:
 - GNSO: Encargada de formular políticas sobre dominios de primer nivel.

- ASO: Encargada de formular políticas sobre direcciones IP.
- ccNSO: Encargada de formular políticas sobre códigos de países en dominios de nivel superior.
- Cuatro comités consultivos, los cuales son los siguientes:
 - GAC: Comité asesor gubernamental, responsable de asesorar en materia de actividades que realiza el organismo en relación a las preocupaciones de los gobiernos mundiales, dicho comité se encuentra integrado por representantes de un gran número de gobiernos nacionales de todo el mundo.
 - SAC: Comité asesor en seguridad y estabilidad, encargado de asesorar en materia de seguridad e integridad a los sistemas de alojamientos de los nombres y direcciones de la Internet.
 - RSSAC: Comité asesor en el sistema de servidor raíz, responsable de proveer consultoría relativa a la operación de los servidores raíz de nombres.
 - ALAC: Comité asesor en largo, encargado de dar asesoría en las actividades del organismo relacionadas con los intereses de los usuarios de la Red.
 - Mecanismos externos de asesoría tales como los Paneles de asesoría de expertos y el Grupo técnico de enlace.

Como ya se mencionó, la relación que sostiene este organismo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos es meramente contractual¹⁶¹, y a propósito de este tema mencionaremos un extracto de la resolución que niega una apelación en una demanda que promoviera Philip R. McNeil en contra de la empresa Verisign e ICANN (McNeil v. Verisign, No. 03-16946, 9th Circ., Apr. 1, 2005), el cual indica la naturaleza del organismo en comentario:

“El Tribunal de Distrito correctamente ha mantenido que McNeil no puede hacer valer un reclamo con base en la Primera Enmienda en

¹⁶¹Los contratos y sus enmiendas en: <http://www.icann.org/general/agreements.htm> Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012.

*contra de ICANN, porque ICANN es una empresa de beneficencia pública sin fines de lucro establecida por agencias gubernamentales de los Estados Unidos para administrar el sistema de nombres de dominio en Internet, no es un actor gubernamental”.*¹⁶²

Como conclusión a este apartado podemos decir que ICANN es un organismo independiente del Gobierno de Estados Unidos, actuando bajo contrato con éste, de acuerdo a lo establecido en el “Libro Blanco”, y sus vinculaciones con los administradores de TLDs están basadas en sus relaciones contractuales de manera independiente, respetando, claro está, las legislaciones y jurisdicciones que acuerde en sus vinculaciones contractuales.

4.4.- NIC. Naturaleza jurídica y funcionamiento.

La primera autoridad central encargada de identificar de forma efectiva cada servidor individual fue el Network Information Center (NIC) ubicado en el Centro de Investigación de Stanford en Menlo Park, California, de donde se mantiene la sigla NIC de forma histórica a estas entidades.

El NIC es la autoridad que delega los nombres de dominio a quienes los solicitan. Cada país en el mundo, o propiamente dicho cada Country Code Top-Level Domain o ccTLD, cuenta con una autoridad que registra los nombres bajo su jurisdicción. Por autoridad no nos referimos a una dependencia de un gobierno únicamente, debido a que muchos NIC en el mundo son operados por universidades o compañías privadas.

En otras palabras, el NIC es quien se encarga de administrar los dominios de un país. Por ejemplo, México cuenta con su NIC que se encarga de registrar los dominios .MX. Pero también debemos tomar en cuenta que existen por regiones como por el ejemplo el de Latinoamérica y el Caribe que es el LACNIC.

Generalmente los NIC cobran una cuota de mantenimiento anual por cada dominio registrado. Cada organización elige el precio por mantenimiento que considera adecuado por sus servicios.

¹⁶²<http://www.icann.org/legal/mcneil-v-icann/order-denying-appeal-1apr05.pdf> Traducción aproximada del autor al extracto obtenido de la sentencia que se encuentra en el idioma inglés. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012.

4.5.- NIC México. Antecedentes, naturaleza jurídica y funcionamiento.

NIC México tiene su antecedente principal el primero de Febrero de 1989, siendo el ITESM Campus Monterrey, de acuerdo a la versión de esta institución educativa, quien estableció la primera conexión directa a Internet en México. Merit Network, Inc., indica que en Febrero de 1989 es la fecha en la cual México se conectó a NFSNET (Internet). La primera conexión a Internet se realizó bajo el siguiente dominio: dns.mty.itesm.mx con la dirección IP 131.178.1.1.

El Network Information Center México, o conocido como NIC México, es una organización de carácter privada, la cual en base a un contrato firmado entre el ITESM Campus Monterrey e ICANN, es el órgano encargado en nuestro país de la administración del nombre de dominio territorial (ccTLD) .MX, que es el código de dos letras asignado a cada país según el ISO 3166 alpha 2¹⁶³.

También se puede apreciar esta delegación en el RFC 1591 escrito por Jon Postel cuando IANA era el organismo encargado. Entre las funciones que lleva a cabo se encuentran el proveer los servicios de administración, información y registro para nombres de dominio con terminación .MX, así como la asignación de direcciones IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso.

¹⁶³ Estándar ISO que consta de un sistema de identificación de dos letras.

CAPÍTULO III

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.

*“Cuanto más tiempo dura una disputa,
más lejos nos hallamos del final”.*

Samuel Butler.

1.- Conflictos entre nombres de dominio y derechos de Propiedad Intelectual.

En el capítulo anterior, hemos explicado el nacimiento, desarrollo y evolución del Sistema de Nombres de Dominio, el cual en sus inicios fue diseñado por personas que no se encontraban ligadas al Derecho, quienes desarrollaron todo el sistema en base a resolver posibles problemas técnicos, pero nunca se preocuparon por los posibles conflictos legales que pudieran surgir a partir de la comercialización de Internet, principalmente el conflicto entre los identificadores de Internet y los identificadores del mundo real, es decir, las disputas entre nombres de dominio y marcas.

A mediados de la década de los años 1990, con la comercialización de la Internet y la salida del *World Wide Web*, se aprovechó la gran ventaja de la principal característica de los nombres de dominio: Ser fácilmente recordados por las personas. Fue así que las empresas empezaron a utilizarlos como medios de identificación de sus productos y servicios.

El uso comercial de los nombres de dominio, generó una disyunción fundamental entre los nombres de dominio y los identificadores en el mundo

real sobre los cuales existen personas que adquirieron derechos sobre ellos. La OMPI intentó explicar esta problemática entre el DNS y los derechos de propiedad intelectual, en los siguientes términos:

46. El DNS fue diseñado para sus propios propósitos internos: garantizar la conectividad en forma técnicamente coherente y hacerlo de manera que resultara fácil para el usuario comprenderlo y utilizarlo. Durante el mismo período en el que el DNS ha demostrado su extraordinario éxito al lograr sus objetivos de diseño, también se ha convertido en víctima de su propia fama, conforme las aplicaciones de Internet se han ampliado a todas las esferas de la actividad y conforme las empresas y las personas han comenzado a incluir sus nombres de dominio en los sistemas normalizados de identificación que utilizan con fines de comunicación social y comercial.¹⁶⁴

Esta disyuntiva se generó debido a que el nombre de dominio ya no es meramente una dirección numérica de Internet, sino que es una dirección alfanumérica fácil de recordar y por lo tanto puede comunicar un significado. Consecuentemente, el uso de un signo distintivo, tal como una marca o un nombre comercial, como un nombre de dominio podrá comunicar una asociación entre el nombre de dominio y el titular del signo distintivo.¹⁶⁵

La comercialización de la Internet abrió la puerta a los oportunistas que buscaban ganancias fáciles y redituables, con base en la buena reputación de los signos distintivos del mundo real, registrándolos como nombres de dominio. Esta posibilidad de ganancia oportunista se pudo generar debido a que no existía restricción alguna para registrar nombres de dominio en los gTLDs iniciales, basándose únicamente en el principio de “*Primero en llegar, primero en ser atendido*”, por lo que no existía la necesidad de demostrar algún vínculo con el signo distintivo que se pretendía registrar como nombre de dominio.

¹⁶⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual, Primer Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, 30 de Abril de 1999, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/finalreport.html> Fecha de consulta: 25 de abril de 2012.

¹⁶⁵ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, p. 95.

El registro abusivo de nombres de dominio perjudica a titulares de marcas, titulares de nombres comerciales, autores de obras, personas famosas e inclusive a un ciudadano común, pero el problema que más casos ha generado es el relacionado con las marcas registradas.

1.1.- Cybersquatting o Ciberocupación.

La conducta de registrar de forma abusiva, deliberada y de mala fe un nombre de dominio con el ánimo de violar derechos marcarios de productos o servicios con el fin de obtener un lucro, se denominó popularmente en la lengua inglesa como “*cybersquatting*” y la traducción a nuestra lengua es “*ciberocupación*”. El término deriva de la analogía del término inglés “*squatter*”, que es aquella persona que ocupa bienes inmuebles sin autorización legal.

Asimismo en el año de 1999 en los Estados Unidos de América, se intentó definir esta conducta en la *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* de la siguiente manera: “*El registro o uso de mala fe de una marca registrada como nombre de dominio con la intención de obtener una ganancia de la marca*”.¹⁶⁶

Similarmente, la OMPI en el año de 2004 expresamente adoptó el término “*ciberocupación*”, definiéndolo de la siguiente manera: “*Por ciberocupación se entiende el registro anticipado y de mala fe de marcas como nombres de dominio por personas que no tienen derecho alguno sobre esos nombres*”.¹⁶⁷

David Lindsay hace alusión al término “*ciberocupación clásica*” y hace mención a una resolución realizada por la Corte de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos de América, en un caso llevado a la corte bajo *ACPA*, declarando lo siguiente:

*La ciberocupación es la versión en Internet de apropiación de tierras.
Los ciberocupas registran nombres de marcas reconocidas como*

¹⁶⁶ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106s1255is/pdf/BILLS-106s1255is.pdf> Fecha de consulta: 3 de enero de 2012.

¹⁶⁷ CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, *Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio*, 2004, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo_pub_892.pdf Fecha de consulta: 30 de abril de 2012.

*nombres de dominio en Internet, con el fin de forzar al legítimo titular de la marca para pagar por el derecho de utilizar su propio nombre en el comercio electrónico.*¹⁶⁸

La Corte de Apelación del Cuarto Circuito de los Estados Unidos explicó la razón por la cual se debe de prohibir la “ciberocupación clásica”, en los siguientes términos:

*La ciberocupación es considerada como injusta debido a que una persona puede cosechar beneficios extraordinarios reclamando un nombre de dominio sobre el cual no tiene interés legítimo o relación alguna.*¹⁶⁹

La OMPI precisó que al ser un término bastante flexible, optó por utilizar el término “registro abusivo de un nombre de dominio”, el cual recomienda este mismo organismo utilizar en el procedimiento de resolución de disputas de nombres de dominio.

Uno de los casos más importantes en materia de nombres de dominio, que se encuentra dentro de los *leading cases* o casos líder de esta materia, y que desencadenó una modificación abismal en la legislación norteamericana creando la actual legislación marcaría en Internet, fue el caso de *Panavision v. Toeppen*.

Dennis Toeppen en el año de 1995 registró aproximadamente 200 nombres de dominio, algunos con denominaciones genéricas y otros con marcas registradas reconocidas, como lo fue el caso de **panavision.com**. El conflicto surgió cuando Panavision International no pudo registrar dicho nombre de dominio, debido a que ya había sido registrado por una persona llamada Dennis Toeppen, un sujeto totalmente ajeno a la empresa.

Panavision sostuvo comunicaciones con Toeppen para exigirle que dejara de utilizar el dominio en virtud de que era el titular de la marca “Panavision”, la

¹⁶⁸ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, pág. 96. Citando el caso *Interstellar Starship Services, Ltd v Epix, Inc*, 304 F3d 936,946 (9th Cir, 2002) <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/304/936/474403/> Fecha de consulta: 30 de abril de 2012.

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 97. Citando el caso *Harrods Ltd v Sixty Internet Domain Names*, 302 F 3d 214,238 (4th Cir, 2002) <http://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1434348.html> Fecha de consulta: 30 de abril de 2012.

respuesta de Toeppen fue clara y sencilla aludiendo que él era el dueño de ese nombre de dominio, en relación a que lo asimilaba a la compra de terrenos alrededor de una fábrica en construcción, cuando eventualmente el dueño de la fábrica en construcción tendría que ofertarle una cantidad de dinero a cambio de explotar sus tierras.

Tiempo después de las comunicaciones Toeppen ofreció el dominio a Panavision por la cantidad de US\$13,000.00 y amenazó con que si no aceptaban la oferta registraría más nombres de dominio relacionados con marcas de Panavision. Ingeniosamente el contenido de la página web www.panavision.com contenía publicaciones de fotos de la vista aérea de la ciudad de Pana en el estado de Illinois, aludiendo que la página era una “una vista de Pana”. Las comunicaciones no derivaron en un acuerdo extra judicial y Panavision demandó a Toeppen alegando dilución de su marca.

Panavision argumentó que el negocio de Toeppen era robar marcas, basándose en que las registraba como nombres de dominio para posteriormente vendérselos a sus legítimos dueños. La demanda fue presentada bajo el fundamento de la FTDA¹⁷⁰. Al ser revisados los argumentos, la Corte de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos de América primeramente analizó que se cumplieran los requisitos esenciales de la acción anti dilución de la FTDA.¹⁷¹

La notoriedad de la marca “Panavision” no fue difícil de probar. En cuanto al uso comercial fue un punto difícil de dilucidar debido a que Toeppen no desarrollaba actividades comerciales con la marca, pero el hecho de ofrecer en venta el dominio, probó un ánimo de lucro y por lo tanto un uso comercial. Por último, la dilución se acreditó por la frustración que se causaría a los usuarios de Internet que decidieran entrar al sitio de Panavision para encontrar información relativa a los productos de esta empresa, ya que iban a observar imágenes de una ciudad, lo cual causaría una dilución de la capacidad distintiva de la marca “Panavision” generando un perjuicio injustificado al titular marcario.

¹⁷⁰ *Federal Trademark Dilution Act* o Ley Antidilución.

¹⁷¹ Los requisitos esenciales son los siguientes: Que se trate de una marca notoria, que se haga un uso comercial de la misma y que exista dilución de la marca.

Razones por las cuales, se dictó una resolución favorable a Panavision International y se ordenó la restitución del nombre de dominio a su legítimo titular.

La ciberocupación ha sido la conducta que desencadenó el estudio y posterior creación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas por nombres de dominio, asimismo generó un gran cúmulo de jurisprudencia en las Cortes Norteamericanas, lo cual desarrolló una profunda reforma en la legislación marcaria en Internet en ese país.

1.1.1.- Registro idéntico del nombre de una marca.

Como una dirección en Internet, el nombre de dominio puede ser utilizado para atraer a los usuarios al contenido que está ubicado en el sitio *web*. El uso de un identificador del mundo “real”, como lo es la marca, crea una asociación con el nombre del dominio en el que los usuarios buscan los productos o servicios que dicha marca ofrece.

Una vez que los usuarios entran al dominio asociado con la marca y no encuentran los productos o servicios que esta ofrece, dicho suceso genera una vulneración al prestigio e interés de la marca afectada, ya que puede tener contenido de competidores o incluso que denigre a la marca.

Este tema se tratará con más profundidad más adelante, ya que forma parte de uno de los tres elementos esenciales para acreditar el registro abusivo de un nombre de dominio.

1.1.2.- Registro de nombres de dominio similares (Typosquatting).

El término “*Typosquatting*”, proviene del término inglés “*typo*” que en español significa error tipográfico y “*squatting*” que significa allanamiento, se refiere a la conducta por medio de la cual se registra un nombre de dominio de una marca con un error tipográfico de manera deliberada, buscando la posibilidad de que el usuario cometa errores tipográficos al momento de buscar el sitio *web* de

una marca y no acceda al sitio que buscaba, sino al sitio que contiene el error. Se considera como un tipo de ciberocupación.

Diversos grupos de expertos de procedimientos UDRP han definido al *typosquatting* de la siguiente manera:

*Es tomar ventaja de faltas de ortografía realizadas por usuarios de Internet que están buscando un sitio en particular que provee bienes o servicios, con la finalidad de obtener algún beneficio del mismo.*¹⁷²

Asimismo los panelistas de los procedimientos UDRP, han establecido que los nombres de dominio que sean resultado de errores tipográficos deliberados, se trataran como similares en grado de confusión a marcas, lo cual genera que se pueda acreditar la mala fe en el registro, punto que se explicara más adelante. Lo cual podemos ver reflejado en la siguiente decisión del Grupo de expertos de la OMPI tomando el texto contenido en la decisión:

*Además, el Promovente alega que la práctica del “typosquatting” constituye por sí misma evidencia de mala fe. Resulta pues relevante que, salvo por la omisión de una letra “t”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DELOITTE del Promovente (lo que precisamente es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”), circunstancia que efectivamente ha sido considerada en varios casos como indicativa de mala fe.*¹⁷³

John Zuccarini, ha sido el mayor exponente de esta conducta, llegando a registrar la cantidad de 5,500 nombres de dominio con errores tipográficos deliberados, con marcas de empresas como Microsoft, Yahoo, Twentieth Century Fox Film Corporation, American Airlines, así como de artistas famosos tales como Nicole Kidman y Britney Spears.

Se estima que las ganancias que le generaba tener esa cantidad de nombres de dominio, rondaban entre US\$800,000.00 y US\$1,000,000.00 anuales.

¹⁷² Caso de la OMPI *Expedia, Inc v Alvaro Collazo*, Número D2003-0716 (30 de octubre 2003) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0716.html> Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012.

¹⁷³ Caso de la OMPI *Deloitte Touche Tohmatsu v. Vidal Cavazos Aguilera*, Número DMX2011-0008 (6 de abril de 2011) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2011-0008> Fecha de consulta 2 de mayo de 2012.

Zuccarini fue objeto de diversas demandas civiles, así como 33 procedimientos UDRP, en los cuales las decisiones de los panelistas fueron encaminadas a la transferencia a sus legítimos titulares.¹⁷⁴

En Septiembre del año 2003, Zuccarini fue la primera persona en ser arrestada bajo la llamada “*Truth in Domain Names Act*”¹⁷⁵, que tipificó como delito federal en Estados Unidos de América utilizar un dominio con un error tipográfico deliberado para mostrar material obsceno, debido a que registró dominios como www.dinseyland.com que exhibían contenido pornográfico, se declaró como culpable y fue sentenciado a dos años y medio en prisión, terminando de cumplir su condena en febrero de 2004.

Encontramos un caso interesante en relación al *typosquatting*, en el cual el demandado omitió una palabra con la finalidad de confundir y generar tráfico hacia su nombre de dominio, es el caso de *Louis Vuitton v. Net-Promotion*. En este caso el panelista realizó argumentos no sólo relativos al estudio de la similitud en grado de confusión, sino que también analizó la pronunciación del nombre de dominio en los idiomas inglés y español:

La única diferencia entre la marca registrada del demandante “Louis Vuitton” y el nombre de dominio “luisvuitton”, es la ausencia de la letra “o” en luisvuitton.com. Esta pequeña diferencia no es perceptible en los idiomas inglés y español, por ejemplo, por la manera en la que se pronuncian ambas palabras en estos idiomas serían idénticos o casi idénticos. Como tal, pocos parlantes de estos dos idiomas notarían la diferencia, y la mayoría de los motores de búsqueda llevarían a luisvuitton.com así como también a vuitton.com. El panel, por lo tanto, encuentra que el nombre de dominio del demandado es similar en

¹⁷⁴ Listado de casos UDRP en los que la parte demandada fue John Zuccarini <http://www.keytlaw.com/Cases/zuccarini%27scases.htm> Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012.

¹⁷⁵ Esta ley se encuentra dentro de la llamada *PROTECT Act*, que es una ley estadounidense para castigar el abuso infantil. Puede ser consultada en el siguiente enlace: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2252B> Fecha de consulta: 6 de mayo de 2012.

*grado de confusión a las marcas registradas y el nombre de dominio del demandante.*¹⁷⁶

2.- Política Uniforme de Resolución de Disputas por nombres de dominio (UDRP).

2.1.- Orígenes.

El 15 de Junio de 1998 la NTIA¹⁷⁷, emitió una serie de recomendaciones centradas en el DNS, documento que se conoció con el nombre de *White Paper*. Dicho documento incluyó la siguiente declaración de política con respecto a las disputas de nombres de dominio:

El Gobierno de los Estados Unidos de América buscará apoyo internacional para instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para iniciar un proceso equilibrado y transparente, que incluya la participación de los titulares de marcas y miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas, para (1) desarrollar recomendaciones para un enfoque uniforme para resolver las disputas de marcas/nombres de dominio que involucren la ciberpiratería (en contraposición a los conflictos entre titulares de marcas con derechos legítimos en pugna), (2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios genéricos de nivel superior, y (3) evaluar los efectos, basados en estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, sobre añadir nuevos gTLDs y los correspondientes procedimientos de resolución de disputas sobre marcas y titulares de propiedad intelectual. Estas conclusiones y recomendaciones se podrán presentar ante la junta directiva de la nueva entidad para su

¹⁷⁶ Caso de la OMPI *Louis Vuitton v. Net-Promotion*, Número D2000-0430 (7 de julio de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0430.html> Fecha de consulta 7 de mayo de 2012.

¹⁷⁷ La *National Telecommunications and Information Administration* es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.

*consideración en conjunción con el desarrollo de políticas sobre registro y registradores y la creación e introducción de nuevos gTLD.*¹⁷⁸

La OMPI decidió salir de su papel tradicional y aceptó la encomienda que se le estableció en el *White Paper*, ya que se encontraba actuando en respuesta a una petición de una agencia de un solo gobierno, en este caso la NTIA, y además convenir en realizar un estudio para una corporación privada, como lo es ICANN. Sin embargo la OMPI procedió a realizar la primera etapa de este proceso, el cual consistió en realizar consultas sobre los temas en referencia al proceso.¹⁷⁹

En Abril de 1999 la OMPI emitió el Primer Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, como consecuencia de las consultas y recomendaciones, el resultado se resume en las siguientes recomendaciones principales¹⁸⁰:

- La adopción de una política uniforme de resolución de disputas, conocida como “procedimiento administrativo”, siendo obligatoria su inclusión en las cláusulas contractuales impuestas a todos los registrantes de dominios abiertos gTLD.
- El ámbito de protección fue limitado a casos de registro abusivo deliberado de mala fe de marcas como nombres de dominio.
- Demandantes limitados a titulares de marcas.
- Remedios limitados a transferencia o cancelación del nombre de dominio, sin incluir pago de daños o perjuicios.
- Las partes pueden optar por iniciar un litigio en cortes nacionales.
- Las decisiones tomadas bajo la política serían efectivamente ejecutables.
- Establecer un mecanismo para excluir marcas conocidas y famosas del registro como nombres de dominio en nuevos gTLDs.

¹⁷⁸ Administración Nacional de Telecomunicaciones y Direcciones de Internet dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, *Administración de Nombres y Direcciones de Internet*, 15 de junio de 1998, Estados Unidos de América. El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper> Fecha de consulta: 4 de mayo de 2012.

¹⁷⁹ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, p. 100.

¹⁸⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Ver cita 164*.

Tras diversas discusiones y diálogos de la junta directiva de ICANN, apoyándose en sus organismos especializados, el 26 de Agosto de 1999 decidió adoptar y aprobar la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobando dichos documentos el 24 de Octubre del mismo año.

El primer caso UDRP fue el caso *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v Michael Bosman*, sobre el cual se disputaba el nombre de dominio “**worldwrestlingfederation.com**”, procedimiento presentado el 9 de Diciembre de 1999 y resuelto el 14 de Enero de 2000, siendo la decisión del caso favorable al demandante.

2.2.- El procedimiento UDRP del Centro de Arbitraje de la OMPI.

2.2.1.- Las partes en el procedimiento.

El Demandante.

De acuerdo al apartado 1 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, se entenderá por demandante a “*la parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio*”. El demandante será una empresa o persona afectada por el registro abusivo de un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a un derecho marcario propiedad del demandante.

Asimismo el apartado 3 (a) del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, establece que “*toda persona o entidad podrá iniciar un procedimiento administrativo presentando una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y el presente Reglamento*”. Debemos destacar que aunque se menciona al demandante de manera singular, se puede dar la pluralidad de demandantes, como ha sido estipulado por diversos panelistas, como fue el caso de *Asprey & Garrard Limited and Garrard Holdings Limited v. www.24carat.co.uk/domainnames.html*, en el cual se estableció lo siguiente:

“La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“la Política”) y el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“el Reglamento”) no dispone expresamente la pluralidad de demandantes, pero el Grupo de expertos considera que, como en otros documentos, el singular puede ser interpretado como plural en el caso.”¹⁸¹

No obstante, debemos aclarar que para que la demanda conjunta prospere, cada demandante deberá de tener derechos sobre su marca, como podemos revisar en el caso *L’Oréal, Biotherm, Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. Unaci, Inc.*, siendo tres diferentes empresas las que establecieron una sola demanda por 14 nombres de dominio, decisión sobre la cual el Grupo de expertos estableció:

*“El Panel nota que la demanda ha sido realizada por tres empresas contra el mismo demandado. El Reglamento, en el apartado 3 (a), provee que “cualquier persona o entidad puede iniciar un procedimiento administrativo”. El Panel considera que las empresas pueden constituir una “entidad” para los propósitos de esta disposición”.*¹⁸²

Por último, el demandante deberá de acreditar los tres elementos principales de la Política, tales como demostrar los derechos sobre una marca registrada sobre la cual el dominio es idéntico o similar en grado de confusión, acreditar la falta de derecho o interés legítimo del demandado y probar el registro de mala fe del dominio por parte del demandado. Estos elementos serán explicados con profundidad más adelante.

¹⁸¹ Caso de la OMPI *Asprey & Garrard Limited and Garrard Holdings Limited v. www.24carat.co.uk/domainnames.html*, Número D2001-1501 (25 de febrero de 2002) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1501.html> Fecha de consulta: 11 de mayo de 2012.

¹⁸² Caso de la OMPI *L’Oréal, Biotherm, Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. Unaci, Inc.*, Número D2005-0623 (15 de agosto de 2005) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0623.html> Fecha de consulta: 11 de mayo de 2012.

El Demandado.

El mismo apartado 1 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, define al demandado como “*el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda*”. El demandado será aquella persona o empresa que lleve a cabo el registro y sea titular de un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a un derecho marcario de un tercero.

Uno de los mayores inconvenientes que han surgido en relación a la identidad del demandado, son los llamados servicios de privacidad de nombres de dominio. Estos servicios son otorgados a cambio de una paga, por empresas que acuerdan con el solicitante, para que sean los datos de esta empresa y no los del verdadero titular del nombre de dominio, los que aparezcan en la base de datos *WHOIS*, con el fin de mantener secrecía sobre datos personales e incluso intentar dilatar el procedimiento UDRP.

Lo anterior genera una serie de conflictos al momento de la notificación de la demanda al demandado, ya que la demanda se presenta con el nombre del demandado que se encuentra en la base de datos *WHOIS*, en la cual si tiene un servicio de privacidad, aparecerá el nombre de la empresa de privacidad contratada por el verdadero titular del dominio. Por lo que surgen cuestionamientos como los siguientes:

- ¿Quién es el demandado adecuado en el procedimiento, el servicio de privacidad o el titular del dominio?
- ¿Si del informe entregado por el servicio de privacidad al Grupo de expertos, se desprende que el demandado debe de ser el titular del dominio, se tendrá que requerir al demandante para que señale al demandado adecuado?

La práctica y diversos casos resueltos con los supuestos arriba mencionados¹⁸³, han dado luz sobre como se deberá de continuar con el

¹⁸³ Caso de la OMPI *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Número D2009-0320 (8 de mayo de 2009) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0320.html>
Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012. Caso de NAF *Karsten Manufacturing Corporation v. Pingify*

procedimiento. El demandado adecuado al presentar la demanda, será el servicio de privacidad ya que se ostenta como titular en la base de datos WHOIS, posteriormente el grupo de expertos le notificará.

Generalmente este tipo de servicios de privacidad, optan por enviar la información relacionada con el titular del dominio real al grupo de expertos. El panel le notificará al demandante sobre la información otorgada sobre el verdadero nombre del titular, y se le dará un plazo para realizar una enmienda a la demanda en la que incluya el nombre del nuevo demandado.

El Grupo de expertos o Panel.

El apartado 1 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, define al grupo de expertos como *“el grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio”*.

Este grupo de expertos, se encontrará formado por expertos reconocidos y aprobados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, los cuales provienen de distintos países del mundo, quienes son evaluados en su desempeño profesional, en cada caso, para poder ser parte del procedimiento.

Asimismo, deberán de firmar una Declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, quienes tengan la intención de ser parte de la plantilla de grupo de expertos. La lista de expertos del centro de arbitraje de la OMPI para la solución de controversias de nombres de dominio ¹⁸⁴, se encuentra conformada por 56 países, entre los cuales figura México con 8 expertos en el tema.

Networks Inc., Número FA0811001232823 (5 de enero de 2009) <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1232823.htm> Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012.

¹⁸⁴ La lista completa puede ser consultada en el siguiente enlace <http://www.wipo.int/amc/es/domains/panel/panelists.html#123> Fecha de consulta: 8 de mayo de 2012.

El grupo de expertos en un procedimiento administrativo podrá conformarse por un solo experto o un grupo de 3 expertos, el procedimiento de elección será abordado más adelante.

Las facultades que les concede el Reglamento a los expertos cuando forman parte de un procedimiento administrativo se encuentran en el apartado 10 del mismo. Entre las facultades que tienen los expertos se encuentran las siguientes:

- Llevar a cabo el procedimiento administrativo en la forma que estime apropiada conforme a la Política y el Reglamento.
- Asegurarse que las partes sean tratadas con igualdad y cada parte pueda presentar su caso.
- Asegurarse de efectuar con prontitud el procedimiento administrativo, pudiendo ampliar plazos a petición de parte o por iniciativa propia en caso excepcionales.
- Determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
- Decidir sobre la procedencia de una petición para acumulación de múltiples controversias de nombres de dominio, conforme a la Política y el Reglamento.

Asimismo es importante mencionar que se encuentran prohibidas las vistas por cualquier vía con los miembros del grupo de expertos, a menos que así lo determinen siendo sumamente necesario desahogar una vista para poder resolver la disputa en concreto.

2.2.2.- Etapas procesales.

El procedimiento UDRP, se encuentra dividido en 5 etapas procesales principales, las cuales serán brevemente explicadas de manera introductoria en este apartado, para más adelante describirlas de manera particular.

1. Presentación de la demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN, tal como el Centro de arbitraje y mediación de la OMPI.
2. Contestación a la demanda por parte del titular del registro de nombre de dominio contra el cual se inició el procedimiento.
3. Nombramiento del grupo de expertos compuesto de uno o tres expertos. El proveedor de servicios de solución de controversias realizará el nombramiento de los expertos a petición de las partes.
4. Resolución del grupo de expertos sobre el caso, ya sea transferencia o cancelación del dominio o la denegación de la demanda. Notificación de la decisión a las partes, a los Registradores y a la ICANN.
5. Ejecución de la decisión emitida por el grupo de expertos. La ejecución será ordenada al Registrador que tenga el control técnico del nombre de dominio.

2.2.2.1.- Presentación de la demanda.

La demanda será la forma por la cual el afectado exigirá la transferencia o cancelación del nombre de dominio que le afecta en sus derechos marcarios.

La demanda tendrá que ser realizada en un formato establecido por el Centro de Arbitraje de la OMPI con arreglo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1999, de acuerdo al Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por este mismo organismo el 30 de octubre de 2009 y al Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Una de las peculiaridades del procedimiento es que será *paperless*, es decir que tanto el escrito de demanda como los anexos que se presenten, tendrán que ser enviados en forma electrónica, vía e-mail, lo anterior fue establecido desde el 1 de marzo del 2010, fecha en la que entró en vigor el Reglamento modificado¹⁸⁵ y de conformidad con el apartado 3 inciso b) del Reglamento. La

¹⁸⁵ <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/eudrp/> Fecha de consulta: 8 de mayo de 2012.

demanda será enviada por correo electrónico al Centro de arbitraje de la OMPI a los correos arbitr.mail@wipo.int o domain.disputes@wipo.int siendo necesario copiar en el envío al demandado, para que sea debidamente notificado por el Centro.

La demanda deberá de cumplir una serie de requisitos de forma, los cuales podemos encontrar en el apartado 3 inciso b) del Reglamento. Cumplidos dichos requisitos la demanda podrá ser admitida a trámite por el Centro de arbitraje de la OMPI, los cuales se enuncian a continuación:

- Solicitar que la demanda se someta para su resolución de conformidad con la Política y el Reglamento.
- Proporcionar nombre, dirección postal y de correo electrónico, así como número telefónico y de telefacsímil, así como del representante autorizado para actuar en el procedimiento.
- Especificar la forma en la que se realizarán las comunicaciones dirigidas al demandante en el procedimiento administrativo.
- Designar si se opta por un grupo de expertos compuesto por un único miembro o por tres miembros. Si opta por un grupo de tres miembros, proporcionará los nombres de los candidatos que propone.
- Proporcionar nombre del demandado e información suficientemente detallada para contactarlo, de tal forma que el proveedor le notifique debidamente la demanda.
- Especificar el nombre o nombres de dominio en disputa.
- Identificar al registrador ante el que se registró el nombre o nombres de dominio, en el momento en el que se presentó la demanda.
- Especificar la marca o marcas de productos o servicios que fungirán como base de la demanda, así como describir los productos o servicios con los que se utilice la marca.
- Establecer los fundamentos de la demanda, es decir, el dominio es idéntico o similar en grado de confusión a la marca sobre la que tiene derechos, el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del dominio en disputa y demostrar la mala fe en el registro y uso del dominio por parte del demandado. El demandante tendrá un límite de 5,000 palabras para argumentar sus posiciones.
- Especificar los recursos jurídicos que se pretende obtener con la demanda, ya sea la transferencia o cancelación del dominio.

- Mencionar si existe algún otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado relacionado con el nombre de dominio en disputa.
- Declaración de que la demanda ha sido enviada al demandado junto con los anexos correspondientes, así como la portada de la demanda.
- Declaración sobre el sometimiento del demandante, respecto de cualquier recurso a la resolución emitida en el procedimiento administrativo, a los tribunales competentes.
- El demandante deberá de signar una declaración en la cual exima al proveedor de solución de controversias, a los miembros del grupo de expertos, al administrador del registro y a ICANN, siendo el único afectado el titular del nombre dominio. En la misma declaración deberá mencionar que la información de su demanda es completa y exacta, que no intenta crear obstáculos y que las afirmaciones expuestas son conforme al Reglamento y de buena fe.
- Adjuntar todo tipo de pruebas documentales, incluyendo copia de la Política aplicable al nombre de dominio en disputa, así como registros de marca, documento base de la acción, siendo estos anexos debidamente enumerados para su fácil ubicación.

El Centro de arbitraje tendrá el término de 5 días naturales a partir de que recibió la demanda para determinar si cumple con los requisitos que exige la Política, el Reglamento y el Reglamento adicional. La demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siendo el único requisito que los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular.

El idioma en el que se llevará a cabo el procedimiento se establecerá en la presentación de la demanda, lo cual tiene diversas aristas. El Reglamento en su apartado 11 inciso a) estipula que el idioma será conforme al acuerdo de registro, es decir, en el acuerdo que se llevó a cabo entre el titular del nombre de dominio y el registrador.

Por otra parte, el demandante podrá presentar la demanda en un idioma diferente, solicitando que el idioma del procedimiento sea el mismo que el de la demanda, proporcionando breves pruebas de porque solicita lo anterior, algunas pruebas que se pueden ofrecer son que ambas partes sean de la misma nacionalidad o que tengan el mismo lugar de residencia, lo cual analizará el grupo de expertos y procederá a acordar la solicitud o desecharla y

que el procedimiento se lleve a cabo con el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio.

Para poder iniciar un procedimiento administrativo, el demandante tendrá que pagar una tasa establecida por el Centro de arbitraje de la OMPI. La cantidad que se tendrá que pagar, dependerá del número de expertos que el demandante solicite y del número de dominios que incluya la demanda, y será repartido un porcentaje al Centro y otro como honorarios del grupo de expertos. Las tasas que se manejarán son las siguientes¹⁸⁶:

Grupo de expertos compuesto de un único miembro:

Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (Dólares de los Estados Unidos)
1 a 5	1500 [Experto: 1000; Centro: 500]
6 a 10	2000 [Experto: 1300; Centro: 700]
Más de 10	Se decidirá tras consultar con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Grupo de expertos compuesto de tres miembros:

Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (Dólares de los Estados Unidos)
1 a 5	4000 [Presidente del grupo de expertos: 1500; Miembros de grupo de expertos: 750; Centro: 1000]
6 a 10	5000 [Presidente del grupo de expertos: 1750; Miembros de grupo de expertos: 1000; Centro: 1250]
Más de 10	Se decidirá tras consultar con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

¹⁸⁶ Información obtenida del siguiente enlace <http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/index.html>
Fecha de consulta: 9 de mayo de 2012.

Debemos mencionar que de acuerdo al apartado 19 incisos a) y b) del Reglamento, el procedimiento no se iniciará hasta haberse recibido el pago de la tasa correspondiente y si en un plazo de 10 días hábiles no se presenta el pago, se considerará retirada la demanda y se dará por terminado el procedimiento.

Es importante recalcar que en el procedimiento administrativo la carga de la prueba correrá a cargo del demandante, como lo estipula el apartado 4 inciso a) de la Política, debiendo acreditar los tres elementos que solicita el procedimiento administrativo.

2.2.2.2.- Notificación de la demanda.

La demanda será examinada por el Centro de arbitraje para determinar si cumple con los requisitos que se exigen en la Política, el Reglamento y el Reglamento adicional. Si cumple con dichos requisitos, se remitirá la demanda junto con anexos al demandado de forma electrónica y le deberá de enviar un aviso escrito de la demanda. El plazo que tendrá el Centro para enviar la demanda al demandado será de 3 días naturales a partir de la recepción del pago de la tarifa por parte del demandante.

Si se determina que la demanda tiene defectos de forma, se notificará al demandante y al demandado. El demandante tendrá 5 días naturales para desahogar el requerimiento, en dado caso de que no subsane el defecto en el plazo determinado, se le considerará como retirado el procedimiento administrativo, sin perjuicio de someter una demanda distinta.

El Centro notificará al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a ICANN sobre la fecha de comienzo del procedimiento administrativo, después de haber cumplido con las comunicaciones obligatorias estipuladas en el apartado 2 inciso a) del Reglamento.

2.2.2.3.- Contestación de la demanda.

El demandado al recibir la notificación de la fecha de inicio del procedimiento administrativo, contará con un plazo de 20 días para presentar su escrito de contestación. Al igual que la demanda, la contestación se deberá de presentar vía electrónica, la cual deberá de cumplir una serie de requisitos de forma, los cuales se encuentran establecidos el apartado 5 inciso b) del Reglamento, los cuales mencionaremos a continuación:

- Responder específicamente las declaraciones y alegaciones que aparecen en la demanda y argumentar razones por las que el demandado debe de conservar el registro y utilización del nombre de dominio en disputa, teniendo un límite de 5,000 palabras para contestar la demanda.
- Proporcionar nombre, dirección postal y de correo electrónico, números telefónicos y de telefacsímil del demandado, así como de cualquier representante autorizado para actuar dentro del procedimiento.
- Especificar la forma en que desea que se efectúen las comunicaciones.
- Mencionar si esta de acuerdo con que el grupo de expertos se conforme de un único miembro o por tres miembros. Si prefiere que sea por tres miembros, deberá de proporcionar los nombres de tres candidatos para que actúen como miembros del grupo de expertos.
- Mencionar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado relacionado con el nombre de dominio en disputa.
- Realizar una declaración sobre el envío al demandante de la contestación de la demanda, incluyendo cualquier anexo.
- Signar la declaración en la cual certifica que la información que expone en el escrito de contestación es completa y fidedigna, realizadas en base al Reglamento, siendo argumentos razonables y de buena fe.
- Anexar todo tipo de pruebas documentales que sean base de su escrito de contestación, debidamente enumerados.

En caso de que el demandado opte por elegir un grupo de expertos compuesto por tres miembros, se encontrará obligado a pagar la mitad de la tasa aplicable

al procedimiento en concreto. En caso de que solicite lo anterior y no efectúe el pago obligatorio, el grupo de expertos será compuesto por un solo miembro.

El demandado al no presentar un escrito de contestación a la demanda, el grupo de expertos la tendrá por no contestada y basará su decisión en los argumentos esgrimidos en la demanda.

2.2.2.4.- Nombramiento del Panel.

Hemos mencionado anteriormente que existe una lista de expertos publicada por el Centro de arbitraje de la OMPI, en base a la cual el demandante y el demandado propondrán a los candidatos para que formen parte del grupo de expertos en el procedimiento administrativo.

En dado caso de que ninguna de las partes emitan su opinión sobre quien conformará el grupo de expertos, el Centro de arbitraje en un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción del escrito de contestación, elegirá a un experto para que funja como único miembro del grupo de expertos, corriendo los gastos del pago de la tasa a costa del demandante, lo anterior de conformidad con el apartado 6 inciso b) del Reglamento.

En el supuesto de que el demandante y el demandado propongan, cada uno de ellos, una terna de expertos para conformar el grupo de expertos, el Centro de arbitraje procurará nombrar a los miembros de manera equitativa, si no pudiese nombrar a uno de los miembros en el término de 5 días naturales con base en las listas proveídas por las partes, realizará el nombramiento basándose en su lista de expertos. El grupo de expertos, cuando se conforme por tres personas, contará con un Presidente.

Una vez nombrados los expertos que formarán parte del procedimiento, se notificará a las partes, sobre el nombramiento y además se establecerá la fecha límite que el grupo de expertos tendrá para emitir la resolución de la controversia.

Desde el punto de vista práctico, siempre será más sencillo y barato para el demandante, solicitar que el grupo de expertos se componga de una sola

persona. Pero desde el punto de vista jurídico, consideramos que lo mejor y más apegado a Derecho será elegir un grupo de expertos conformado por tres árbitros, ya que un órgano colegiado será el que resuelva dicha controversia, lo que genera un mayor estudio y discusión sobre el caso en concreto y por lo tanto se emitirá una resolución más apegada al principio de seguridad jurídica.

2.2.2.5.- Resolución del Panel.

La resolución que emitirá el grupo de expertos tendrá que ser totalmente apegada a la Política, el Reglamento y cualquier otra norma y principios de derecho aplicables al caso en concreto. Deberá tomar en cuenta todas y cada una de las declaraciones y documentos presentados por la partes, en el orden de poder emitir una decisión apegada a los ordenamientos en los cuales se basa.

El plazo que el apartado 15 inciso b) del Reglamento, otorga al grupo de expertos para resolver una controversia, es de 14 días a partir de la fecha en la que fueron nombrados. Hemos mencionado que podrán fijar fecha posterior para emitir la resolución, siempre y cuando se trate de casos excepcionales.

Si el grupo de expertos fue conformado por tres expertos, la resolución que se emitirá será tomada por mayoría.

La emisión de la decisión del caso se realizará por escrito, la cual tendrá un formato establecido y será enviada a las partes vía correo electrónico. A continuación expondremos brevemente las partes que una resolución de un caso de disputa de nombres de dominio UDRP debe de contener:

- Caso y número de caso.
- Las partes en el procedimiento.
- El nombre de dominio en disputa y el nombre del *Registrar*.
- Historia del procedimiento: En este apartado se resumirá la fecha de presentación de la demanda, la admisión de la demanda, la fecha de nombramiento del grupo de expertos, la fecha de contestación de la

demanda, así como si se llegó a requerir a alguna de las partes para que cumpliera con un requisito del procedimiento.

- Antecedentes: Brevemente describirá quienes son las partes en el procedimiento y los antecedentes de estas.
- Argumentos de las partes: Analizará y estudiará los argumentos esgrimidos por el demandante y el demandado.
- Debates y conclusiones: Este es el apartado más importante de la resolución, ya que en él, el grupo de expertos dilucidará si el demandante ha logrado acreditar los tres supuestos elementales de la Política: El dominio es idéntico o similar en grado de confusión a la marca sobre la que tiene derechos, el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del dominio en disputa y demostrar la mala fe del registro y uso del dominio por parte del demandado.
- Decisión: En este apartado el grupo de expertos expresará si transfiere el dominio al demandante, si cancela el dominio o si por el contrario, niega la demanda.
- Nombre del panelista.
- Fecha en la que fue emitida y firmada la resolución.

El grupo de expertos también podrá decidir si de las constancias presentadas en el procedimiento, el demandante llevó a cabo lo que se conoce como “*Reverse domain name hijacking*” o “Secuestro invertido del nombre de dominio”, lo cual se materializa en la presentación de mala fe de la demanda por parte del demandante, con el ánimo de sustraer un nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe o intenta obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, siendo lo anterior considerado como un uso abusivo del procedimiento administrativo, de acuerdo los apartados 1 y 15 inciso e) del Reglamento.

La resolución será publicada íntegramente en Internet de acuerdo al apartado 4 inciso j) de la Política y comunicada en un plazo de 3 días naturales a partir de la recepción de la decisión del grupo de expertos.

El Centro de Arbitraje de la OMPI, en el caso que nos ocupa, será quien notificará la resolución a las partes, al *Registrar* y a ICANN. El *Registrar*

comunicará a las partes, al Centro de Arbitraje de la OMPI y a ICANN sobre la fecha en la cual se ejecutará la decisión tomada dentro de la resolución.

2.2.2.6.- Ejecución de la resolución.

Después de ser emitida la resolución, el Centro de Arbitraje de la OMPI notificará al *Registrar* la decisión tomada por el grupo de expertos en el procedimiento administrativo. Debemos precisar que la Política permite tanto al demandante como al demandado, someter ante tribunales competentes la disputa de nombres de dominio.

Si se solicitó la transferencia o cancelación del nombre de dominio y el grupo de expertos lo concedió, el *Registrar* esperará 10 días hábiles, tras ser informado, para ejecutar la resolución emitida. Este período de gracia se otorga en virtud de que puede darse la posibilidad de que el demandante o el demandado sometan una demanda judicial ante un tribunal local en una jurisdicción a la que se encuentre sometido este último.

Sucediendo que dentro de este plazo se presente la demanda judicial, de acuerdo al apartado 4 inciso k) de la Política, el *Registrar* no ejecutará la resolución emitida por el grupo de expertos, ni adoptará medida alguna hasta el momento en que reciba cualquiera de los siguientes documentos:

- Pruebas satisfactorias de que se produjo una solución entre las partes.
- Pruebas satisfactorias de que la demanda judicial fue rechazada o retirada.
- Copia de la orden dictada por el tribunal local, en la cual se rechaza la demanda o se emite la resolución en relación a la falta de derechos para continuar utilizando el nombre de dominio.

Lo anterior, podría entenderse como un medio de apelación a la resolución del grupo de expertos en el procedimiento administrativo, ya que dentro del mismo no se cuenta con un debido recurso de inconformidad o medio de impugnación de la resolución, lo cual ha generado diversas críticas considerándolo como uno de los mayores puntos débiles de este tipo de resolución de disputas.

2.3.- Fundamentos de hecho y derecho en UDRP.

Se ha explicado anteriormente el funcionamiento y las peculiaridades del procedimiento administrativo para la resolución de disputas de nombres de dominio ante el Centro de Arbitraje de la OMPI.

Como se pudo observar, el demandante deberá de acreditar fehacientemente los tres elementos que plantea la Política, para que la resolución le sea favorable ya sea solicitando la transferencia o la cancelación del dominio. De no poder acreditar los tres elementos de manera concreta y precisa, la demanda será denegada.

En este apartado se explicará de manera amplia como el demandante podrá acreditar los tres elementos necesarios de la Política, que son la base de la demanda en un procedimiento administrativo de resolución de disputa de nombres de dominio.

2.3.1.- Nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

El primer elemento que el demandante deberá de acreditar se encuentra en el apartado 4 a. i) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que a la letra dice:

- i) Usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.*

Este elemento se conformará por dos componentes. El primer elemento será demostrar que el demandante tiene derechos sobre una marca de productos o de servicios. En el segundo elemento, el demandante deberá de acreditar que

el nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a la marca de uso o de servicios sobre la que tiene derechos.¹⁸⁷

En palabras del experto en el caso *Julie Brown v. Julie Brown Club*, citamos lo siguiente:

“La política requiere que el Grupo de expertos considere, primero, si el demandante tiene derechos sobre una marca registrada; y segundo, si el nombre de dominio es el mismo o similar en grado de confusión a esa marca registrada.”¹⁸⁸

Un demandante tendrá derechos sobre una marca de acuerdo a los lineamientos del apartado 4 a. i) de la Política, cuando esa marca se encuentre debidamente registrada. Lo anterior se corrobora con la siguiente cita:

Si el demandante es propietario de una marca registrada, generalmente satisface el requisito mínimo de tener los derechos sobre una marca. La ubicación de la marca registrada, su fecha de registro (o primer uso), y los productos o servicios para los cuales fue registrada, son irrelevantes para el propósito de encontrar derechos sobre una marca bajo el marco del primer elemento de la Política UDRP.¹⁸⁹

Para acreditar este elemento dentro de la demanda, se deberá de anexar el título de registro otorgado al demandante, siendo indispensable que se encuentre vigente y que la marca haya sido registrada con anterioridad a la creación y registro del nombre de dominio con el que entra en conflicto, tal y como bien lo establece la Sinopsis realizada por la OMPI:

El registro de un nombre de dominio antes de que un demandante adquiera derechos sobre una marca, no impide que exista la identidad o similitud en grado de confusión bajo la Política UDRP. La Política

¹⁸⁷ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, pág.171

¹⁸⁸ Caso de la OMPI *Julie Brown v. Julie Brown Club*, Número D2000-1628 (13 de febrero de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1628.html> Fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.

¹⁸⁹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP*, Segunda Edición (WIPO Overview 2.0) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html#11> Fecha de consulta: 15 de mayo de 2012.

*UDRP no realiza una referencia específica a la fecha en la cual el titular de la marca de productos o servicios adquiriera los derechos. Sin embargo, ante tales circunstancias, puede resultar difícil acreditar que el nombre de dominio fue registrado de mala fe, bajo el marco del tercer elemento de la Política.*¹⁹⁰

Generalmente, lo anterior no afectará en la decisión del grupo de expertos al momento de realizar el análisis sobre la identidad o similitud en grado de confusión, el problema se genera cuando se realiza el análisis en relación al tercer elemento de la Política, registro y utilización de mala fe del nombre de dominio. Será extremadamente complicado acreditar este elemento debido a que es difícil comprobar que el nombre de dominio fue registrado de mala fe en relación a una marca futura o que se tiene en mente, debido a que esta no existe. El apartado 3.1 de la Sinopsis de la OMPI, clarifica lo mencionado:

*En términos generales, aunque una marca puede funcionar como base para una acción bajo el primer elemento de la Política UDRP, independientemente de su fecha, cuando un nombre de dominio ha sido registrado por el demandado antes de que el demandante recurra a establecer su registro sobre la marca (ya sea sobre una marca registrada o no registrada), el registro del nombre de dominio no será considerado de mala fe, porque el registrante no pudo haber contemplado el derecho no existente del demandado.*¹⁹¹

Si bien, la mayoría de las disputas se generan por el registro de dominios idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada, también existen casos relativos a marcas no registradas, nombres de personas, nombres comerciales, identificadores geográficos y Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas.

Uno de los casos líder en relación a nombres de personas registrados como nombre de dominio, es el caso *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, caso en el cual el ciberocupador demandado registró el dominio “**juliaroberts.com**”,

¹⁹⁰ *Ídem.*

¹⁹¹ *Ídem.*

nombre de una afamada actriz estadounidense, con la finalidad de venderle el dominio.

Como hemos mencionado anteriormente, el procedimiento de resolución de controversias UDRP, se encuentra fundamentado principalmente en el Derecho Anglosajón o *Common Law*, el cual reconoce las denominadas marcas de hecho, siendo en este caso el nombre de Julia Roberts una de ellas, para aclarar lo mencionado citaremos al panelista que resolvió el caso:

El Panel entiende que la demandante afirma los derechos de marca del Common Law sobre su nombre. Además, el Panel ha decidido que el registro de su nombre como marca de productos o de servicios no es necesario ya que el nombre "Julia Roberts" tiene suficiente asociación secundaria con el demandante y que los derechos de marca del Common Law existen en el derecho marcario de Estados Unidos de América.¹⁹²

Una vez acreditado el primer elemento, relacionado con tener un derecho sobre una marca, el demandante deberá de realizar un análisis para demostrar la identidad o similitud en grado de confusión entre la marca y el nombre de dominio.

La Política establece que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. Claramente una reproducción letra por letra de la marca del demandante en el nombre de dominio, significaría que el nombre de dominio y la marca son idénticos, por lo tanto se satisface el requerimiento solicitado por el apartado 4 a. i) de la Política.

Debemos de realizar una distinción necesaria, entre la identidad y la similitud en grado de confusión, ya que el hecho de que sea idéntico implica una comparación literal, mientras que la similitud en grado de confusión genera problemas relativos a la fuente de la confusión.¹⁹³

¹⁹² Caso de la OMPI *Julia Fiona Roberts v Russell Boyd*, Número D2000-0210 (9 de mayo de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html> Fecha de consulta: 15 de mayo de 2012.

¹⁹³ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, pág.252.

Algunos panelistas han establecido que si un nombre de dominio es idéntico a la marca del demandante, no será necesario establecer la existencia de confusión. En el caso *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, el panelista realiza una argumentación interesante y que fue base para futuras decisiones:

*La simple identidad del nombre de dominio con una marca registrada, es suficiente para tener por acreditado el primer elemento de prueba, aún y cuando no exista probabilidad de confusión alguna.*¹⁹⁴

Existen elementos del nombre de dominio, que deberán de ser excluidos de dicho estudio comparativo, los cuales serán los sufijos gTLD tales como “.com” y “.net”, entre otros, y el prefijo “www”, debido a que son elementos irrelevantes y que no aportan elementos sustanciales para el análisis comparativo entre la marca y el nombre de dominio. Se han fijado dos razones principales para justificar la omisión del estudio de estos sufijos y prefijos.

La primera razón versa en que el gTLD es necesario, desde un punto de vista funcional y técnico, para cualquier dominio, es decir, que todos lo contienen, como fue asentado en el caso *Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*:

*Vale la pena señalar que la adición del dominio genérico de primer nivel (gTLD) “.com” después del nombre POMELLATO no es relevante, ya que el uso de un gTLD es requerido, necesario y funcional para indicar el uso de un nombre en Internet y para el usuario promedio de la Internet no confiere ningún carácter de distintividad a cualquier nombre.*¹⁹⁵

La segunda razón atiende a que el gTLD es genérico y descriptivo, por lo tanto no puede servir para distinguir al nombre de dominio de la marca del demandante, llegando a ser un elemento sin importancia.

¹⁹⁴ Caso de eRes *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, Número AF-0104 (20 de marzo de 2000) <http://www.udrpinfo.com/eres/decisions/0104.html> Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012.

¹⁹⁵ Caso de la OMPI *Pomellato S.p.A v Richard Tonetti*, Número D2000-0493 (7 de julio de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0493.html> Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012.

Respecto a las dos razones anteriormente expuestas, el Panelista en el caso *SENSIS Pty Ltd., Research Resources Pty Ltd. v. Kevin Goodall*, argumentó lo siguiente:

En segundo lugar, en relación con el sufijo “.com”, se ha mantenido durante mucho tiempo que las adiciones de este tipo, no se puede negar lo que de otra manera equivaldría a la similitud en grado de confusión. La razón es que la Política requiere que una verdadera comparación sea realizada entre el nombre de dominio y la marca. No podría realizarse una adecuada comparación, si el sufijo de un nombre de dominio pudiera constituirse como un punto de distinción entre las dos expresiones, ya que ningún nombre de dominio puede ser eficaz sin un sufijo, el cual permite que el navegador encuentre el destino buscado. Por lo tanto, para realizar una verdadera comparación entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo del nombre de dominio será ignorado, permitiendo el estudio de la sustancia real de las dos expresiones que serán comparadas.¹⁹⁶

En la misma tesitura, otro de los elementos que no serán sujetos a ser estudiados dentro del análisis comparativo son las indicaciones geográficas, las cuales se tendrán como términos genéricos que no influyen en generar que el nombre de dominio sea diferente a la marca afectada, sino que por el contrario lo que producen es que sea aún más evidente la intención de provocar similitud en grado de confusión.

Al respecto, en el caso *Tiffany (NJ) Inc., Tiffany and Company v. Tiffany Asia*, el panelista realiza un razonamiento bastante completo sobre la inclusión de una indicación geográfica en un nombre de dominio espurio similar a una marca famosa:

En segundo lugar, la similitud causa confusión porque un observador objetivo pensaría que la expresión “Tiffany” en el nombre de dominio es la misma que la marca TIFFANY, y que en conjunto se describe una

¹⁹⁶ Caso de la OMPI *SENSIS Pty Ltd., Research Resources Pty Ltd. v. Kevin Goodall*, Número D2006-0793 (22 de agosto de 2006) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0793.html>
Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012.

*división o rama asiática de los demandantes. Especialmente cuando derivado de las pruebas no contradictorias, se acredita que el demandante opera en Asia; por lo que los usuarios de Internet asumirían que “tiffany-asia.com” era un dominio asociado con los famosos negocios de Tiffany llevados a cabo en Asia. No es de extrañarse, por lo tanto encontrar, como puede ser observado en los casos citados por el demandante, que los panelistas de UDRP regularmente han establecido que la inclusión en un nombre de dominio de una marca famosa, seguido de un indicador geográfico tal como un país o continente, lejos de prevenir que se encuentre similar en grado de confusión, lo hace más probable.*¹⁹⁷

Asimismo, el registro de nombres de dominio bajo la conducta denominada *typosquatting*, será declarado como dominios similares en grado de confusión a una marca, cuando la marca con el error tipográfico permanezca dominante o sea el elemento principal del nombre de dominio.¹⁹⁸

El procedimiento UDRP fue creado para prevenir el registro abusivo y de mala fe de marcas como nombres de dominio. Debemos ser claros en que el análisis comparativo propuesto en el apartado 4 a. i) de la Política, implica una comparación entre un nombre de dominio y una marca, y no así entre dos marcas.

Lo que busca establecer este apartado, es determinar si el nombre de dominio es idéntico o suficientemente similar en grado de confusión con la marca del demandante, con la finalidad de esclarecer si existe el registro abusivo de mala fe del nombre de dominio.

Por lo tanto el grupo de expertos de UDRP no se encuentra facultado para decidir sobre problemas complejos que impliquen infracciones marcarias, como fue establecido en el reciente caso *Intel Corporation v. Intelcompras S.A. de C.V.*:

¹⁹⁷ Caso de la OMPI *Tiffany (NJ) Inc., Tiffany and Company v. Tiffany Asia*, Número D2008-1456 (8 de noviembre de 2008) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1456.html>
Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012.

¹⁹⁸ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Ver cita 188*.

*Sin embargo, no se encuentra dentro de la función o competencia de este Panel, evaluar el impacto de la declaración de fama otorgada por el IMPI o de otra manera opinar en relación a si las actividades del demandado pueden constituir una infracción de marca bajo las leyes mexicanas. Estos son asuntos de los tribunales mexicanos competentes a tener en cuenta, si es apropiado.*¹⁹⁹

Tal y como podemos estimar, el UDRP no es una ley de infracciones marcarias, por lo que los principios de leyes marcarias y reglas asociadas sobre análisis comparativos de marcas no deberán de ser tomadas en cuenta en este procedimiento para determinar si un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a la marca del demandante. Dadas las diferencias entre los análisis comparativos en UDRP y las leyes marcarias, el estudio deberá versar sobre los principios consagrados en el apartado 4 a. i) de la Política. Lo cual ha sido establecido por diversos panelistas, por ejemplo como podemos observar en el caso *Wachovia Corporation v. Alton Flanders*:

*La prueba de infracción marcaría no es lo mismo que la prueba del primer elemento de la Política UDRP. Este panel considera más apropiado adoptar la Política UDRP y el precedente desarrollado específicamente para hacer frente a la ciberocupación.*²⁰⁰

De tal forma que también nos encontraremos ante la circunstancia de que el uso que tenga el nombre de dominio será un elemento irrelevante para llevar a cabo el análisis comparativo, ya que el estudio versará únicamente sobre la identidad o semejanza únicamente entre la marca y el nombre de dominio, y no de los productos o servicios que oferten. Como bien señaló el panelista en el caso *Future Media Architects, Inc. v. Oxado SARL*:

Se encuentra bien establecido bajo el marco del apartado 4 a. i) de la Política, que la cuestión de la identidad o similitud en grado de confusión será evaluada únicamente sobre la base de una

¹⁹⁹ Caso de la OMPI *Intel Corporation v. Intelcompras S.A. de C.V.*, Número D2012-0717 (25 de junio de 2012) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-0717> Fecha de consulta: 18 de julio de 2012.

²⁰⁰ Caso de la OMPI *Wachovia Corporation v. Alton Flanders*, Número D2003-0596 (19 de septiembre de 2003) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0596.html> Fecha de consulta: 18 de mayo de 2012.

*comparación de la marca del demandante y la cadena alfanumérica que constituye el nombre de dominio en cuestión. Por lo tanto, el Panel comparará la marca y el nombre de dominio por sí solos, independientemente de los factores de uso, generalmente considerados en una acción de infracción marcaria tradicional.*²⁰¹

Como hemos podido apreciar, la realización del estudio comparativo entre el nombre de dominio y la marca sobre la cual el demandante tiene derechos para determinar si el dominio es idéntico o similar en grado de confusión, tiene diversas peculiaridades que en torno a cada caso constan de diferentes puntos de vista.

Consideramos, que el primer elemento de la Política es el menos dificultoso de los tres elementos principales para ser acreditado por el demandante, si bien exige ciertos requisitos, no son difíciles de cumplir para poder probar los derechos que se tengan sobre la marca.

Demostrado ante el grupo de expertos el primer elemento, el demandante deberá de continuar con las probanzas en relación a la falta de derechos o interés legítimo por parte del titular del nombre de dominio en disputa.

2.3.2.- Falta de derechos o interés legítimo por parte del titular del dominio.

El segundo elemento que se deberá de acreditar dentro de la demanda, para demostrar el registro abusivo de mala fe del nombre de dominio, se encuentra establecido en el apartado 4 a. ii) de la Política, que a la letra dice:

ii) Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Este elemento implementa la recomendación del Primer Informe Final de OMPI, que establece que el alcance del procedimiento será confinado a disputas entre un demandante con derechos marcarios y un demandado sin

²⁰¹ Caso de la OMPI *Future Media Architects, Inc. v. Oxado SARL*, Número D2006-0729 (31 de julio de 2006) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0729.html> Fecha de consulta: 19 de mayo de 2012.

derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio, por lo que no incluye disputas donde las dos partes tengan derechos en conflicto respecto del nombre de dominio.²⁰²

Al respecto el Primer Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet establece lo siguiente:

En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o “ciberocupación” y no se aplica a controversias entre partes con derechos que compitan de buena fe.

*Tampoco entrarán en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de derechos en competición u otros intereses legítimos en competición sobre los que dos nombres sean equívocamente similares.*²⁰³

La Política y el Informe Final de la OMPI han sido respetados y atendidos en diversas decisiones de los panelistas, como podemos observar en el caso *Action Sports Videos v. Jeff Reynolds*, donde el panelista estableció lo siguiente:

*El Panel no considera que sea función de la Política, servir para separar los derechos en conflicto de las partes a una marca, una vez que es evidente que ambas partes tienen pretensiones aparentes, respecto de una marca que subyace en un nombre de dominio en disputa.*²⁰⁴

Es menester, realizar una distinción entre lo que se entiende por derecho y qué se entiende por interés legítimo. Podríamos interpretar que por derecho entendemos una facultad que nos otorga la ley, mientras que el interés legítimo se adquiere por el uso de buena fe o preparaciones para utilizar el nombre de

²⁰² LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, p.277.

²⁰³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Ver cita 164*, Párrafos 135 y 172.

²⁰⁴ Caso de la OMPI *Action Sports Videos v. Jeff Reynolds*, Número D2001-1239 (13 de diciembre de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1239.html> Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012.

dominio en disputa²⁰⁵. La razón para distinguir entre éstos dos conceptos fue explicada por el grupo de expertos en la resolución del caso *International e-z UP, Inc. v. PNH Enterprises, Inc.*, en los siguientes términos:

*La intención era que, en primer lugar, si el titular tiene un derecho legal real sobre el nombre de dominio, lo que estaría en contra de la afirmación del titular de la marca. Pero, en segundo lugar, la Política fue más allá y añadió otro criterio, el de interés legítimo. A esas palabras hay que darles algún trabajo o de lo contrario no servirán para nada. La intención era cubrir los casos en que el solicitante no pueda tener un derecho legal, pero que sin embargo tiene una asociación de buena fe o conexión de alguna manera con el nombre de dominio, donde por ejemplo, el dominio no ha sido registrado por el demandado meramente por razones especulativas, pero tiene un interés real en el nombre de dominio y no está realizando un registro abusivo del nombre de dominio.*²⁰⁶

Al respecto de la introducción del segundo elemento en la Política, la cual es clara y concisa, existen dos dificultades fundamentales que han surgido con la aplicación de este elemento.

El apartado 4 a) de la Política establece que el demandante es quien lleva la carga probatoria en relación a los tres elementos establecidos en la misma, sin embargo el segundo elemento requiere que el demandante establezca un hecho negativo, es decir, demostrar que el demandado no tiene derechos o interés legítimo.

Es claro, que es demasiado complicado acreditar un hecho negativo, por lo que los panelistas han establecido que el demandante sólo necesita establecer un caso *prima facie*, de tal forma que la carga de la prueba se traslade al demandado, para demostrar que tiene un derecho o interés legítimo. Al respecto del cambio de la carga de la prueba al demandado, en el caso

²⁰⁵ LINDSAY, DAVID, *Op. cit.*, pág.278.

²⁰⁶ Caso de NAF *International E-Z UP, Inc. v. PNH Enterprises, Inc.*, Número FA808341 (15 de noviembre de 2006) <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/808341.htm> Fecha de consulta: 22 de mayo de 2012.

Intocast AG v. Lee Daeyoon, el grupo de expertos esgrimió razonamientos en demasía interesantes, los cuales se transcriben a continuación:

Por razones metodológicas, es muy difícil para el demandante demostrar que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no existen métodos estrictamente lógicos para verificar que un hecho no se da. La falsificación no prueba positivamente la falta de un hecho. Muchos sistemas jurídicos, por lo tanto, se encuentran basados en el principio “negativa non sunt probanda”. Si una regla contiene un elemento negativo, generalmente se entiende que será suficiente que el demandante, al afirmar que el elemento negativo no se da, ofrezca evidencia “prima facie” para este hecho negativo. La carga de la prueba se desplaza a la parte demandada para refutar la afirmación del demandante.²⁰⁷

De la misma forma, nos encontramos ante una ambigüedad considerable en cuanto a que debemos de calificar como derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio, ya que determinar si el demandado tiene o no un derecho o interés legítimo se supeditaría a la aplicación de la legislación nacional, siendo que existen diferencias notables entre las definiciones de ambos conceptos entre las distintas legislaciones a nivel mundial, generando incertidumbre en que se debe de entender como derecho o interés legítimo, creando inconsistencias suficientes para aplicar el segundo elemento de la Política.

La Política no ha entrado al estudio concreto de estos dos conceptos, elementos fundamentales del segundo elemento a probar, pero el apartado 4 c) de la Política provee una guía, listando de manera enunciativa más no limitativa, tres circunstancias que podrían considerarse para acreditar, por parte del demandado, su derecho o interés legítimo. La Política, al respecto establece lo siguiente:

²⁰⁷ Caso de la OMPI *Intocast AG v. Lee Daeyoon*, Número D2000-1467 (17 de enero de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1467.html> Fecha de consulta: 22 de mayo de 2012.

- Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
- Usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Uno de los casos que nos arroja mucha luz en relación a la acreditación del derecho o interés legítimo, fue la decisión que se emitió sobre el caso *NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.* Un caso en demasía interesante, ya que la parte demandante era una compañía de origen francés y la demandada de origen mexicano. El nombre de dominio en disputa era “**nafnaf.com.mx**”, donde la parte demandada acreditó plenamente su interés legítimo:

“De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular se constituyó conforme a las leyes mexicanas como una sociedad anónima de capital variable bajo la denominación NAF NAF, el 7 de marzo de 1985.

De todo lo anterior se colige que el Titular ha sido conocido corrientemente en los círculos comerciales de la industria textil local con la denominación social NAF NAF con que se ostenta y que tiene reservada en México ante la autoridad administrativa competente e inscrita en el registro público de comercio respectivo, lo que sin lugar a duda justifica derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política.

Por último se destaca que el marco jurídico doméstico convalida la conclusión a que se llega en el párrafo anterior toda vez que el Titular

está legitimado para usar una denominación social conformada por la marca registrada en México por el Promovente, aun cuando Titular y Promovente realizan actividades comerciales casi idénticas, debido a que la denominación social del Titular se reservó varios años antes de que el Promovente la solicitara y le fuera concedido por primera vez en México el registro de su marca.”²⁰⁸

Si bien, cuando el demandado no contesta la demanda, puede ser uno de los elementos más fáciles de acreditar, debemos destacar que cuando existe una contestación a la demanda, este elemento de la política es el más difícil de probar por parte del demandante, siendo en los últimos años, la causa principal por la cual se han desestimado un gran número de demandas, ya que es sumamente complicado acreditar un hecho sobre el cual se desconoce ampliamente de su existencia por parte del demandante.

2.3.3.- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El tercer elemento que se deberá acreditar en el procedimiento, será probar que el nombre de dominio se registró y se utiliza de mala fe, tal y como lo establece la Política en el apartado 4 a) iii) que dice textualmente:

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

Este elemento de la Política, es el que representa el espíritu de una demanda bajo un procedimiento UDRP, como bien define el comportamiento proscrito por la misma. Tal y como fue observado por el panelista en el caso *Match.com, LP v. Bill Zag*, decisión en la cual se argumentó lo siguiente:

“La Política esta diseñada para frenar el registro abusivo de nombres de dominio en las circunstancias donde el registrante esta buscando obtener una ganancia derivada de la explotación de la marca de un

²⁰⁸ Caso de la OMPI NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Número DMX2007-0009 (13 de agosto de 2007) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/dmx2007-0009.html> Fecha de consulta: 25 de mayo de 2012.

tercero... La Política no fue intencionada para permitir a una parte que opte por registrar como una marca de productos o servicios, una palabra común para impedir que todos los demás utilicen una palabra común en combinación con otras palabras comunes, a menos que sea claro que el uso involucrado busca sacar provecho de la buena voluntad del titular de la marca.”²⁰⁹

El apartado 4 b) de la Política UDRP establece un listado de cuatro circunstancias enunciativas mas no limitativas, para constituir evidencia del registro y utilización de mala fe del nombre de dominio. Las cuatro circunstancias son las siguientes:

- i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o*
- ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o*
- iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o*
- iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un*

²⁰⁹ Caso de la OMPI *Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG*, Número D2004-0230 (2 de junio de 2004) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0230.html> Fecha de consulta: 26 de mayo de 2012.

producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

La primera circunstancia, fue redactada de tal forma que se aplique a todas las posibilidades que indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido principalmente con el fin de venderlo, rentarlo o transferirlo al demandante, y no confinado a ofertas actuales de venta o transferencia del nombre de dominio al demandante.²¹⁰

La segunda circunstancia refleja, que no se satisface con el simple registro del nombre de dominio, si no que deberá de existir un patrón de conducta indicando que fue registrado con el fin de que el titular de la marca, no la pueda reflejar en ese nombre de dominio.²¹¹

La tercera circunstancia, tiene la finalidad de evitar la práctica de comercio desleal, en el sentido de que un competidor del titular de una marca, pretenda registrar esa marca como un nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial del titular de dicha marca.²¹²

La cuarta circunstancia, se enfoca a la utilización del nombre de dominio. Indicando que el uso de mala fe de un dominio se evidenciará en el momento en que se intente crear una posibilidad de confusión respecto de la marca de un tercero, así como por ejemplo, obtener ganancias derivadas del desvío de usuarios al sitio web del registrante.²¹³

Debemos aclarar que en este elemento la carga de la prueba también correrá a cargo del demandante, por lo que el registro y utilización del nombre de dominio será considerado de buena fe hasta que el demandante demuestre lo contrario. El Primer Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, explicó lo anterior en los siguientes términos:

²¹⁰ Lindsay, David, *Op. cit.*, pág.363.

²¹¹ *Ibid.*, pág.364.

²¹² *Ídem.*

²¹³ *Ídem.*

“Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición, dejan en claro que la conducta de los registradores de nombres de dominio inocentes o de buena fe, no debe ser considerada como abusiva.”²¹⁴

Existe una relación entre el tercer elemento de la Política UDRP y los dos elementos explicados anteriormente, la cual se puede entender de la siguiente manera: Los primeros dos elementos actúan como una serie de filtros, que actuarán para excluir disputas que no se encuentren dentro del alcance del procedimiento, de tal manera que el tercer elemento se encargará de identificar la conducta prohibida en la política, y que es la base del espíritu de la misma.

Asimismo debemos apuntar que si bien existe una relación entre los tres elementos de la política, cada uno se deberá de acreditar plenamente de manera independiente, por lo que establecer que el demandando no tiene derechos o interés legítimo no necesariamente acreditará la mala fe. El panelista de manera eficaz, explicó esta idea en la decisión del caso *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*:

“Estos argumentos reflejan un malentendido del tipo de prueba que se requiere para demostrar la mala fe. La mala fe no se acredita, al demostrar que el demandando carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Este es un factor independiente y distinto, con sus propios requisitos probatorios. Si el grupo de expertos adopta el enfoque del demandante, tendrá el efecto práctico de confundir los requerimientos del segundo y tercer elementos. Dicho enfoque no es compatible con la clara redacción de la Política, la cual separa los requisitos establecidos en el apartado 4 a) en tres elementos distintos, y proporciona ejemplos separados (Apartados 4 b) y 4 c)) sobre como satisfacer los factores segundo y tercero.”²¹⁵

La redacción precisa del tercer elemento de la Política UDRP es sumamente importante, ya que requiere que el demandante acredite que el nombre de

²¹⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Ver cita 164*, Párrafo 172.

²¹⁵ Caso de la OMPI *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, Número D2000-0270 (6 de junio de 2004) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0270.html> Fecha de consulta: 28 de mayo de 2012.

dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Si bien la Política establece cuatro circunstancias, que se tal vez se puedan entender como disyuntivas, debemos aclarar que las primeras tres circunstancias deberán de ser conjuntivas con la cuarta, ya que el uso de la conjunción copulativa “y” en la conducta descrita así lo requiere.

Lo anterior, en razón de la decisión deliberada de conservar el requerimiento acumulativo y no reformar la Política para permitir que el tercer elemento pudiera ser satisfecho ya sea con el registro de mala fe o el uso de mala fe, por lo que queda claro que el demandante deberá de acreditar las dos conductas para establecer el tercer supuesto de la política, posición que ha sido adoptada desde las primeras decisiones sobre casos UDRP.

El uso no necesariamente se refiere a que un sitio web se encuentre activo en ese nombre de dominio, si no que también el llamado “*passive holding*” o uso pasivo, podrá implicar que se esté utilizando de mala fe, además se considera que el hecho de realizar una oferta para vender el dominio también fungirá como evidencia para demostrar esta conducta.

Esto se estableció desde la primera decisión UDRP que versó sobre el caso *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*²¹⁶, donde no existía un sitio web activo sobre ese nombre de dominio, pero que tras ser registrado fue ofrecido en venta al demandante por la cantidad de US\$ 1,000.00, la decisión del panelista fue que el hecho de ofrecer en venta en un costo excesivo el nombre de dominio constituía un uso para los propósitos del apartado 4 a) iii) de la Política.

El texto de la Política se refiere a que el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, se esté llevando a cabo en tiempo presente, lo cual de manera eficaz ha sido interpretado por los panelistas, en el entendido de que es suficiente que el nombre de dominio haya sido utilizado de mala fe en cualquier momento después de haber sido registrado. Al respecto citamos la decisión

²¹⁶ Caso de la OMPI *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v Michael Bosman*, Número D1999-0001 (14 de enero de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/1999/d1999-0001.html> Fecha de consulta: 9 de marzo de 2012.

que fue tomada sobre el caso *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully*, en la cual el panelista observó lo siguiente, en referencia al uso de mala fe:

“El grupo de expertos considera que el término “se utiliza” no se refiere a un punto indeterminado en el tiempo (por ejemplo, cuando se presenta la demanda o cuando el grupo de expertos inicia sus deliberaciones), sino que se refiere al período de tiempo siguiente al registro del nombre de dominio en disputa... Si en algún momento siguiente al registro del nombre se utiliza de mala fe, el uso de mala fe ha sido establecido. Por lo tanto, el hecho sobre el que protesta el abogado del demandante, relacionado a que el demandado cesó el uso del nombre de dominio en cuestión, como enlaces a sitios pornográficos, no puede alterar el hecho de que el acto de mala fe ocurrió durante el período a partir del registro.”²¹⁷

Se ha hecho mención anteriormente al denominado “uso pasivo” del nombre de dominio, por lo que se debe destacar uno de los casos líder y que estableció la doctrina denominada “*Doctrina de la inactividad*”, nos referimos al caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*.

Al presentarse la demanda, salió a la luz que el demandado registró el nombre de dominio “**telstra.org**”, que era idéntico a la marca del demandante, proporcionando datos falsos de contacto y no tenía un uso activo del mismo, no había publicidad ni promoción del dominio, asimismo nunca respondió la demanda y debido a la fuerte reputación de la marca afectada, el panelista consideró que no era posible una circunstancia de legitimación de uso sobre el nombre de dominio.

En respuesta a todas estas circunstancias, el panelista Andrew F. Christie desarrolló la “*doctrina de la inactividad*”, la cual efectivamente provee que toda conducta del demandado, incluyendo la inacción, puede ser tomada en cuenta para determinar que el demandado está actuando de mala fe, lo que se

²¹⁷ Caso de la OMPI *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully*, Número D2000-0021(9 de marzo de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0021.html> Fecha de consulta: 27 de mayo de 2012.

equipara con el uso de mala fe ²¹⁸. A continuación citaremos el argumento que planteó en la decisión para tener un mayor entendimiento de la doctrina de la inacción:

La cuestión relevante no es si el demandado esta llevando a cabo una acción positiva de mala fe en relación al nombre de dominio, sino que, en todas las circunstancias del caso, se puede decir que el demandado esta actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una acción positiva de mala fe y actuar de mala fe puede parecer una distinción bastante sutil, pero es de mucha importancia. La importancia de esta distinción radica en que el concepto de un nombre de dominio “que se utiliza de mala fe” no se encuentra limitado a la acción positiva; la inacción se encuentra dentro del concepto. Es decir, es posible en ciertas circunstancias, que por la inactividad del demandado se pueda constituir la utilización de mala fe del nombre de dominio.”²¹⁹

Siendo una doctrina de gran importancia y de uso constante en los procedimientos administrativos, debemos aclarar que un grupo de expertos no podrá asumir simplemente que por el uso pasivo de un nombre de dominio se acredite el uso de mala fe, sino que cada caso deberá de ser analizado independientemente en cuanto a las circunstancias que lo conformen.

Lo recomendado para acreditar fehacientemente el tercer elemento de la Política es que el demandante acredite primeramente la circunstancia establecida en el apartado 4 b) iv), es decir la utilización y sobre esa inferencia se podrá extraer que el registro se realizo de mala fe, de tal forma que dejará la carga de la prueba en el demandado.

Como se puede advertir de lo anteriormente expuesto, nos encontramos ante un elemento que tiene un grado de dificultad muy alto para ser acreditado, por lo que el demandante deberá realizar las probanzas explícitas para demostrar al grupo de expertos que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

²¹⁸ Lindsay, David, *Op. cit.*, pág.374.

²¹⁹ Caso de la OMPI *Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows*, Número D2000-0003 (18 de febrero de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html> Fecha de consulta: 28 de mayo de 2012.

3.4.- Semejanzas y diferencias entre la Política UDRP y la Política LDRP para .MX.

Son pocas las diferencias que existen entre las dos políticas, ya que el 11 de Julio de 2003, NIC México adoptó la Política Uniforme de Resolución de Disputas por nombres de dominio y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para **.mx** o también conocida como LDRP para **.mx**, así como el Reglamento de dicha política, las cuales fueron incorporadas el 1 de Junio de 2004.

Generalmente, estos procedimientos son muy semejantes entre si, debido a que nuestro país tropicalizó tanto las Políticas como el Reglamento, incluyendo figuras de propiedad intelectual propias de nuestro país para ser protegidas, tales como la reserva de derechos, entre otras.

El único proveedor de servicio de arbitraje reconocido por NIC México es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El procedimiento LDRP será aplicable, no sólo a marcas registradas de productos o servicios, sino que también se podrá invocar respecto de avisos comerciales registrados, denominaciones de origen o reservas de derechos, cuando el promovente tenga los derechos.

Si bien el LDRP, es una adaptación del UDRP al entorno nacional, debemos de hacer notar que existe una gran variedad de inconsistencias en cuanto a la redacción de la Política y del Reglamento, algunas pueden ser consideradas como subsanables pero otras pueden causar conflictos al demandante, al demandado e incluso al grupo de expertos que llegase a resolver un caso en base a esta Política.

Al respecto comenta el Doctor Oscar Javier Solorio Pérez, sobre la omisión de incluir a los nombres comerciales en la protección que abarca el LDRP, los

cuales a pesar de encontrarse protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 105, no son tutelados por la Política.²²⁰

Derivado del análisis realizado entre la Política UDRP y la Política LDRP, se pudieron encontrar diversas inconsistencias relacionadas con la falta de técnica legislativa, las cuales pueden causar demasiados problemas ya que existe, lo que se considera como una contradicción digna de ser estudiada y en un futuro reformada. El apartado 1 inciso a) de la Política LDRP, se contradice de sobremanera con el apartado 4 a) iii) de la Política UDRP. La Política UDRP menciona lo siguiente:

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

A *contrario sensu* la Política LDRP expresamente estipula:

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

Desde el punto de vista del autor de este trabajo, se observa una contradicción total no solo con la Política UDRP, sino con el espíritu del procedimiento, ya que desde el Primer Informe Final de la OMPI, se estableció que la Política UDRP, en este elemento debería de agregar una conjunción copulativa, lo cual representa que se deberán de demostrar ambos hechos para acreditar la mala fe; y en la Política LDRP se establece una conjunción disyuntiva, lo cual se traduce en que únicamente se tendrá que demostrar una de las dos conductas para poder acreditar la mala fe en el procedimiento.

Mencionamos en el apartado anterior, la necesidad de que en la Política UDRP se estableciera una conjunción copulativa en el tercer elemento, es decir, para acreditarlo se deben de demostrar el registro y uso de mala fe. En esta tesitura, observamos una contradicción en extremo grave con el espíritu de la Política UDRP de la cual se deriva la Política LDRP, ya que no respeta que se deban de demostrar ambas conductas para acreditar la mala fe, sino que asume la

²²⁰ SOLORIO PÉREZ, OSCAR JAVIER, *¿Está la justicia privada desplazando a la jurisdicción del Estado sobre el ciberespacio?*, Artículo Publicado en la Revista Número 43 del Poder Judicial del Estado de Nayarit, 2005, p.41. El artículo mencionado puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://www.tsjnay.gob.mx/revista/revista43.pdf> Fecha de consulta: 29 de mayo de 2012.

posición de dar la posibilidad de demostrar una u otra para acreditarla, lo cual se sumerge en una contrariedad evidente.

Es menester referir, que es importante la existencia del LDRP, aunque es necesario entrar al estudio de las posibles reformas que se pudieran hacer a la Política y al Reglamento, de tal forma que sean susceptibles de evocación todas las figuras que contemplan la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, dentro de este procedimiento. Asimismo corregir los errores de técnica legislativa de los que sufren estos dos documentos, y evitar la posible confusión al demandante que utilice la vía del LDRP para recuperar un nombre de dominio.

CAPÍTULO IV

EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO .MX.

*“Pierde la virtud sus fuerzas
si le falta oposición”.*

Lucio Anneo Séneca.

1.- El Sistema de oposición al registro de nombres de dominio.

El sistema de oposición al registro de nombres de dominio, se encuentra basado en los sistemas de marcas que cuentan con procedimientos de oposición al registro de marcas. Es un procedimiento muy similar, pero que agrega ciertas particularidades, además de elementos que no se pueden considerar como en el caso de las oposiciones de marcas, debido a que como ya explicamos en capítulos anteriores, el nombre de dominio no es ni podrá ser considerado como un signo distintivo regular.

El procedimiento de oposición funciona para ofrecer a terceras partes, una oportunidad para oponerse al registro de un nombre de dominio dentro de un plazo establecido por la reglamentación aplicable.

En este tipo de procedimientos, deberá de argumentarse y acreditarse la tenencia de un mejor derecho o interés legítimo por parte del oponente sobre el nombre de dominio que se intenta registrar. El procedimiento de oposición se encuentra ligado estrechamente con el procedimiento de registro, de hecho es de donde se deriva directamente.

En relación al procedimiento de oposición de registro de nombres de dominio, únicamente se puede llevar a cabo durante el proceso inicial de registro, es decir, que se trata de una oposición anterior a la culminación del registro, ya que posteriormente a la consumación del registro del nombre de dominio se aplicará lo conducente establecido en la Política Uniforme de Resolución de

Disputas por nombres de dominio y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

El procedimiento de oposición se interpone ante la entidad delegada por ICANN para administrar nombres de dominio en el país que corresponda, en nuestro caso, el encargado de implementar este procedimiento será NIC México.

La publicación de las solicitudes de registro de nombres de dominio, es un punto de partida básico para el procedimiento de oposición, ya que otorga la oportunidad de oponerse a quien considere que sus derechos previos al registro, puedan ser vulnerados por la concesión del registro de un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a sus derechos marcarios.

Generalmente, en cuanto a la frecuencia de la publicación en los sistemas de oposición marcaria, se llevan a cabo publicaciones semanales o mensuales, pero debido a la gran cantidad de nombres de dominio que se registran a diario es obligación de la entidad delegada por ICANN para administrar nombres de dominio, crear un sistema que se encuentre encargado de listar automáticamente las solicitudes de nombres de dominio, el cual será de acceso público.

La oposición es un procedimiento sumario, con la finalidad de instar a las partes a llegar a un acuerdo sobre el nombre de dominio en disputa, por medio de un procedimiento que no exceda de dos meses para ser resuelto.

2.- El sistema de oposición al registro de nombres de dominio a nivel internacional.

2.1.- Chile

Es importante destacar que, los juicios de oposición de nombres de dominio se tramitan ante la entidad delegada por ICANN en ese país, estamos hablando de NIC Chile, la cual es administrada por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y se encarga de administrar en Chile todos los temas y conflictos generados a nivel de nombres de dominio ccTLD

“.cl”. Las disputas de este tipo se encuentran reglamentadas por el documento denominado Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y el Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje.²²¹

NIC Chile publica una lista que incluye cada solicitud de registro que se reciba, teniendo como término tres días hábiles para incluirlas en la lista de solicitudes en trámite. Cada solicitud de registro será mantenida por un plazo de publicidad de 30 días naturales a partir de que fue publicada, con la finalidad de que aquellos que se encuentren interesados conozcan sobre las solicitudes de registro de dominios y si considerasen que se encuentran afectados, presenten una solicitud para registrar el nombre de dominio en disputa.

En una primera etapa, los conflictos se someterán de acuerdo a un procedimiento de mediación, en el cual NIC Chile notificará por correo electrónico a las partes sobre la disputa, y las citará a una audiencia de mediación, a la cual deberán de comparecer personalmente, permitiendo en casos extremos el uso de teleconferencia, si alguna de las partes no asiste a la audiencia se entenderá que no se llegó a un acuerdo.

Dicha audiencia la moderará un mediador designado por NIC Chile, quien instará a las partes a solucionar el conflicto por medio de un acuerdo. Si la audiencia de mediación resulta fructífera, se enviará el acta firmada por las partes como comunicación a NIC Chile, quien procederá a asignar definitivamente el nombre de dominio causa del conflicto.

La segunda etapa, en caso de que no se solucione la disputa en la audiencia de mediación, es el procedimiento de arbitraje, para lo cual las partes designarán a un árbitro de común acuerdo, y si no llegasen a un arreglo respecto del árbitro, se les enviará una nómina de árbitros a las partes para elijan un máximo de tres integrantes. Las resoluciones que emitan los árbitros son irrevocables y no procede recurso alguno en su contra.

Al ser elegido un árbitro, se citará a las partes por medio de una carta certificada, dicha audiencia será dentro de los siguientes 20 días hábiles

²²¹ Dicho Reglamento puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://nic.cl/reglamentacion.html>
Fecha de consulta 1 de junio de 2012.

siguientes a la expedición de la carta, misma que también será enviada vía correo electrónico. La asistencia a esta audiencia es definitiva para el futuro del procedimiento, ya que en ella se establecerá el procedimiento arbitral a seguir, además de que si ninguna de las partes asiste, el árbitro emitirá una resolución en la cual se le asignará el nombre de dominio en conflicto al primer solicitando, de tal manera que se aplicará el principio de *“first come, first served”*.

Como resultado de la aprobación del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, el 14 de octubre de 2011 NIC Chile publicó en su sitio web un comunicado relacionado con la aceptación de las nuevas políticas para .CL. Adoptando la Nueva Reglamentación de .CL y la Política de Resolución de Controversias por nombres de dominio .CL, con la finalidad de homogeneizar las políticas chilenas con las utilizadas a nivel internacional. Dichos documentos aún no se encuentran vigentes, ya que NIC Chile se encuentra realizando pruebas a un nuevo sistema que se implementó por medio del reglamento y la política mencionada.²²²

Las nuevas políticas introducirán cambios importantes que deberán de ser tomados en cuenta para el efecto del registro y resolución de controversias de nombres de dominio, a continuación se mencionarán algunos de los cambios que más afectarán al sistema de oposición de registro de nombres de dominio en Chile²²³:

- La publicación e inscripción de un nombre de dominio se realizará al momento de ser pagado, por lo que se eliminan las solicitudes en trámite o pendientes de pago.
- Se eliminan las solicitudes competitivas como manera de iniciar una disputa sobre la solicitud de un nombre de dominio, por lo que únicamente serán admitidas las solicitudes de revocación. Las revocaciones solicitadas dentro de los 30 días de publicación del dominio tendrán como base de la acción el interés preferente o un

²²² El comunicado puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://nic.cl/anuncios/2011-10-14.html>
Fecha de consulta: 1 de junio de 2012.

²²³ El resumen de cambios completo puede ser consultado en el siguiente enlace: <http://nic.cl/normativa/cambios-reglamentacion-2011.html> Fecha de consulta 1 de junio de 2012.

mejor derecho o interés sobre el dominio, por otro lado, excedido dicho plazo la revocación se versará sobre la inscripción abusiva del nombre de dominio.

- Se elimina la primera etapa conocida como fase de mediación.
- La tramitación del arbitraje será por medios electrónicos, de igual manera que el procedimiento administrativo UDRP del Centro de Arbitraje de la OMPI. Será un procedimiento único y los honorarios y la forma de pago serán estandarizados.

Debemos mencionar que los criterios aplicables a los juicios y conflictos por nombres de dominio difieren de aquellos aplicados en materia de conflictos marcarios. En este sentido, en general, el procedimiento versará sobre acreditar por parte del segundo solicitante u oponente para estos efectos, que le asiste un mejor derecho para registrar el nombre de dominio que se encuentra en disputa, acreditando situaciones tales como la mala fe del primer solicitante o bien el carácter de ser titular de una marca conocida o de renombre, ambas situaciones consideradas uniformemente como argumento suficiente para poder iniciar un procedimiento de oposición, lo anterior sin perjuicio de la necesidad de probar los hechos mencionados y del criterio final que pueda adoptar el árbitro.

3.- Inclusión en la Política y el Reglamento de NIC México del Sistema de Oposición al registro de nombres de dominio .MX.

3.1.- Objetivo.

El principal objetivo por el que se propone la inclusión de un sistema de oposición en el registro de nombres de dominio .MX, se encuentra relacionado con una política de prevención y protección a los titulares de derechos marcarios y colateralmente esa protección también abarque a los usuarios de Internet.

La prevención consiste en evitar que se vulnere a los titulares de derechos marcarios por la concesión del registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar en grado de confusión a su signo distintivo o por quien pueda

tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio que se ha solicitado para ser registrado.

Ha sido estudiado de manera plena en el capítulo anterior, el procedimiento administrativo conocido como UDRP, asimismo el procedimiento administrativo LDRP para dominios .MX. Si bien son procedimientos sumarios, que prácticamente se resuelven en un transcurso de 3 o 4 meses y que por lo general han tenido buena aceptación y buenos resultados, proponemos un sistema de oposición que se resuelva en el transcurso de máximo 2 meses, es decir, que se trate de un procedimiento sumarísimo que se lleve a cabo por medios electrónicos y una audiencia presencial ante un árbitro.

La celeridad del procedimiento de oposición, estima en que entre más rápido se resuelva la controversia por el nombre de dominio a favor de quien demuestre un mejor derecho o interés legítimo sobre el dominio, no se encuentre retrasado para hacer uso del mismo y pueda proponer sus contenidos dentro de esa dirección.

Lo anterior tiene una gran implicación económica ya que el dinero que se genera en Internet puede producir grandes ganancias al titular de la marca o por el contrario suscitar fuertes pérdidas en su capital, debido a que dentro de las bases del orden público económico debemos de considerar aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanto usuarios como consumidores sean inducidos al error o engaño respecto del origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas marcas, de tal forma que se encuentre armonizada en una sana y leal competencia.

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, se analiza el Octavo estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2012 realizado por la AMIPCI, en el cual se estableció que el 83% de los internautas recuerdan haber visto algún tipo de publicidad mientras navegaban en la Red, así como la compra de artículos en línea ocupa el 29% de las principales actividades de usuarios de Internet en México.²²⁴

²²⁴ ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, *Ver cita 1*.

El funcionamiento de este procedimiento ha dado excelentes resultados en Chile, siendo muy utilizado por los titulares de marcas que se ven afectados por la intención de un tercero ajeno para registrar un nombre de dominio, que pueda vulnerar sus derechos. Por lo que la intención de este trabajo es establecer un sistema de oposición similar al de ese país, con la finalidad de proteger a los titulares de derechos marcarios y a los usuarios de Internet en México.

3.2.- Naturaleza del procedimiento.

El procedimiento de oposición se encargará de resolver los conflictos que se efectúen por la solicitud de registro de nombres de dominio .MX, que sean idénticos o similares en grado de confusión a un derecho marcario o de nombres de dominio sobre los que un tercero ajeno a la solicitud de registro reclame un interés legítimo para ser titular.

Ligado a la celeridad del procedimiento, el cual tendrá que resolverse en un plazo de máximo dos meses, las controversias sometidas al arbitraje serán tramitadas exclusivamente por medios electrónicos, tales como las actuaciones de las partes y del árbitro, salvo que por su naturaleza o volumen requieran otro soporte, contando con una audiencia presencial.

Es decir que la naturaleza del procedimiento será un sistema de arbitraje privado, el cual se llevará a cabo por medios electrónicos para efectos de la notificación y recepción de escritos, así como una audiencia conciliatoria presencial.

Por lo que al igual que en los procedimientos administrativos UDRP y LDRP, se tratará de un procedimiento de arbitraje, el cual se basará en los principios de la Política y el Reglamento de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX., siendo los documentos a los cuales se les realizará la adhesión del sistema de oposición.

3.3.- Entidad competente para resolver.

Las disputas que se generen por la oposición de un registro idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada o de nombres de dominio sobre los que un tercero ajeno al registro reclame un interés legítimo para ser titular, se resolverán en base a la Política y el Reglamento de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX. Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje establecido en la mencionada política.

Para lo cual, NIC México deberá de crear un organismo denominado Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, el cual se compondrá por una nómina de 9 árbitros, que se constituirá de expertos en el tema y con experiencia en la resolución de disputas relacionadas con nombres de dominio.

Cabe destacar y aclarar que el mencionado organismo, únicamente conocerá de procedimientos de oposición, dejando la resolución de controversias sobre registro y uso abusivo de nombres de dominio al Centro de arbitraje y mediación de la OMPI.

El árbitro quedará especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción, y en contra de sus resoluciones únicamente procederá lo establecido en las Políticas Generales de Nombres de Dominio y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

3.4.- Lineamientos generales.

Toda persona física o moral que estime afectados sus derechos por la solicitud de registro de un nombre de dominio, podrá iniciar un procedimiento de oposición a dicha inscripción. Este procedimiento se sujetará a lo establecido por la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

Para iniciar este procedimiento de oposición, el interesado realizará una solicitud al Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, por vía correo electrónico y realizará el pago de una tarifa correspondiente al inicio de procedimiento y honorarios del árbitro.

Este procedimiento constará en un expediente electrónico, sobre el cual se asentarán e incorporarán las actuaciones de las partes y del árbitro. Asimismo constarán las comunicaciones derivadas de las actuaciones, así como todos los documentos presentados por las partes. Cada actuación y documento tendrá fecha y hora de recepción, por lo que el sistema no permitirá que se realicen comunicaciones, sin que queden registradas.

Durante el procedimiento, únicamente las partes y el árbitro podrán tener pleno acceso al expediente electrónico que se encontrará en línea permanentemente. Los expedientes que se encuentren concluidos, podrán ser publicados para su revisión por el público en general que acceda al sistema.

Las notificaciones y comunicaciones entre las partes y el árbitro, así como las actuaciones de este último, se deberán llevar a cabo vía correo electrónico y se archivarán en el expediente electrónico. Para la práctica de notificaciones y comunicaciones se considerarán como válidas las direcciones de correo electrónico del titular y contacto administrativo del nombre de dominio y que consten al momento de realizar la designación del árbitro.

Cada parte en el procedimiento deberá de hacerse responsable de que las direcciones electrónicas que proporcionen se encuentren activas y en funcionamiento, así como informar al árbitro si llega a darse algún cambio de direcciones para ser notificados.

El idioma en el que se llevará a cabo el procedimiento de oposición será el español. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá admitir a trámite documentos que se encuentren en un idioma diferente al establecido y de considerarlo pertinente y conveniente para el debido proceso, ordenará la correspondiente traducción de los mismos.

Los plazos que se establezcan serán de días naturales y hábiles, los cuales se regirán desde el día siguiente a la notificación del inicio de procedimiento de

oposición. El árbitro, de oficio o a petición de las partes, podrá otorgar la ampliación de un plazo, que no podrá exceder de la mitad del mismo. Dicha petición de ampliación de plazo, deberá de fundamentarse debidamente y será solicitada antes del vencimiento del mismo.

La tarifa por el inicio del procedimiento de oposición y los honorarios arbitrales, correrán a cargo de quien inicie el procedimiento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre las costas del arbitraje.

3.5.- El procedimiento de oposición.

El procedimiento de oposición se encuentra basado en la publicación de las solicitudes de registros de nombres de dominio que se lleven a cabo, en dado caso que exista alguien afectado por dicha solicitud, se iniciará el procedimiento invocando un mejor derecho o un interés legítimo preferente sobre el dominio que un tercero ha solicitado registrar ante NIC México.

El documento base de la acción en el procedimiento de oposición será el título de registro de marca, sin perjuicio de poder acreditar sus pretensiones con otro tipo de documentos que el árbitro considere admisibles y relevantes para demostrar que un mejor derecho o interés legítimo le asiste a quien desea revocar el registro del nombre de dominio a su favor.

Una vez solicitado el procedimiento de oposición, el Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, procederá a comunicar vía correo electrónico a las partes el inicio del procedimiento. Dicha notificación incluirá el nombre de dominio en disputa, así como la información de contacto del titular del dominio y del opositor, asimismo se incluirá la información relacionada con las normas que regirán el procedimiento arbitral.

El arbitraje se compondrá por un solo árbitro, el cual será designado por el Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX.

Las partes podrán llegar a un acuerdo a partir del inicio del procedimiento y hasta antes de la emisión de resolución, finalizando la controversia por medio

de un convenio que consistirá en el cambio del titular del nombre de dominio a favor del opositor o en el desistimiento de la oposición. De no llegar a un arreglo, se continuará con el procedimiento de resolución de disputas de nombres de dominio.

3.5.1.- Las partes en el procedimiento.

El oponente.

Deberá de ser necesario que para poder someter un nombre de dominio a un procedimiento de oposición, el oponente demuestre un mejor derecho o un interés legítimo sobre el mismo, siendo limitada dicha facultad a quien estime que se vería afectado por el registro del nombre de dominio.

El oponente al iniciar el procedimiento de oposición, deberá de acreditar que le asiste un mejor derecho o tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, alegando si tiene una marca registrada que es idéntica o similar en grado de confusión al nombre de dominio que un tercero pretende registrar o demostrar la tenencia de un interés legítimo sobre el nombre de dominio que se ha solicitado.

Quienes se encontrarán facultados para iniciar un procedimiento de oposición al registro de un nombre de dominio, se delimita a continuación en la siguiente lista:

- Titulares de marcas registradas que se encuentren protegidas anteriormente al registro del nombre de dominio.
- Solicitantes de marcas que han presentado una solicitud anterior o cuentan con una fecha de prioridad anterior al registro del nombre de dominio.
- Titulares de marcas que cuenten con declaratoria de fama o sean notoriamente conocidas.
- Cualquier persona física o moral que sea poseedora de un interés legítimo, sobre el nombre de dominio que se pretende registrar, siempre y cuando sea previo a la solicitud de registro.

El solicitante.

El solicitante será aquella persona física o moral que lleva a cabo la solicitud de registro de un nombre de dominio sobre el cual surja una disputa de oposición por parte de un tercero que estime afectados sus derechos con el posible otorgamiento del nombre de dominio.

El solicitante tendrá que demostrar que posee un mejor derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Con el fin de acreditar su derecho o interés legítimo, tendrá que demostrar cualquiera de los siguientes supuestos:

- i) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio efectuando los preparativos demostrables para su posterior utilización, o una denominación correspondiente al nombre de dominio en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- ii) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio siendo conocido corrientemente por la denominación que compone el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- iii) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio con la finalidad de hacer un uso legítimo y leal, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

El árbitro.

NIC México tendrá una lista de 9 árbitros especializados para resolver las disputas que surjan por procedimientos de oposición, la cual será publicada en la página web de esta entidad, para su consulta pública. Estos árbitros serán personas doctas en la materia de nombres de dominio, debiendo contar con acreditación para fungir como árbitros por parte del Centro de arbitraje y mediación de la OMPI y conformarán el Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX.

En este procedimiento, el arbitraje será llevado a cabo por un solo miembro, siendo el arbitraje pagado en su totalidad por el oponente.

NIC México, nombrará al árbitro que se encargará de llevar a cabo el procedimiento de oposición, en base a la lista de árbitros especializados. La selección que realice NIC México será definitiva y las partes no podrán realizar argumentos para oponerse al nombramiento realizado.

El nombramiento se realizará en el plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente en el que se reciba la solicitud de inicio de procedimiento de oposición, e inmediatamente el árbitro elegido procederá a notificar a las partes sobre la existencia de un procedimiento de oposición.

3.5.2.- Publicación de la solicitud de registro.

La solicitud de registro de un nombre de dominio será entendida como válidamente presentada cuando conste el pago de la tarifa correspondiente. Posteriormente, NIC México practicará la inscripción en la publicación que contendrá un listado con los nombres de dominio que se han solicitado.

La publicación se llevará a cabo en el sitio web de NIC México, por medio de una lista de dominios solicitados, el nombre de dominio solicitado se publicará por un plazo de 30 días naturales, contados a partir de su inserción en dicha lista, para los efectos de presentar un procedimiento de oposición al registro de dicho dominio. Si no se presentase oposición alguna a dicho registro, terminado el período se procederá a otorgar el registro al solicitante.

NIC México, se encontrará obligado a crear un sistema que automáticamente transfiera la información del dominio solicitado, a una publicación que constará de un listado de nombres de dominio solicitados.

Dicha lista será actualizada diariamente y será de acceso al público en general. Deberá de contener el nombre de dominio que se pretende registrar, el nombre del solicitante, así como fecha y hora de la presentación de solicitud. Lo anterior, con la finalidad de respetar el principio de publicación, el cual es base del sistema de oposición.

3.5.3.- Notificación de inicio de procedimiento de oposición.

Una vez presentada la solicitud de oposición por parte del oponente, el árbitro designado por NIC México, realizará la notificación de inicio de procedimiento de oposición a las partes, vía correo electrónico.

En dicha notificación se incluirán los siguientes datos:

1. Fecha de solicitud de inicio del procedimiento de oposición.
2. El nombre de dominio en disputa.
3. Fecha de solicitud de registro del nombre de dominio en disputa.
4. Nombre del oponente y dirección de correo electrónico.
5. Nombre del solicitante y dirección de correo electrónico.
6. Referencia expresa a la Política y el Reglamento.

Asimismo, se notificará al oponente un término de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del inicio de procedimiento, para presentar vía correo electrónico su escrito de oposición.

3.5.4.- Presentación del escrito de oposición.

Posteriormente a la notificación de inicio de procedimiento de oposición, el oponente contará con 10 días naturales a partir del día siguiente de la notificación de inicio de procedimiento de oposición, para presentar su escrito de oposición vía correo electrónico ante el Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX.

La demanda deberá de ir acompañada de los documentos probatorios que el oponente estime pertinentes para acreditar sus pretensiones. El documento base de este procedimiento para el oponente, constará en el título de registro marca con el que ostente la titularidad de la marca sobre la cual se intenta registrar un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión.

Asimismo, alguien que no es titular de un registro marcario, pero que posee un interés legítimo sobre el nombre de dominio que se ha solicitado para registro, deberá de acreditar con la documentación que demuestre su dicho, siendo un

requisito necesario que el interés legítimo que se intenta probar, sea anterior a la fecha de solicitud del nombre de dominio.

El oponente deberá de esgrimir los argumentos necesarios para demostrar la posesión de un mejor derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio que se pretende registrar por un tercero.

El escrito de oposición, deberá de incluir lo siguiente:

- i) Solicitar que el procedimiento se someta a lo dispuesto por la Política y el Reglamento;
- ii) Proporcionar nombre, dirección postal y de correo electrónico, números de teléfono, así como datos de contacto de cualquier representante autorizado para actuar en el procedimiento de oposición;
- iii) Proporcionar nombre del solicitante del registro de nombre de dominio, así como la fecha en la que se realizó la solicitud.
- iv) Especificar el nombre o nombres de dominio que sean objeto de la oposición.
- v) Especificar la marca o marcas de productos y servicios en las que se base el escrito de oposición o los medios a través de los cuales demuestre un interés legítimo sobre el nombre de dominio que se ha solicitado registrar.
- vi) Declarar que se someterá a la resolución emitida por el árbitro.

El oponente deberá acreditar los siguientes elementos, con la finalidad de demostrar sus pretensiones:

1. El nombre de dominio solicitado es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca registrada de productos o servicios sobre la que el oponente tiene derechos o acredite un interés legítimo previo a la solicitud sobre el nombre de dominio; y
2. El solicitante del nombre de dominio no tiene derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido solicitado de mala fe.

La concurrencia de una o más de las siguientes conductas, las cuales son enunciativas más no limitativas, podrán constituir y evidenciar que el nombre de dominio se pretende registrar de mala fe por parte del solicitante del dominio en disputa de oposición:

- i) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el nombre de dominio al oponente que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese oponente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- ii) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente; o
- iii) Se ha solicitado el registro del nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

Como se puede apreciar, los principios sobre los que se rige el procedimiento de oposición, en cuanto a los elementos y circunstancias para acreditar la mala fe, son similares a los que se utilizan en los procedimientos administrativos UDRP y LDRP.

Pero como podemos observar no se puede hablar sobre un uso de mala fe, ya que el nombre de dominio no ha sido otorgado por lo que no se actualiza el supuesto relativo al uso de mala fe del nombre de dominio. Únicamente se tratará el tema de solicitud de registro del nombre de dominio de mala fe.

3.5.5.- Contestación al escrito de oposición.

El solicitante será notificado por el Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, sobre la existencia de un procedimiento de oposición sobre el nombre de dominio que ha solicitado registrar.

Posteriormente cuando el árbitro reciba el escrito de oposición presentado por el oponente, éste procederá a notificar y remitir el documento, a efecto de que el solicitante en un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente a la notificación, presente su escrito de contestación vía correo electrónico.

En este documento, el solicitante deberá de acreditar la posesión de un mejor derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio que ha solicitado. El escrito deberá de ser acompañado de todas las pruebas que el solicitante estime pertinentes para acreditar sus pretensiones.

El escrito de contestación, deberá de incluir lo siguiente:

- i) Responder de manera específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en el escrito de oposición;
- ii) Argumentar las razones por las que tiene un mejor derecho o interés legítimo y le debe de ser otorgado el nombre de dominio en controversia.
- iii) Proporcionar nombre, dirección postal y de correo electrónico, números de teléfono, así como datos de contacto de cualquier representante autorizado para actuar en el procedimiento de oposición;
- iv) Adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación.
- v) Declarar que se someterá a la resolución emitida por el árbitro.

El árbitro al recibir el escrito de contestación, notificará al oponente sobre el documento y se lo enviará vía correo electrónico.

En dado caso que el solicitante no presente el escrito de contestación, el árbitro lo tendrá por no presentado, sin perjuicio de poder acudir a la audiencia de conciliación en la cual podrá versar sobre sus argumentos de manera oral.

3.5.6.- Audiencia de conciliación.

Una vez recibidos el escrito de oposición y el escrito de contestación, el árbitro notificará a las partes sobre la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación. Dicha fecha tendrá que fijarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de celebración.

Las partes deberán de comparecer personalmente o por medio del representante autorizado en sus respectivos escritos. En casos calificados y previa solicitud y autorización por parte del árbitro, se podrá llevar a cabo la participación de alguna de las partes vía teleconferencia.

La audiencia será moderada por el árbitro designado para llevar a cabo el procedimiento. Dicha audiencia será oral y las partes podrán realizar argumentos finales respecto de sus pretensiones, con el fin de acreditar un mejor derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en controversia.

El árbitro instará a las partes a llegar a un acuerdo o composición amigable respecto del nombre de dominio en disputa.

De las actuaciones que se lleven a cabo en la audiencia, se levantará un acta en la cual se establecerá lugar, fecha, hora, partes asistentes, argumentos finales esgrimidos por las partes, así como mencionar si las partes llegaron a un acuerdo o la ausencia del mismo. Dicha acta será firmada por las partes y el árbitro.

La finalidad de la audiencia de conciliación es intentar llegar a un acuerdo entre las partes, antes de que el árbitro emita la resolución sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez cerrada la audiencia de conciliación, no se permitirá que las partes lleguen a un acuerdo y el árbitro procederá a emitir la resolución del procedimiento de oposición.

3.5.7.- Resolución del árbitro.

Si en la audiencia de conciliación no se logra que las partes lleguen a un acuerdo, el árbitro declarará como cerrada la audiencia y contará con un plazo

de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia de conciliación, para emitir la resolución del procedimiento de oposición.

El árbitro resolverá el conflicto tomando en cuenta las declaraciones y documentos presentados para acreditar las pretensiones de cada parte, así como de conformidad con la Política, el Reglamento y principios de Derecho que considere aplicables.

La resolución del árbitro se notificará vía correo electrónico a las partes, proporcionando las razones sobre las que se basa, fundando y motivando su decisión en base a lo establecido por la Política y el Reglamento, indicando la fecha en la que se emitió.

La resolución será publicada íntegramente en el sitio web del Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, y será de acceso público, a excepción de aquellas en las que el árbitro determine lo contrario.

La decisión emitida, deberá de incluir si el registro será otorgado al oponente, o si por el contrario el solicitante iniciará el procedimiento de registro para convertirse en titular del nombre de dominio que se encontró en disputa de oposición.

3.5.8.- Ejecución de la resolución.

En el plazo de 2 días hábiles contados a partir del siguiente día de la notificación de la resolución a las partes, el árbitro por medio del Centro de Resolución de Controversias de procedimientos de oposición de registros .MX, notificará a NIC México la decisión emitida y la fecha de ejecución de la misma. La fecha de ejecución no deberá de sobrepasar dicho término.

Sin perjuicio de la aceptación de las partes y la ejecución de la resolución por parte de NIC México, si alguna de las partes no se encuentra satisfecha con la resolución emitida en el procedimiento de oposición, podrá invocar el procedimiento administrativo LDRP para recuperar el nombre de dominio.

CONCLUSIONES.

“Para las personas creyentes, Dios esta al principio.

Para los científicos está al final de todas sus reflexiones”.

Max Karl Ernst Ludwig Planck.

1. Se ha estudiado de manera general la composición de la materia que generó el desarrollo del presente trabajo: La Propiedad Intelectual. Se ha observado y descrito su historia, las ramas que la componen, así como las definiciones y conceptos que nos ha otorgado la doctrina nacional e internacional y la legislación mexicana.
2. La marca como signo distintivo por excelencia, ha sido detalladamente analizada, debido a que es el signo distintivo más afectado por el conflicto que surge con el registro abusivo de nombres de dominio, asimismo figuras de origen nacional, como la Reserva de Derechos, han sido afectadas por este fenómeno, pero se encuentran protegidas por el Reglamento LDRP para .MX.
3. El nombre de dominio surgió como una respuesta para un problema meramente técnico, creado con la finalidad de atender a un sistema informático de redes. Su función básica era y sigue siendo, transformar direcciones numéricas en direcciones alfanuméricas, que sean fáciles de recordar por los seres humanos que utilizan el medio de información más grande jamás creado por la humanidad: La Internet.
4. Analizamos las tres corrientes que intentan explicar la naturaleza jurídica del nombre de dominio, debido a que es un tema de constante evolución y discusión, no se ha podido uniformar un criterio. En cuanto a lo que esto

competite, derivado del estudio realizado de las tres teorías, llegamos a las siguientes conclusiones. El nombre de dominio no atiende a los principios básicos de un signo distintivo como lo son la territorialidad y la especialidad. Aunque si consideramos al nombre de dominio como un signo distintivo, pero con diferentes características, opinamos que es erróneo pretender equipararlos.

5. A pesar de lo anterior, debemos de insistir en que sí concordamos con el hecho de que el nombre de dominio sea un signo distintivo *sui generis* y sobre la naturaleza híbrida. En relación a lo primero estamos de acuerdo debido a que es necesario establecer que un nombre de dominio si tiene un carácter evocativo y tiene características propias, ya que al buscar una página *web*, se sabe como buscarla y que dirección poner en el buscador para ubicarla y posteriormente acceder a ella, por lo que el nombre de dominio tiene un grado de evocatividad en un ambiente en específico, Internet. De acuerdo a su naturaleza híbrida se concuerda, ya que si en un inicio nació como una respuesta a un problema técnico, hoy en día ha adquirido un cierto grado de distinción, además de tener un valor económico importante en el mercado, siendo incluso considerados como un bien.

6. La Internet, fue creada en el transcurso de un conflicto ideológico que nunca se materializó en conflicto bélico, la Guerra Fría. Una creación de índole militar que a través del tiempo se transformó, pasando por una faceta puramente intelectual y científica, llegando hasta nuestros días como una herramienta socioeconómica. Dicha faceta ha generado una revolución del conocimiento, actualmente se puede obtener información al instante sobre conflictos o noticias que están sucediendo del otro lado del orbe, también se pueden realizar actividades comerciales con un solo *click* e incluso se ha utilizado para gestar revoluciones por medio de las redes sociales.

7. Derivado de la gran cantidad de vulneraciones al derecho de exclusividad en la explotación de las marcas en la Internet, surgen procedimientos como la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, diseñada como un medio alternativo de resolución de disputas, siendo una de sus principales características la rapidez con la que se resuelven.
8. La resolución de disputas de nombres de dominio que se ha generado por medio de los mecanismos creados por ICANN y aplicados por la OMPI a través de su Centro de arbitraje y mediación, son dignos de admirar ya que se han desarrollado en un ámbito donde hasta hace unos años era un territorio intangible sin ley, cumpliendo un papel fundamental en la protección de la Propiedad Intelectual a pesar de su reducido alcance.
9. Por otra parte, nuestro país poco a poco se va rezagando en cuestiones tecnológicas relacionadas con el ámbito de aplicación del Derecho en las mismas, ya que si bien tenemos una entidad encargada de administrar los nombres de dominio, que lo ha hecho de manera decente, NIC México no se ha encargado de generar políticas y discusiones fructíferas a nivel legislativo relacionadas con el tema de nombres de dominio.
10. Es menester hacer referencia explícita a las modificaciones plenamente necesarias, en la cuestión de técnica legislativa, que necesitan los ordenamientos relativos al procedimiento administrativo de recuperación de dominios denominado LDRP. Se sabe que es una imitación de la UDRP, pero se debe de modificar y hacerla más fuerte sin comprometer el espíritu inicial de la Política.
11. La inclusión de un sistema de oposición genera una protección a los titulares de marcas que son los más afectados por el registro abusivo de nombres de dominio, les otorga una oportunidad de defender sus derechos otorgados por la Constitución, previamente a que sean violentados. No

obstante, también el procedimiento de oposición se encargará de velar los intereses de los usuarios finales, protegiéndoles de la posibilidad de poder ser engañados, al momento de buscar algún producto o servicio relacionado con un nombre de dominio.

12. Relativamente se está ante un tema novedoso aunque tiene sus antecedentes a finales de la década de los noventas, nuestras instituciones educativas mexicanas no han generado los tópicos y foros de discusión suficientes para que los estudiantes y mentores de la cátedra de Propiedad Intelectual, conozcan del tema, lo debatan, lo analicen y se propongan reformas importantes que provengan de esos estudios críticos realizados.

13. Hoy se tiene el conocimiento generado por toda la humanidad en nuestro poder, en la comodidad de los hogares y oficinas. Queda en nosotros si utilizamos la Internet como un medio para un nuevo Renacimiento y evolucionar intelectualmente como sociedad o ser desperdiciada como una simple herramienta de ocio. La ilustración y la sabiduría son nuestras, sólo es cuestión de *“googlearlo”*.

BIBLIOGRAFÍA.

“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque
he subido a hombros de gigantes”.

Isaac Newton.

LIBROS.

- ABBATE, JANET, *Inventing the Internet*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
- AGUSTINOY GUILAYN, ALBERT, *Régimen jurídico de los nombres de dominio. Estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos legales*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
- ARCE GARGOLLO, JAVIER, *Contratos mercantiles atípicos*, Editorial Porrúa, Décimo tercera edición, México, 2009.
- BARRIOS GARRIDO, GABRIELA *Internet y Derecho en México*, Editorial McGraw-Hill, México, 1998.
- BECERRA RAMIREZ, MANUEL, *Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trinacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000.
- BECERRA RAMÍREZ, MANUEL *comp.*, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Primera Edición, UNAM, México, 1998.
- BECERRA RAMIREZ, MANUEL, *La Propiedad Intelectual en Transformación*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Editorial Aranzadi, España, 2002.
- BERTONE, L. E. *et al.*, *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Editorial Heliasta, Tomo I, 2003.
- BLACK, UYLESS, *Internet Architecture: An Introduction to IP Protocols*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, PTR, 2000.
- CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Segunda Edición, Editorial Aranzadi, España, 2002.
- COMER, DOUGLAS E., *El libro de Internet*, Editorial Prentice Hall, México, 1995.
- DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO, *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho Mercantil, Madrid, España, 2000.
- DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO, *Derecho Privado de Internet*, Editorial Thomson-Civitas, Madrid, 2002.

- DEL ÁGUILA OBRA, ANA ROSA, *Comercio electrónico y estrategia empresarial: hacia la economía digital*, Editorial RA-MA, Madrid, 2000.
- ECHEVERRÍA BUNSTER, ANDRÉS, *Uso de marcas y nombres de dominio*, en *Derechos Intelectuales*, Tomo 9, Colección *Derechos Intelectuales*, Editorial Astrea, Argentina, 2001.
- ESTEVE GONZÁLEZ, LYDIA, *Derecho e Internet*, *Textos Jurídicos Básicos*, Editorial Compás, Alicante, 2001.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RODOLFO, *Contratación electrónica: la prestación del consentimiento en Internet*, Editorial Bosch, Barcelona, 2001.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Segunda Edición, Madrid, 2004.
- FRAGA, GABINO, *Derecho Administrativo*, 41ª edición Ed. Porrúa, Ciudad de México, 2001.
- JALIFE DAHER, MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 8ª edición, Editorial Porrúa, México, 2009.
- JIJENA LEIVA, RENATO, *El derecho y la sociedad de la información: la importancia de Internet en el mundo actual*, Editorial Porrúa, México, 2003.
- LINDSAY, DAVID, *International Domain Name Law ICANN and the UDRP*, Editorial Hart Publishing, Portland, 2007.
- LLANEZA GONZÁLEZ, PALOMA, *Internet y comunicaciones digitales*, Editorial Bosch, España, 2000.
- LOREDO HILL, ADOLFO, *Nuevo Derecho Autoral Mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- MAESTRE, JAVIER A., *El derecho al nombre de dominio*, Editorial Asturias, España, 2001.
- MAGAÑA RUFINO, JOSÉ MANUEL, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Editorial Porrúa, Universidad Panamericana, México, 2011.
- NAUGHTON, JOHN, *A Brief History of the Future: The origins of the Internet*, Phoenix, London, 2000.
- NAVA NEGRETE, JUSTO, *Derecho de las marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985.
- ORÉ SOSA, EDUARDO ARSENIO, *La infracción del derecho de marca*, Editorial Palestra, Lima, 2007.
- OTAMENDI, JORGE, *Derecho de Marcas*, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina, Sexta Edición, 2006.
- PARDINI, ANÍBAL, *Derecho de Internet*, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001.
- PAUWELS, LOUIS y BERGIER, JACQUES. "El Retorno de los Brujos", Editorial Plaza & Janes, Barcelona, 1962.
- RAMOS HERRANZ, ISABEL, *Marcas versus Nombre de Dominio en Internet*, Ed. Iustel, España, 2004.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Edición, UNAM, México, 1992.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *Derecho Intelectual*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998.

- RANGEL MEDINA, DAVID, *Tratado de derecho marcario*, Editorial Libros de México, México, 1960.
- RIBAS ALEJANDRO, XAVIER, *Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet*, Segunda edición, Editorial Aranzadi, España, 2003.
- ROJAS AMANDI, VÍCTOR MANUEL, *El uso del Internet en el Derecho*, Segunda edición, Editorial Oxford University Press, México, 2001.
- ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, *Derecho Civil Mexicano*, t. III (Derechos Reales y Posesión), Cuarta Edición, Ed. Porrúa, Ciudad de México, 1976.
- SALMÓN RÍOS, JORGE, *La propiedad Intelectual y los derechos de autor*, Cuadernos de la Judicatura, México, 2001.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, ETIENNE, *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Editorial Civitas Ediciones, Madrid, 2001.
- SEGURA GARCÍA, MARÍA JOSÉ, *Derecho Penal y Propiedad Industrial*, Ed. Civitas, Alicante, 1995.
- SEPÚLVEDA, CÉSAR, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, Editorial Porrúa, México, 1981.
- SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *La propiedad industrial en México*, Editorial Porrúa, México, 2000.
- SONI FERNANDEZ, MARIANO, *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, Tercera edición, Editorial Porrúa, México, 2008.
- VIBES, FEDERICO PABLO, *El Nombre de Dominio de Internet*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2003.

ARTÍCULOS.

- AGUSTINOY GUILAYN, ALBERT, *¿De qué hablamos cuando hablamos de nombres de dominio?*, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Enero, Vol. 7, Enero, 2005.
- NAJARIAN, DAVID, *Internet domains and trademarks claims: First Amendment considerations*, IDEA Journal of Law and Technology, Franklin Pierce Law Center, Vol. 41, No. 1, 2001, p. 127.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual*, apartado 181, Informe emitido en mayo de 2000.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *La protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana*, Revista Mexicana de Justicia 84, México, PGR, 1984, no. 4, vol. II, p. 360.
- RANGEL ORTIZ, HORACIO, *La protección de las variedades vegetales en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano*, en JURÍDICA, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 28, 1998.

- RANGEL ORTIZ, HORACIO, *Los derechos de Obtentor y los Derechos Humanos*, Ensayo ganador del Primer Lugar en el Concurso de Ensayo, SNICS 2011.
- SANDOVAL LÓPEZ, RICARDO, *Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*, Actualidad Jurídica Número 2, Chile, 2004, p.235.

LEGISLACIÓN CONSULTADA.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Código de Comercio.
- Código Civil Federal.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Federal del Derecho de Autor.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Ley Federal de Variedades Vegetales.
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Ley Federal de Telecomunicaciones.

POLÍTICAS Y REGLAMENTACIÓN SOBRE NOMBRES DE DOMINIO.

- Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP).
- Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP).
- Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
- Políticas generales de nombre de dominio .MX.
- Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP).
- Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP).
- Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. ANEXO 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje.
- Nueva Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL.
- Nueva Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.

RECURSOS ELECTRÓNICOS.

- Administración Nacional de Telecomunicaciones y Direcciones de Internet dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, “*Administración de Nombres y Direcciones de Internet*”, 15 de junio de 1998, Estados Unidos de América.
<http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper>

- ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, *Hábitos de los usuarios de Internet en México 2012*. <http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos>
- ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, *MKT Digital y Redes Sociales en México 2012*. <http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=198&Type=1>
- CARRASCO BLANC, HUMBERTO ROLANDO, *Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos*, Derecho Informático Volumen II, Ed. Juris, Chile, 2001. <http://www.dominiuris.com/congreso/congreso1/carrasco.htm>
- CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, *Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio*, 2004. http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo_pub_892.pdf
- CERF, VINTON G.; CLARK, DAVID D.; KAHN, ROBERT E.; KLEINROCK, LEONARD; LEINER, BARRY M.; LYNCH, DANIEL C.; POSTEL, JON; ROBERTS LARRY G.; WOLFF, STEPHEN, *Brief History of the Internet*. <http://www.internetsociety.org/internet/internet-51/history-internet/brief-history-internet>
- Decreto en el DOF de fecha 25 de mayo de 2012. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5249034&fecha=25/05/2012
- *El regulador de nombres de Internet da luz verde al uso de cualquier palabra en los dominios*, Periódico El Mundo, Publicado el 20 de junio de 2011. <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/20/navegante/1308550917.html>
- GARCÍA CORONA, Irene Gabriela, *Industrial Property Rights adn the Internet. Conflicts Between Distinctive Signs and Domain Names in the European Union and their Importance in Mexico*, Biblioteca Jurídica Virtual, Comparative Media Law Journal, Número 4. <http://juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/4/arc/arc2.htm>
- GARTON, LAURA, *et. al.*, *Studying Online Social Networks. Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol 3. 1997, Publicado en Internet el 26 de enero de 2006. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00062.x/full>
- GAYOSSO, BLANCA, *Como se conectó México a Internet*, Revista Digital Universitaria, http://www.revista.unam.mx/vol.4/num5/art10/sep_art10.pdf
- *Glosario de COFETEL* http://www.cft.gob.mx/wb/Cofetel_2008/i
- GÓMEZ TREVIÑO, JOEL, *Aumenta 25% el pirateo de nombres de dominio en Internet*. http://www.joelgomez.mx/blog/?page_id=101
- GÓMEZ TREVIÑO, JOEL, *México 2- Francia 0, La batalla por los Dominios*. <http://www.empresasydinero.com/mexico-2-%E2%80%93francia-0-la-batalla-por-los-dominios/>
- ISLAS, OCTAVIO y GUTIÉRREZ, FERNANDO, *El Porvenir de NIC-México*, Razón y Palabra, Diciembre 2001. <http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2001/diciembre.html>
- *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Glossary* <http://www.icann.org/en/about/learning/glossary>

- IRIARTE AHON, ERICK AMÉRICO, *Dándole Nombres al Internet. Sobre Nombres de Dominio*. <http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Iriarte%20Ahon,%20Erick%201.pdf>
- KAUFMAN, IAN JAY, *El Sistema de Nombres de Dominio: Actuar Ahora o Lamentar Después*, junio 2005. <http://www.alfa-redi.org/node/9859>
- LEVITT, L., *Commercial use of the Internet*. 1995. <http://inet.nttam.com/HMP/PAPER/128/txt/paper.txt>
- MCKNIGHT, L.W. y BAILEY, J.P., *An Introduction to Internet Economics*. 1995. <http://quod.lib.umich.edu/jjep/3336451.0001.123?rgn=main;view=fulltext>
- MORALES ANDRADE, MARCOS, *Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el Derecho chileno*, Revista Chilena de Derecho Informático. <http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewArticle/10743/10996>
- Número total de casos resueltos hasta septiembre de 2012 por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual*, Primer Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, 30 de abril de 1999. <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/finalreport.html>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP*, Segunda Edición (WIPO Overview 2.0) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html#11>
- OTAMENDI, JORGE, *Conflictos con los nombres de dominio*, La Ley 2000-E, 963. http://www.gbreuer.com.ar/admin/files/boletin_archivos/Conflictos.pdf
- RAMÍREZ, ÁLVARO, *Nombres de Dominio y marcas: conflictos entre dos signos distintivos*. <http://dominiuris.com/boletines/doctrinal/ramirez.htm>
- SCHMIDT, LUIS C., *Las Reservas de Derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual*. <http://www.olivares.com.mx/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/LasReservasdeDerechosalusoexclusivodentrodel sistemamexivanodelaPropiedadIntelectual#15>
- SOLORIO PÉREZ, OSCAR JAVIER, *¿Está la justicia privada desplazando a la jurisdicción del Estado sobre el ciberespacio?*, Artículo Publicado en la Revista Número 43 del Poder Judicial del Estado de Nayarit, 2005, p.41 <http://www.tsjnay.gob.mx/revista/revista43.pdf>
- SOLORIO PÉREZ, OSCAR JAVIER, *México: Evolución del Derecho de marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio* <http://corporativolegal.com/archivos/cibermarcas.pdf>

CASOS RESUELTOS SOBRE DISPUTAS DE NOMBRES DE DOMINIO.

- Caso de la OMPI *Action Sports Videos v. Jeff Reynolds*, Número D2001-1239 (13 de diciembre de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1239.html>

- Caso de la OMPI *Asprey & Garrard Limited and Garrard Holdings Limited v. www.24carat.co.uk/domainnames.html*, Número D2001-1501 (25 de febrero de 2002) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1501.html>
- Caso de la OMPI *Deloitte Touche Tohmatsu v. Vidal Cavazos Aguilera*, Número DMX2011-0008 (6 de abril de 2011) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2011-0008>
- Caso de la OMPI *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, Número D2000-0270 (6 de junio de 2004) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0270.html>
- Caso de la OMPI *Expedia, Inc v. Alvaro Collazo*, Número D2003-0716 (30 de octubre 2003) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0716.html>
- Caso de la OMPI *Future Media Architects, Inc. v. Oxado SARL*, Número D2006-0729 (31 de julio de 2006) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0729.html>
- *Harrods Ltd v. Sixty Internet Domain Names*, 302 F 3d 214,238 (4th Cir, 2002) <http://caselaw.findlaw.com/us-4th-circuit/1434348.html>
- Caso de la OMPI *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully*, Número D2000-0021(9 de marzo de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0021.html>
- Caso de la OMPI *Intel Corporation v. Intelcompras S.A. de C.V.*, Número D2012-0717 (25 de junio de 2012) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-0717>
- Caso de NAF *International E-Z UP, Inc. v. PNH Enterprises, Inc.*, Número FA808341 (15 de noviembre de 2006) <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/808341.htm>
- *Interstellar Starship Services, Ltd v. Epix, Inc*, 304 F3d 936,946 (9th Cir, 2002) <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/304/936/474403/>
- Caso de la OMPI *Intocast AG v. Lee Daeyoon*, Número D2000-1467 (17 de enero de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1467.html>
- Caso de la OMPI *Julie Brown v. Julie Brown Club*, Número D2000-1628 (13 de febrero de 2001) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1628.html>
- Caso de la OMPI *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, Número D2000-0210 (9 de mayo de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>
- Caso de NAF *Karsten Manufacturing Corporation v. Pingify Networks Inc.*, Número FA0811001232823 (5 de enero de 2009) <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1232823.htm>
- Caso de la OMPI *L'Oréal, Biotherm, Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. Unaci, Inc.*, Número D2005-0623 (15 de agosto de 2005) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0623.html>
- Caso de la OMPI *Louis Vuitton v. Net-Promotion*, Número D2000-0430 (7 de julio de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0430.html>
- Caso de la OMPI *Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG*, Número D2004-0230 (2 de junio de 2004) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0230.html>

- Caso de la OMPI *NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.*, Número DMX2007-0009 (13 de agosto de 2007) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/dmx2007-0009.html>
- Caso de la OMPI *Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti*, Número D2000-0493 (7 de julio de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0493.html>
- Caso de la OMPI *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Número D2009-0320 (8 de mayo de 2009) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0320.html>
- Caso de la OMPI *SENSIS Pty Ltd., Research Resources Pty Ltd. v. Kevin Goodall*, Número D2006-0793 (22 de agosto de 2006) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0793.html>
- Caso de eRes *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, Número AF-0104 (20 de marzo de 2000) <http://www.udrpinfo.com/eres/decisions/0104.html>
- Caso de la OMPI *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Número D2000-0003 (18 de febrero de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>
- Caso de la OMPI *Tiffany (NJ) Inc., Tiffany and Company v. Tiffany Asia*, Número D2008-1456 (8 de noviembre de 2008) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1456.html>
- Caso de la OMPI *Wachovia Corporation v. Alton Flanders*, Número D2003-0596 (19 de septiembre de 2003) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0596.html>
- Caso de la OMPI *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*, Número D1999-0001 (14 de enero de 2000) <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/1999/d1999-0001.html>

PÁGINAS WEB.

- <http://www.akky.mx/>
- <http://www.icann.org/>
- <http://nic.cl/>
- <http://www.internetsociety.org/>
- <http://www.iana.org/>
- <http://www.iso.org/iso/home.html>
- <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
- <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>
- <http://www.nicmexico.mx/>
- <http://www.registry.mx/>
- <http://www.godaddy.com/>
- <http://lema.rae.es/drae/>

- <http://www.dominiuris.com/>
- <http://who.is/>
- <http://www.alfa-redi.org/>
- <http://www.senado.gob.mx/>
- <http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm>
- <http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-12-06.pdf>
- <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt>
- <http://www.nicmexico.mx/es/NicMx.Historia>
- http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_3/sct_3_8.pdf
- <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106s1255is/pdf/BILLS-106s1255is.pdf>
- <http://www.courts.state.va.us/opinions/opnscvwp/1991168.pdf>
- http://scholar.google.com/scholar_case?case=16988979446307740466&q=%2295+F.+Supp.+2d+528&hl=en&as_sdt=2,5
- <http://ticandlegal.com/category/nombres-de-dominio/>
- <http://www.tudiscovery.com/internet/>
- <http://www.normes-internet.com/normes.php?rfc=rfc920&lang=es>
- <http://www.icann.org/en/resources/idn/fast-track/string-evaluation-completion>
- <http://archive.icann.org/en/meetings/yokohama/new-tld-topic.htm>
- http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm
- <http://www.isocmex.org.mx/historia.html>
- <http://archive.icann.org/en/meetings/melbourne/proposed-verisign-agreements-topic.htm>
- <http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/com>
- <http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/raa-17may01-en.htm#com-appendix>
- <http://www.icann.org/es/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-es.htm>
- <http://www.akky.mx/static/docs/PoliticaDeNombresDeDominioAkky.pdf>
- http://nitrd.gov/fnc/Internet_res.html
- <http://www.ipv6.unam.mx/>
- <http://tools.ietf.org/html/rfc882>
- <http://tools.ietf.org/html/rfc883>
- <http://www.icann.org/general/agreements.htm>
- <http://www.icann.org/legal/mcneil-v-icann/order-denying-appeal-1apr05.pdf>
- <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106s1255is/pdf/BILLS-106s1255is.pdf>
- <http://www.keytlaw.com/Cases/zuccarini%27scases.htm>
- <http://www.wipo.int/amc/es/domains/panel/panelists.html#123>
- <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/eudrp/>
- <http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/index.html>
- <http://nic.cl/anuncios/2011-10-14.html>
- <http://nic.cl/normativa/cambios-reglamentacion-2011.html>