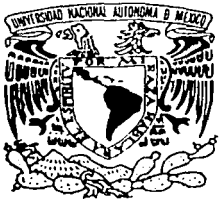
00721
977

cl



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

"LOS NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS, CONFLICTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS CON LAS MARCAS"

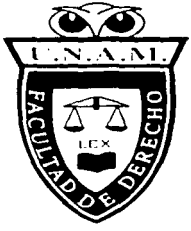
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

LUIS ALBERTO VIVAS SÁNCHEZ



MEXICO, D.F. 2003

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

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.

b

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

3 DE FEBRERO DE 2003.

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

El pasante de Derecho señor **LUIS ALBERTO VIVAS SANCHEZ** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

"LOS NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS, CONFLICTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS CON LAS MARCAS"

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

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
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 celebracion de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

DRM*amr.

C

A Dios por permitirme llegar a este momento; a mi madre porque con su ejemplo, esfuerzo y amor me enseño el camino de la vida; a mis hermanas por su amor incondicional; a mi padre (in memoriam), porque sé que desde el cielo ha cuidado de nosotros; a ti Ali, por ser la fuerza que ha impulsado mis pasos; a mi tío Antonio por todo su apoyo; a mis amigos por estar siempre conmigo; a la Universidad y a mis maestros por la invaluable preparación que me dieron.

INDICE

Pag.

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO PRIMERO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Concepto de marca 3
2. Elementos de las marcas 4
3. Funciones de las marcas 6
   A) función de distinción 6
   B) función indicativa de calidad 6
   C) función publicitaria 7
4. Clasificación de la marcas 8
5. Naturaleza Jurídica de las marcas 12
6. Principios de las marcas 15
   A) Principio de territorialidad 15
   B) Principio de especialidad 15
   C) Principio atributivo 17
7. Registro de las marcas 18
   A) Órgano encargado del registro 18
   B) Procedimiento de obtención del registro 19
   C) Legislación aplicable 21
   D) Derechos y obligaciones del titular de un registro marcario 22

CAPITULO SEGUNDO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto 25
2. Generalidades y funciones 26
   A) función de individualización 26
   B) función de identificación 27
   C) función de indicación de procedencia 28
   D) función de publicidad 29
   E) función de distinción 29
3. Estructura y clasificación de los nombres de dominio 30
4. Naturaleza de los nombres de dominio 35
5. El Sistema de registro de los nombres de dominio 37
   A) Agentes encargados de la regulación y administración de los nombres de dominio 37
   B) Procedimiento para obtener el registro de un nombre de dominio 42
   C) La regulación en materia de nombres de dominio 45
   D) Derechos y obligaciones de los titulares de los nombres de dominio 46

e

CAPITULO TERCERO: LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS; SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

1. Similitudes entre los nombres de dominio y las marcas 49
2. Diferencias entre los nombres de dominio y las marcas 50
3. Principales conflictos que se derivan entre los mismos 52
   A) Cibersquoatin, piratería o secuestro de los nombres de dominio 52
   B) Apropiaciones Insuficientes de los nombres de dominio 54
   C) Logical Choice, coincidencias fortuitas 57
   D) Otro tipo de conflictos 59
4. Métodos de solución de controversias 61
5. Propuestas de solución a nivel nacional 66
6. Los nombres de dominio como signos distintivos, su viabilidad jurídica 73

CAPITULO CUARTO: DERECHO COMPARADO Y PRECEDENTES JUDICIALES EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES

1. El Sistema Institucional Global de los Nombres de Dominio 78
2. La Normativa española sobre nombres de dominio 81
3. La regulación de los nombres de dominio en Estados Unidos de Norteamérica 87
4. Precedentes judiciales sobre nombres de dominio y marcas 89
   A) En España 89
   B) En Estados Unidos 97
   C) En Argentina 103
   D) En México 106
      a) Caso Yahoo 106
         -Partes involucradas 106
         -Motivo del conflicto 107
         -Desarrollo del procedimiento 107
         -Decisión 108
      b) Caso Nestlé 109
         -Partes involucradas 109
         -Motivo del conflicto 109
         -Desarrollo del procedimiento 109
         -Decisión 110
      c) Caso Pedigree 111
         -Partes involucradas 111
         -Motivo del conflicto 111
         -Desarrollo del procedimiento 111
         -Decisión 112
   E) En otros países 112

CONCLUSIONES 119

BIBLIOGRAFÍA 122

INTRODUCCIÓN

Actualmente Internet es una de las herramientas tecnológicas más importantes a nivel mundial, ya que se ha convertido en un espacio donde se puede encontrar todo tipo de información y que además ha alcanzado una importante función como medio de comunicación toda vez que día con día aumenta el número de personas, entidades gubernamentales e Instituciones educativas que han visto en esta herramienta una forma de facilitar el trabajo y de aumentar las fuentes de conocimiento.

Por otra parte, las empresas también han visto en Internet un importante mercado para publicitar sus productos y realizar su venta vía electrónica, lo cual en varias ocasiones les ha generado importantes ganancias a nivel mundial; sin embargo, no todo en Internet ha resultado como se esperaba, ya que ha sido esta última actividad la que ha traído los principales conflictos generados en la red, debido a la creación de un mercado electrónico, que al igual que en el mundo material, implica el manejo de grandes cantidades, productos, mercancías y servicios, lo que trae consigo de forma inevitable la creación de conflictos que en tal sentido requieren del establecimiento de una amplia regulación sobre la materia.

En tal contexto, uno de los conflictos más importantes que se están derivando de este uso de Internet es el que se presenta entre los nombres de dominio y las marcas registradas. Hoy en día es común referirse a una dirección electrónica como si se tratara de una marca con las funciones típicas de distinción que conlleva esta última, e incluso no es difícil encontrar que las personas recuerden con mayor facilidad a un nombre de dominio que a una marca, o bien que el nombre de una marca se registre como un nombre de dominio y viceversa, pero, ¿qué pasa cuando los titulares de ambas figuras no coinciden en las mismas personas?, la respuesta es que se empiezan a generar conflictos que involucran sumas extraordinarias y que generalmente quedan fuera del ámbito de regulación de un estado debido a lo novedoso de estos temas y al contexto global que implica

Internet, lo que hace más difícil encontrar soluciones prácticas que puedan evitar la creación de las controversias.

Ante esta problemática tenemos que analizar qué se ha estado haciendo a nivel mundial y nacional para resolver el problema que se nos presenta, qué se puede hacer dentro de nuestra legislación para evitar la proliferación de estos conflictos y sobre todo vale la pena preguntarse si debido a las funciones que se le han dado en la actualidad a los nombres de dominio y al papel tan importante que juegan en el comercio electrónico, es posible que se les reconozca en el ámbito jurídico como otro signo distintivo que les permita a las empresas y demás comerciantes el hacer uso del mismo para identificar sus productos y servicios dentro de este mercado gigantesco y mundial que recibe el nombre de Internet, y en su caso, qué protección podrían tener los titulares del mismo cuando en la realidad se ha llegado a ver que en ocasiones hay nombres de dominio que alcanzan mayor reconocimiento y valor pecuniario que muchas marcas comerciales.

Para efectos de lo anterior, es necesario tener claro qué es un nombre de dominio, cuál es su naturaleza y funciones, así como los derechos y obligaciones que se generan para su titular y bajo dicha perspectiva compararlo con las marcas, para así después estar en posibilidad de analizar los conflictos que se presentan entre ambas figuras y poder sugerir medios de solución.

Es por ello, que nos vemos en la tarea de intentar obtener respuestas a todas las interrogantes planteadas, para con ello comprender mejor la problemática que se está presentado a nivel mundial y poder dar opciones que nos permitan solucionar esta clase de conflictos a nivel nacional. Asimismo, en esta tarea será importante tomar en cuenta lo que se ha hecho en otros países tanto en el ámbito legislativo como judicial para afrontar estos conflictos y así tomar decisiones que estén acordes con el contexto mundial que representa la red.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Concepto de marca.

La marca es uno de los signos distintivos más significativos de la propiedad industrial, hoy en día son millones de personas las que identifican un producto o servicio a través de ella, pero no sólo eso además de servir como un identificador de la mercancía la marca suele indicar la calidad del producto, su procedencia, su función y en algunas ocasiones hasta el prestigio de quien produce el bien o presta el servicio.

Es por ello y por el gran contacto que tienen éstas con el público consumidor, que hoy en día las marcas han alcanzado desde el punto de vista comercial una gran trascendencia, ya que hasta desde el punto de vista patrimonial implican un activo muy importante para las empresas y comerciantes. En virtud de lo anterior, resulta de gran importancia conocer su concepto, naturaleza y funciones, para así comprender por qué han alcanzado tanta importancia entre el público en general.

Entre las principales definiciones de marca encontramos la del Doctor David Rangel Medina que considera a la marca como " el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"[1].

Por otra parte, para Justo Nava Negrete la marca es "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios

[1] RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Editorial Mc. Graw Hill, primera edición, México 1998, pag. 62.

de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla"[2].

El tratadista Gabriel Martínez Medrano opina que "la marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos y servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado. Decimos que la marca es un signo cuando resulta susceptible de percepción visual"[3].

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, sostiene que las marcas son " los 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"[4].

Desde el punto de vista legal se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, según la define el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que rige la materia.

2. Elementos de las Marcas.

La marca como signo distintivo está compuesta por una serie de elementos que le otorgan sus características y les permite cumplir con sus funciones. Algunos autores consideran que la marca se compone de tres elementos que a saber son: "el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o

---

[2] NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México 1985, pág. 147
[3] MARTINEZ MEDRANO, Gabriel. *Derecho de Marcas*. Ediciones La Rocca, Buenos Aires Argentina, 2000, pág. 23
[4] INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Porrúa, Tomo III, México, 1998, pág. 2079.

servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen, la unión entre el signo y los productos"[5].

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

Por lo que respecta al segundo de los elementos, éste se refiere a la conexión o correspondencia que se hace entre el signo empleado y los productos o servicios. Asimismo, esta relación se da generalmente con la aplicación que se hace del signo en las mercancías que se identificarán con el mismo en el mercado.

El elemento psicológico de la marca se relaciona directamente con los consumidores, ya que "éste está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor: el origen empresarial del producto vinculado por la marca, las características y el nivel de calidad del producto adoptado por la marca y el *good will* o buena fama del producto portador de la marca"[6].

Por lo anterior, este último elemento resulta de gran importancia para los propietarios de las marcas, pues precisamente son estas ideas o impresiones que produce la marca entre el público consumidor las que implicarán una aceptación o rechazo en el mercado de los productos o servicios que amparen con las mismas, y por consiguiente, lo que les podrá otorgar la distintividad de sus mercancías.

---

[5] MARTINEZ MEDRANO, Gabriel. Op. Cit. pág. 28
[6] Ibidem, pág. 28.

3. Funciones de las marcas.

A) Función de distinción:

Esta función también es llamada indicadora del origen empresarial y es sin duda una de las principales funciones de las marcas y en buena manera indica su propósito, pues la marca se usa para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie que existen en el mercado. "La función distintiva es la esencia del sistema de marcas, ya que éstas distinguen una especie dentro de un género"[7].

Algunos autores apuntan que la distintividad que un signo posee para que se convierta en marca tiene que presentarse tanto en un aspecto intrínseco como en uno extrínseco. De esta forma la "distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca, del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir"[8], es decir, con ella evitamos que una denominación que se pretenda usar como marca sea descriptiva de los bienes o servicios que pretende amparar.

Por otro lado, la distintividad extrínseca "es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad"[9].

B) Función indicativa de calidad:

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

---

[7] Ibidem, pág. 30.
[8] Ibidem, pág. 31.
[9] Idem.

Para Gabriel Medrano la marca forma parte de un contrato social que se presenta entre el titular y los consumidores, en el cual el titular demuestra a través de su marca a los compradores que su producto tiene una calidad específica, de tal manera que cada vez que se compra ese producto los consumidores sabrán que adquieren una determinada calidad, que no necesariamente indica que sea de buena o mala calidad sino un simple parámetro o estándar.

Fernández Novoa señala que "la marca proporciona información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el plano socioeconómico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores"[10].

C) Función publicitaria:

Los empresarios a través de la marca buscan crear un signo original y creativo que atraiga a los consumidores a comprar los productos y servicios que ofrecen y que amparan a través de su marca, cumpliendo así con otra de las funciones de la misma. En este sentido, señala el doctor Rangel Medina que "la propaganda no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela"[11].

Cabe comentar, que si bien es cierto la marca como un signo distintivo que puede resultar agradable al público por sus cualidades propias en cuanto a forma, diseño, palabras o ideas que evoque, para poder cumplir adecuadamente con la función publicitaria, deberá de contar con el respaldo de que los productos o

---

[10] Ibidem, pág. 33

[11] RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario.* Primera Edición, Editorial Libros de México S.A., México, 1960, pág. 179.

servicios que ampare sean de una calidad adecuada, lo cual implicará que la marca por si misma, alcance un mayor valor en el mercado.

4. Clasificación de las marcas

Existen diversas clasificaciones de las marcas, siendo la más conocida la que las clasifica, atendiendo a las características accidentales de las mismas, pudiendo ser:

a) Las Marcas pueden ser: *Nominativas, figurativas y mixtas.*

Las marcas nominativas "son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva"[12].

A mayor abundamiento, podemos decir que una marca nominativa está compuesta por letras, palabras o números, y en éstas, "no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener que tomar en cuenta en qué caracteres viene escrito" [13].

Las marcas figurativas, también conocidas como gráficas, se forman por medio de dibujos, diseños o figuras. "La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual"[14].

Cabe hacer notar, que algunos autores suelen subdividir a las marcas figurativas en puramente graficas y figurativas, entendiendo a las primeras como

---

[12] Ibidem, pág. 216.
[13] Idem.
[14] Idem

aquellas que "no evocan ningún concepto en concreto (por ejemplo el logo de Nike, llamado paloma o pipa)"[15]. Mientras que las segundas" además del aspecto gráfico representan una figura concreta (por ejemplo la marca fragata representa una embarcación, la marca Pengüin, representa un pingüino etc.). Esta diferenciación tiene importancia a la hora del cotejo, ya que una marca puramente gráfica es más fuerte, debido a que una marca figurativa no puede evitar que otra marca gráficamente distinta evoque el mismo concepto"[16].

Mixtas son aquellas marcas que combinan el elemento nominativo con algún diseño o figura de manera que intenta llamar la atención del público de forma oral y visual, en este sentido podemos decir que las "marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores"[17].

Esta clasificación es la recoge la Ley de la Propiedad Industrial al mencionar en su artículo 89 que pueden constituir una marca los siguientes signos: las denominaciones, figuras visibles y las formas tridimensionales, entre otros.

b) Una segunda clasificación se puede integrar atendiendo a las relaciones que tienen las marcas con otras de su misma especie, de esta manera podemos hablar de marcas *defensivas o protectoras, de reserva, ligadas y colectivas*:

Marcas defensivas o protectoras son aquellas que se asemejan a otras ya usadas o registradas en grado de confusión y que por lo tanto, los industriales o comerciantes deciden registrar, por ser signos análogos que en un momento dado podrían ser usados por terceras personas y así afectar su grado de influencia en el público consumidor. Son llamadas protectoras o de defensa, pues es esta la

---

[15] MARTÍNEZ MEDRANO. *Op. Cit.* pág. 28.
[16] Idem.
[17] RANGEL MEDINA, DAVID. *Tratado de Derecho Marcario*, pág. 218.

finalidad que persiguen al proteger a una tercera marca que ya a obtenido un grado de reconocimiento y distintividad en el mercado, aunque en el futuro las defensivas o protectoras nunca sean usadas.

Marcas de reserva son aquellas que se registran con la finalidad de poderse usar en un futuro por constituir una expectativa de obtener un grado de aceptación amplio en el mercado para distinguir determinados o productos y servicios y que por lo tanto los interesados deciden registrar con el fin de que la misma no sea aprovechada por otra persona. En este sentido, afirma el maestro David Rangel Medina que al igual que las protectoras o de defensa, son una especie de marcas de obstrucción, aunque las marcas de reserva en nuestra opinión pretenden ser usadas eventualmente.

Marcas ligadas son aquellas que "pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismo o similares productos o servicios"[18]. Algunos autores también las llaman en serie.

Marcas colectivas son aquellas registradas por asociaciones, sociedades de productores, fabricantes o comerciantes, para distinguir los productos que ofrecen de otros semejantes. Al respecto el maestro Rangel Medina menciona que no distinguen los artículos de un productor determinado de aquellos de sus competidores, fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opone la protección de una asociación local, en su conjunto contra los productos de otras regiones[19].

c) Una tercera clasificación atiende a la naturaleza de los elementos que las constituyen pudiendo ser *marcas compuestas y complejas o asociadas.*

Marcas compuestas son "aquellas que se encuentran integradas por elementos que considerados aisladamente no podrían constituirse como marcas,

[18] Ibidem, pág. 235.
[19] Ibidem, pág. 237.

ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común"[20].

Mientras que la marca compleja o asociada es aquella que resulta de unir varios elementos que de manera aislada son susceptibles de protección marcaria, pudiendo ser la asociación de diversas marcas del mismo titular la que forma a la marca asociada.

d) Atendiendo al sujeto que puede ser titular de la marca, éstas pueden ser: *industriales, de comercio y de agricultura.*

De esta forma, podemos decir que marca industrial es la que utiliza el productor o fabricante para indicar al público que un determinado producto ha sido producido por su empresa indicando con ella el origen de la fabricación del producto.

Marca de comercio es "el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su producto, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías"[21].

Por último, la marca de agricultura como su nombre lo indica es la que los agricultores utilizan para indicar que el origen de determinados productos de la tierra provienen de sus cultivos o tierras.

Igualmente esta clasificación puede entenderse recogida parcialmente por la Ley de Propiedad la Industrial al mencionar en su artículo 87 lo siguiente:

---

[20] Ibidem, pág. 242.
[21] Ibidem, pág. 247.

"Artículo 87. *Los industriales, comerciantes y prestadores de servicios* podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante registro en el instituto."

e) Una de las clasificaciones más comunes es la que distingue a la marcas desde el punto de vista del objeto a distinguir, pudiendo ser *marcas de productos o marcas de servicios.*

La marca de productos es aquella que se utiliza para distinguir artículos, mercancías o cosas tangibles.

Mientras que la marca de servicios protege principalmente cosas intangibles tales como realización de obras o labores y la forma empleada en su realización, como los servicios de restaurantes.

Esta clasificación también puede ser inferida de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que al concebir a la figura de que se trata la define en su artículo 88 como un signo visible que distingue *productos o servicios* de su misma especie o clase en el mercado.

5. Naturaleza Jurídica de las marcas

La naturaleza jurídica de las marcas ha sido explicada por varios autores, quienes han formulado varias teorías al respecto, dentro de las cuales consideramos como las más importantes las siguientes:

a) Teoría del derecho de la propiedad.

Esta teoría fue sostenida por los autores Rendú, Blanc y Clemens que aseguraban que la marca "es la consecuencia directa del derecho de propiedad

existente sobre los objetos que se fabrican o se venden"[22], es decir, para estos autores la marca es una manifestación de la propiedad.

Esta teoría sufrió algunas críticas toda vez que algunos autores apuntan que la marca no es un accesorio del derecho de propiedad sobre una cosa, toda vez que el uso de la marca no se transfiere conjuntamente con el producto que protege.

a) Teoría de la propiedad intelectual.

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

Esta teoría, al igual que la anterior, recibió algunas críticas: Paul Roubier menciona que el nombre de derechos intelectuales que Picard dio a esta clase de derechos, resulta poco afortunado, y agrega que "si bien es conveniente la expresión de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los derechos de autor, no podrá ser empleada sin provocar crítica para el derecho sobre la marca de fábrica o de comercio, o el nombre comercial"[23] ya que la marca no implica un trabajo intelectual, sino más bien una ventaja para el industrial o comerciante que la aplica.

b) Teoría del derecho de personalidad.

---

[22] CASTREJÓN GARCÍA, Eduardo Gabino. *El derecho marcario y la Propiedad Industrial*, Editorial Cárdenas, México, 1999, pág. 84.
[23] Ibidem, pág. 93.

Esta teoría elaborada por Kholer, autor alemán, explica que las relaciones entre la marca y su titular son relaciones de derecho personal. "Kholer defendió esta tesis según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad, como el derecho a la integridad personal, a la libertad, a la defensa del hombre, etc. La marca, escribe Kholer, es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía y por lo tanto, la marca pertenece a la personalidad"[24].

c) Teoría de los monopolios de derecho privado.

Para Roguin, "los monopolios, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden, del lado pasivo, una obligación de no imitación y del lado activo, la facultad de impedir esa imitación. Asimismo, tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas sino contra todos, Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales no hay una propiedad en el sentido usual del concepto, lo que hay es un monopolio de derecho privado"[25].

En conclusión, de las teorías antes referidas se puede desprender que la marca no puede ser agrupada dentro de la categoría tradicional de los derechos reales y personales, toda vez que el derecho a la marca no se ejerce sobre cosas materiales sino que parte del intelecto de una persona y es diferenciable del derecho de propiedad sobre las mercancías que distingue porque con la transmisión de tales mercancías no se transmite el derecho a la marca. Asimismo, tampoco podemos considerar que es un derecho que se desprende de la personalidad, ya que si concibiéramos de esta forma a la marca, ésta no podría ser oponible a terceros, además de que se dificultaría su cesión, así como el hecho de que el titular de la marca fuera una empresa.

---

[24] Ibidem, pág. 94.
[25] Ibidem, pág. 104.

En virtud de lo anterior, consideramos como las teorías más acertadas las de Picard y Roguin, toda vez que en cuanto la primera, es acertada en el sentido de que la marca no pude ser encuadrada dentro de la clasificación tradicional de los derechos que hemos comentado, y en cuanto a la segunda, porque una vez obtenido el derecho a usar una marca, éste se ejerce de manera exclusiva, a manera de monopolio, que impide a otras personas que la puedan usar y realizar la imitación de la misma.

6. Principios de las marcas.

a) Principio de territorialidad.

Este principio implica que una marca únicamente es susceptible de protección en el país en el que se otorgó, "por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere y obligaciones"[26] se limita al territorio en el cual la marca fue concedida.

Cabe aclarar que existen algunas excepciones al principio de territorialidad, toda vez que bajo los convenios internacionales pueden otorgarse ciertas facilidades para tramitar en forma paralela o simultánea una misma marca en diversos países, e incluso puede reconocerse que un signo distintivo goza de protección en diferentes países presentando una sola solicitud y no una para cada país, como es el caso de las marcas comunitarias de la Unión Europea "en donde una marca que es reconocida en uno de los estados miembros de la unión, tiene validez y por lo tanto, es oponible en territorio de otros estados europeos"[27].

b) Principio de especialidad:

---

[26] RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*, pág. 63.
[27] JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*. Editorial Sista, 5ª. Edición, México, 2000, pág. 54.

La especialidad implica que una marca no puede proteger a un número indeterminado de productos o servicios, sino sólo a los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada, es decir, "la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada"[28].

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

Las categorías de los productos o servicios a los que deben sujetarse las marcas, dividen a estas últimas en 53 clases de acuerdo con los parámetros establecidos por el Arreglo de Niza y son aplicadas internacionalmente para lograr uniformidad dentro de los distintos países.

Este principio encuentra su excepción en las llamadas "marcas notorias", ya que estas últimas "gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aún tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías o servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial"[29].

A este respecto cabe mencionar que la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala 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

[28] Ibidem, pag. 68.
[29] RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*, pag. 71.

desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como del conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, haciendo la aclaración de que además de los requisitos anteriores, es necesario que exista una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declare que una marca se considera notoria[30].

c) Principio atributivo.

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

Por lo que respecta a nuestro país, podemos mencionar que aún cuando la Ley de la Propiedad Industrial menciona en su artículo 87 que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también se reconoce el uso de la marca sin registro atribuyendo derechos al usuario de la misma, tal como lo establecen los artículos 92, fracción I y 151 fracción II que mencionan lo siguiente:

ARTÍCULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado
el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

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

[30] Artículo 90, fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial.

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

7. Registro de las marcas.

A) Órgano encargado del Registro.

Como se mencionó con anterioridad, bajo la legislación nacional el derecho al uso exclusivo de una marca sólo se obtiene mediante su registro, por lo que es importante señalar que la autoridad encargada de realizar dicho registro es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya naturaleza es la de un órgano descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y teniendo la facultad de otorgar los registros de marcas de conformidad con el artículo sexto, fracción tercera de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe comentar, que dicho Instituto es la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, y que para ejercer sus atribuciones cuenta con distintas unidades administrativas, las cuales se señalan en el artículo 5 de su Estatuto Orgánico y que son las siguientes:

1. Junta de Gobierno.
2. Direcciones Generales Adjuntas de:
    a) Propiedad Industrial;
    b) Servicios de Apoyo;
    c) Coordinación de Planeación Estratégica;
3. Direcciones Divisionales de:

a) Patentes;

b) Marcas:

c) Protección a la Propiedad Intelectual;

d) Sistemas y Tecnología de la Información;

e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica;

f) Relaciones Internacionales;

4. Oficinas Regionales.
5. Administración.
6. Asuntos Jurídicos.
7. Contraloría Interna.

Asimismo, es importante mencionar que en términos del artículo 17 del Estatuto Orgánico de dicho Instituto, compete a la Dirección Divisional de Marcas otorgar o negar los registros de marcas que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables, así como informar y asesorar sobre el trámite de registro de las mismas, aplicando las disposiciones legales y administrativas relacionadas con el procedimiento de registro.

B) Procedimiento de obtención del registro.

El procedimiento para obtener el registro de una marca se inicia con una solicitud que se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en la cual se deben asentar los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
2. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado, haciendo mención expresa le ley que a falta de indicación sobre el uso de la misma, se presumirá que ésta no se ha usado.

4. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, de conformidad con lo señalado en los artículos 56 y 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. La firma del titular o de la persona autorizada o facultada para realizar el trámite, incluyendo su nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones.

Por otro lado, es trascendente comentar que el registro de la marca no es gratuito, por lo que a dicha solicitud deberá acompañarse el pago de las tarifas correspondientes que haya aprobado el Instituto, así como deberán adjuntarse ejemplares de la marca a registrar y en su caso, el poder que acredite la personalidad del apoderado, en caso de que la marca haya sido solicitada por conducto de un representante, cuyos datos en todo caso deberán hacerse constar en la misma solicitud de registro.

Asimismo, para el caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, también deberá acompañarse a la solicitud un convenio que hayan celebrado los solicitantes acerca de la forma en que se usará la marca, así como en su caso, la licencia o transmisión de derechos sobre la misma. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, con estos documentos se forma un expediente, que quedará sujeto a un trámite, dividido en varias etapas:

"a) El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida cumple con los requisitos que previene la ley y su reglamento.

b) El examen de novedad o de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la ley, es decir, se compara el signo que se presenta a registro con las marca ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la misma.

c) El acuerdo de concesión del registro o el que lo niega, en su caso. De resultar procedente la concesión, el Instituto expedirá el título correspondiente y para el supuesto de que lo niegue, deberá comunicarlo por escrito a quien lo solicitó, fundando y motivando su resolución.

d) Ya sea que se conceda o se niegue un registro, la resolución será publicada en la Gaceta de Invenciones del propio Instituto."[31]

e) Para el caso de que la resolución sea en sentido negativo, el solicitante podrá impugnarla ante el propio Instituto mediante recurso de revisión, previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o bien, optar por promover el juicio de nulidad (contencioso administrativo) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo señalado por el numeral antes referido.

C) Legislación aplicable.

Los pasos descritos anteriormente para obtener el registro de una marca, se encuentran regulados del artículo 113 al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

---

[31] Ibidem, pag. 68.

Asimismo, deberá tomarse en cuenta lo establecido en los artículos 5, 6, 7, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento de la ley antes citada, y por último, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para el caso de las impugnaciones a las resoluciones de negativa de un registro de marca.

D) Derechos y obligaciones del titular de un registro marcario.

Una vez obtenido el registro, es importante mencionar que surgen una serie de derechos y obligaciones para el titular de una marca registrada, como son los siguientes:

DERECHOS:

a) "Derecho al uso exclusivo de la marca;
b) Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción;
c) Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción;
d) Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte la resolución administrativa de infracción, previo al desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que éste aporte;
e) Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora:
f) Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados;
g) Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados;
h) Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados;

i) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pueden ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad que le confiere la marca;
j) Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley;
k) Derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca infractora por daños y perjuicios que les sean causados;
l) Derecho a la reparación del daño material o a la indemnización de daños y perjuicios por la invasión de sus derechos;
m) Derecho a solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de las infracciones administrativas;
n) Derecho de conceder licencias de uso de la marca a título oneroso o gratuito;
o) Derecho de conceder franquicias, mediante el contrato respectivo;
p) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada."[32]

OBLIGACIONES:

Dentro de las obligaciones del titular de una marca, podemos mencionar las siguientes:

a) Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones durante tres o más años consecutivos;
b) Usar la marca tal como fue registrada;
c) Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica;
d) Dejar de usar la marca cuando así lo declare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, basándose en prácticas monopólicas o actos de competencia desleal;

[32] Ibidem, pag. 75.

e) Usar la leyenda "Marca registrada" o siglas "MR" o "R", encerradas en un círculo en los productos, envases o embalajes de los productos amparados.
f) Inscribir en el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial el documento que contiene la cesión de derechos derivados de la marca registrada:
g) Inscribir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento que contenga el gravamen sobre los derechos de marca registrada;
h) Inscribir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento que contenga la licencia de uso sobre los derechos de marca registrada:
i) Renovar el registro de marca a los diez años de la fecha legal de la solicitud de registro correspondiente.

CAPITULO SEGUNDO.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto.

Internet se encuentra conformada por un sinnúmero de ordenadores que se encuentran conectados en común, y cada uno de ellos tiene una dirección exclusiva para poder localizar la información contenida en el mismo. Esta forma de localización recibe el nombre de "IP address", que permite distinguir una computadora de otras.

"En un principio, los ordenadores conectados se identificaban mediante direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono pero, como comentaba Bogarin, los seres humanos no somos buenos para recordar números, sino por lo general vamos a preferir utilizar nombres, que resultan ser mucho más significativos y por tanto, más fáciles de recordar o reconstruir"[33].

De esta forma, las direcciones IP únicamente se identificaban por cuatro números separados por puntos, tomando valores entre el número cero y el 255, es así como una dirección electrónica puede ser estructurada de la siguiente forma: 170.70.84.3, este ejemplo corresponde actualmente al dominio www.banxico.org.mx.

Ante tal dificultad para identificar a las diversas computadoras conectadas a la red, así como a la información localizada en ellas, fue como "Paul Mockapetris en colaboración con Jon Postel, de la Universidad del Sur de California crearon un sistema de nombres con el cual se pudieran identificar los distintos ordenadores"[34] y además que dichos nombres tuviesen relación con el contenido de la información o de la computadora a la que nombraban. "De esta forma, nacieron los nombres de dominio con la tarea de ayudar a los humanos en su lidia con los

---

[33] MAESTRE, Javier A. *El Derecho al Nombre de Dominio*. Edición Dominiuris.com, España, 2001, pag. 29.
[34] Ibidem, pág. 30

fríos números, poniendo en relación las direcciones numéricas con nombres que sean más cercanos a los hombres."[35]

Asimismo, dicha identificación a través de nombres se ha extendido tan ampliamente a través de la red que actualmente forma un sistema de nombres de dominio, "básicamente, el sistema de nombres de dominio consiste en una base de datos que relaciona las direcciones numéricas IP, verdaderas direcciones de los equipos conectados, con los nombres de dominio de caracteres más cercanos a nosotros"[36]. Al respecto, menciona Ignacio Garrote Fernández que "su finalidad es permitir una organización escalonada, tanto administrativa como técnicamente del sistema de nombres en Internet mediante la distribución jerárquica de dominios principales y secundarios"[37].

En tal virtud, podemos decir que un nombre de dominio es la denominación que se forma a través de letras para identificar a una computadora y a la información contenida en ella, en sustitución de la dirección numérica IP y que frecuentemente dicha denominación está relacionada con la entidad, persona, empresa o institución que divulga esa información a través de Internet y con la cual se facilita al usuario el recordar e identificar determinada información en la red.

2. Generalidades y funciones.

Si bien es cierto en un principio el nombre de dominio sólo cumplía una función técnica consistente en localizar computadoras conectadas a la red de una manera más sencilla para los usuarios, actualmente ha alcanzado diversas funciones que han trascendido del objetivo principal para el que fueron creados y que a saber son las siguientes:

A) función de individualización.

---

[35] Idem.
[36] Idem.
[37] GARROTE FERNÁNDEZ DIEZ, Ignacio. *El Derecho de Autor en Internet.* Editorial Comares, Granada, 2001, pág. 22

Esta función se encuentra muy relacionada con el propósito inicial con el que se crearon los nombres de dominio, debido a que cada computadora conectada a la red posee una dirección electrónica con la cual se permite reconocerla y localizarla en ese espacio virtual de Internet, por lo que los nombres de dominio, al sustituir a las direcciones numéricas o IP, también permiten individualizar y reconocer a dichas computadoras en la red, distinguiéndolas de otras que se encuentren conectadas.

B) Función de identificación.

En virtud de las amplias posibilidades de comunicación y de comercio que actualmente ofrece Internet, los nombres de dominio han alcanzado una función de identificación de personas, empresas que ofrecen sus productos o servicios a través de la red. "Los nombres de dominio se han revelado como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicación (Internet), adquiriendo especial trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo; así pues, el nombre de dominio cobra relevancia jurídica sobre todo por su utilidad de cara al nuevo espacio virtual que se desarrolla en la red, al generar una evocación en los potenciales usuarios que les motiva a visitar el web localizado en el mismo"[38].

Al respecto, menciona Fernando Carbajo Cascón que esta función de identificación de los nombres de dominio puede observarse en cuatro aspectos:

a) "La identificación con el nombre de dominio de una determinada persona física o jurídica que ofrece cualquier tipo de información, comercial o no, sobre sí mismo, su organización, actividad o prestaciones, o que emplea la dirección también como punto de contacto y comunicación con terceros. *Uso del nombre de dominio con funciones de nombre civil (patronímico, seudónimo o denominación social).*

[38] CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet.* Editorial Aranzadi, Navarra, España, 1999, pág. 45.

b) Uso del nombre de dominio para identificar productos o servicios concretos o pertenecientes a una determinada zona geográfica o modo de elaboración común en una página web donde se comercializan a distancia, se prestan servicios directamente el la red o donde tiene lugar una publicidad detallada sobre los mismos. *Uso del nombre de dominio con funciones de marca, de denominación de origen o de indicación de procedencia.*

c) Uso del nombre de dominio para identificar un sujeto determinado en la red (normalmente un empresario) y distinguir y publicitar su actividad o actividades específicas o sus establecimientos y, en su caso, celebrar transacciones comerciales por medios electrónicos. *Uso del nombre de dominio con funciones de nombre comercial.*

d) Uso del nombre de dominio para identificar, distinguir, publicitar y en su caso, comercializar una obra del ingenio ofertada en el tráfico tradicional y/o para identificar, distinguir y en su caso comercializar una obra a la que se puede tener acceso directamente en formato digital a través de Internet. *Uso del nombre de dominio con funciones de título de obra.*"[39] De esta forma, como podremos darnos cuenta, la amplitud de posibilidades que ofrece Internet ha llevado a los nombres de dominio a trascender a una función de identificación de la amplia gama de personas, productos, servicios y objetos en general que se pueden encontrar en la red de redes.

C) Función de indicación de procedencia.

Si bien no se presenta en todos los casos, existen algunos nombres de dominio que además de identificar productos o servicios también presentan una función de identificación del origen de los productos y servicios ofrecidos, ligando de manera indirecta a éstos con su titular. En otras palabras, algunos nombres de dominio pueden constar de la misma denominación que la persona que ostenta su titularidad y de esa manera encontraremos una identidad entre ambos.

[39] Ibidem. Pags 45 y 46.

Como ejemplo de ello encontramos los nombre de dominio www.microsoft.com, perteneciente a la empresa Microsoft Inc.; www.intel.com propiedad de Intel Corporation y más concretamente en nuestro país el dominio www.liverpool.com.mx, propiedad de Liverpool S.A. de C.V. y www.telmex.com.mx de Teléfonos de México S.A. de C.V.

D) Función de publicidad.

Es indudable que el comercio electrónico ha alcanzado gran auge en nuestros días. Es por ello que los comerciantes buscan tener presencia en este mercado virtual y atraer la atención del público usuario de la red mediante sus páginas electrónicas; es en este sentido donde consideramos que el nombre de dominio también tiene una función publicitaria, toda vez que el hecho de contar con un nombre de dominio atractivo para el público en general, podrá redituar en mayores ventas de los productos y servicios ofrecidos por los comerciantes en sus páginas.

Como ejemplos de estos nombres de dominio atractivos al consumidor podemos citar los siguientes: www.yahoo.com, www.hotmail.com, www.todito.com y www.esmas.com.

E) Función de distinción.

Estimamos, que al igual que las marcas, los nombres de dominio cumplen con una función de distinción, la cual puede entenderse en un sentido más amplio que el de aquéllas, ya que los dominios pueden distinguir el contenido y tipo de la información alojada en las páginas que identifican, pudiendo igualmente distinguir productos o servicios que se ofrecen en la red. Ejemplos de ello los encontramos en las diversas páginas donde se ofrecen servicios de correo electrónico, mismos que son diferentes entre sí debido a la capacidad, imagen, rapidez, entre otras cuestiones. Asimismo, esta función de distintividad también podemos encontrarla en los diferentes portales que ofrecen el servicio de búsqueda de páginas

electrónicas que también varían en el tipo de búsqueda a realizar, el número de resultados ofrecidos y la precisión de los mismos, como ejemplo de esto podemos citar a las páginas electrónicas identificadas con los nombres de dominio www.yahoo.com, www.altavista.com, www.adnet.com.mx, entre otras.

3. Estructura y clasificación de los nombres de dominio.

Antes de mencionar cómo se estructura un nombre de dominio debemos hacer la distinción entre una dirección electrónica y el nombre de dominio estrictamente hablando. A este respecto, podemos decir que la primera sigue un esquema lógico denominado URL (Unified Resource Locator) que quiere decir "localizador uniforme de recursos", el cual especifica la aplicación electrónica deseada. "Las iniciales http quieren decir "hypertext transfer protocol", y es el protocolo utilizado por Internet para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la red (otros protocolos de Internet son el ftp y el mailto)"[40].

Posteriormente, encontramos las siglas www, que significan "world wide web" que puede traducirse como la identificación de la red mundial que forma Internet. "Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la www y, estrictamente, no forma parte del nombre de dominio"[41], el resto de la dirección electrónica será lo que constituya el nombre de dominio propiamente dicho, de esta forma, una dirección electrónica puede observase de la siguiente manera:

http	www.	telmex.com.mx
Aplicación electrónica deseada de internet	identificación de la red mundial de información de internet	nombre de dominio

[40] MAESTRE, Javier A. *Op. Cit.*, pág. 31.
[41] Idem.

En virtud de lo anterior, podemos decir que toda dirección electrónica comprende a un nombre de dominio, pero no todo dominio comprende a una dirección electrónica, aunque sólo con la conjunción de los datos de la dirección y el dominio es posible su funcionamiento técnico.

Una vez precisada la diferencia entre dirección electrónica y nombre de dominio estamos en actitud de poder señalar la forma en que se estructuran estos últimos. En principio de cuentas podemos señalar que los dominios se empiezan a leer de izquierda a derecha y que en ellos existen puntos intermedios que sirven para separar las distintas categorías o niveles del dominio, de esta forma los nombres de dominio se forman por una o más palabras que generalmente están relacionadas con el titular de la información que se presenta en la página web.

Clasificación de los nombres de dominio

Existen varias categorías o niveles de dominio los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera:

A) Dominios de primer nivel o también conocidos como *"Top Level Domain"*

Están constituidos por las primeras letras de un nombre de dominio, leídas de izquierda a derecha. Ejemplo de éstos son .com, .org, .edu, etc. "El *"top level domain"* se divide, a grandes rasgos, en indicadores genéricos de actividades o materias e indicadores de países conectados a la red, quedando al libre arbitrio de cada usuario registrase en unos o en otros en función de sus necesidades, expectativas o simple preferencia siempre y cuando se lo permitan las normas de registro de cada entidad registradora"[42].

A su vez, éstos dominios de primer nivel pueden subclasificarse en dominios genéricos de nivel superior denominados también *"gtlds" (generic top level domains)* y dominios de primer nivel de carácter *geográfico o nacional* denominados *"cctld" (country code top level domains o national top level domains)*.

[42] CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Op. Cit.*, pág. 37.

En cuanto a los primeros, podemos decir que se basan en la actividad preponderante desarrollada por el titular de la página de Internet; al respecto menciona el maestro Carbajo Cascón "que a través de una abreviatura genérica califican en términos muy amplios y un tanto difusos la actividad (comercial, educativa, militar u organizativa en general) desarrollada por las personas o instituciones de todo el mundo que se registran bajo cada uno de ellos"[43].

Hasta el momento existen los siguientes nombres de dominio genéricos de primer nivel:

-.**gov** para oficinas y agencias federales del gobierno, este dominio "se encuentra bajo la autoridad de la Federal Network Council, institución dependiente del gobierno norteamericano y destinado para funciones administrativas estadounidenses"[44].

-.**mil** para instituciones militares y del ejército.

-.**int** que está destinado para instituciones de carácter internacional como por ejemplo, las Naciones Unidas.

-.**edu.** Éste se encuentra limitado para el uso de universidades e instituciones de nivel superior y de investigación.

-.**com** es para entidades o personas que realicen cualquier actividad comercial.

-.**net** para proveedores de servicios relacionados con internet.

-.**org** para asociaciones no lucrativas.

En cuanto a los cuatro primeros, podemos señalar que son de carácter restringido ya que su registro está limitado a personas u organizaciones que cumplan con determinadas características, "los dominios .int que admiten solamente organizaciones cuya actividad tenga carácter internacional y .edu que

---

[43] Idem.
[44] MAESTRE, Javier A. *Op.cit.* pág. 42.

permite el registro de colegios, universidades y otras instituciones educativas o de investigación sólo durante un período de cuatro años"[45].

Por su parte, los dominios de primer nivel .com, .net y .org "no establecen requisito alguno para el registro de personas o entidades de todo el mundo que quieren registrar bajo alguno de ellos"[46], por lo que reciben el nombre de "abiertos".

Cabe comentar que a partir de noviembre de 2000, se aprobaron nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel que actualmente ya se encuentran en proceso de operación, estos nombres son los siguientes:

NOMBRE	PROPOSITO	OPERADOR DEL NOMBRE DE DOMINIO
.aero	Para empresas de transporte aéreo	Societe Internationale de Telecomunications Aeronautiques S.C.
.biz	Para negocios	Nev Level
.copo	Para empresas cooperativas	Dot Coopertaion LLC
.info	Para usos en general	Afilias LLC
.museum	Para museos	Museum Domain Management Association
.name	Para particulares	Global Name Registry
.pro	Para profesionales en las áreas de contabilidad, derecho, físicos y otros profesionistas.	Registry Pro LTD[47]

[45] CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Op. Cit.* Pág., 39.
[46] *Idem.*
[47] Ibidem, pág. 93

B) Dominios de primer nivel de carácter geográfico o nacional "cctld" (country code top level domains o national top level domains):

Los nombres de dominio de carácter geográfico, surgieron de la idea de la International Assigned Names and Numbers (IANA), entidad encargada en un principio de la gestión del sistema de nombres de dominio, para "descongestionar el espacio de nombres de dominio"[48], e identificar a los países que se encuentran representado en la red, a través de dos dígitos, según lo establecido en la norma ISO-3166, creada por la Organización Internacional de Normalización o Estandarización. (Actualmente existen 240 códigos de países bajo esta norma).

De esta forma un nombre de dominio geográfico o "cctld", permitirá ubicar determinada información, según la región geográfica de donde provenga. Por ejemplo para el caso de nuestro país encontramos el dominio .mx, para España el dominio .es y para Argentina el dominio ar, por mencionar sólo algunos.

Por último, podemos decir que los nombres de dominio geográficos pueden o no seguir a un nombre de dominio genérico, pero no sucede así en todos los caso ejemplo de ello son los siguientes nombres de dominio: www.peugeot.com y www.peugeot.com.mx, el primero para identificar la página web de la compañía de automóviles Peugeot a nivel internacional y el segundo la página web de Peugeot en México.

D) Dominios de segundo nivel.

Los dominios de segundo nivel constituyen la parte más identificativa de un nombre de dominio pues consisten generalmente en las denominaciones elegidas directamente por el titular de dicho dominio y que usualmente sirven para identificar el contenido de la información que se presenta en una página web o bien, el origen o a su titular. Ejemplos de este tipo de dominios son www.nike.com, www.bmw.com, etc.

C) Dominios de tercer nivel o niveles subsecuentes.

---

[48] MAESTRE, Javier. Op. Cit. pág. 57

Un nombre de dominio puede tener subsecuentes niveles, tomando en consideración que cada subnivel va a identificar de manera más específica el contenido de una información ubicada en la red, sin que exista una limitación de los subniveles. Como ejemplos de estos podemos citar los dominios www.info.juridicas.unam.mx, www.ia.csic.es y www.iim.csic.es.

4. Naturaleza de los nombres de dominio.

Para empezar a hablar sobre la naturaleza de un nombre de dominio, en primer término tenemos que dejar por sentado que éste fue creado para realizar una función técnica, consistente en servir como identificador de una dirección electrónica situada en la Red, es decir desde el aspecto puramente técnico el nombre de dominio es "una dirección electrónica alfanumérica (el núcleo o parte esencial de la misma), que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la Red. Así pues, el nombre de dominio en cuanto dirección electrónica, similar en función básica a un número de teléfono o de fax, no es sino una clave en la red de redes que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la misma"[49].

Una vez asentado lo anterior, estamos en posibilidad de estudiar más allá la naturaleza que puede tener el nombre de dominio, considerando la trascendencia que ha alcanzado en el mercado virtual y las distintas funciones que desarrolla y que no estaban previstas en su creación.

A este respecto, comenzaremos por decir que debido al gran potencial que como medio de comunicación y comercial ha alcanzado Internet, se ha venido transformando la función inicial de los nombres de dominio, llegando a convertirse en determinados casos, en verdaderos identificadores de personas, información, actividades y productos y servicios localizados en el web. En virtud de lo anterior,

[49] Ibídem pág. 44

son cada día más los empresarios que como una estrategia de mercado buscan un nombre de dominio llamativo que tenga la capacidad de atraer al público consumidor de la Red a visitar sus páginas y publicitar los productos y servicios ofrecidos en las mismas.

De ahí la transmutación que ha sufrido el nombre de dominio, de ser un mero recurso técnico a un identificador comercial en la Red. "Los nombres de dominio se han revelado, pues, como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo medio digital de comunicación (Internet), adquiriendo especial trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo"[50].

De lo anterior, se explican en gran medida los conflictos surgidos con otros identificadores comerciales protegidos por la propiedad intelectual como son las marcas y los nombres comerciales, por lo que los nombres de dominio han trascendido al ámbito jurídico y se ha llegado a cuestionar si estos tienen la posibilidad de ser reconocidos en las legislaciones como nuevos signos distintivos protegidos por la Ley, cuestión que analizaremos más adelante.

En este sentido, no son pocas las personas que opinan que los nombres de dominio tienen una naturaleza híbrida, que se comprende esencialmente en las funciones que realiza primeramente como recurso técnico y después como identificador comercial. Dicha situación ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al mencionar que "Si bien fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual"[51].

---

[50] Ibidem pág. 45
[51] Resumen del Primer Informe de la OMPI sobre nombres de dominio; disponible en www.ompi.org

De esta forma, en principio podríamos pensar que la naturaleza del nombre de dominio además de su aspecto técnico es la de ser un signo distintivo sui géneris o no regulado, por estar comprendido de una denominación que tiene la capacidad de identificar comercialmente a su titular, así como las actividades, productos y servicios ofrecidos en la Red, sin embargo esta afirmación podría resultar un poco apresurada si no se analiza la viabilidad jurídica que tiene el nombre de dominio para que pueda ser reconocido como signo distintivo protegido por la Ley. En virtud de lo anterior y a efecto de preparar el camino a dicho estudio. En principio podemos concluir que la naturaleza de los nombres de dominio corresponde en principio a un recurso técnico de Internet, que sirve para localizar una dirección electrónica en la Red y posteriormente la de ser un signo que tiene la capacidad si se utiliza con tal objeto, de identificar comercialmente a su titular mediante la individualización y promoción de las actividades y/o productos y servicios ofrecidos en el mercado virtual.

5. El Sistema de registro de los nombres de dominio.

A) Agentes encargados de la regulación y administración de los nombres de dominio.

El sistema de nombres de dominio, así como los diferentes agentes que han participado en su regulación y administración ha estado evolucionando constantemente desde su aparición en 1984. En un principio, fue una persona llamada Jon Postel, graduado de la Universidad de California, el encargado de llevar una lista de nombres y direcciones de Internet, así como una lista de los documentos emitidos en relación con dicho medio de comunicación.

Posteriormente y ante el crecimiento inusitado de Internet, se tuvo que delegar la función administrativa llevada a cabo por Jon Postel a una organización denominada "Internet Assigned Names and Numbers Authority (IANA)", quien fue patrocinada por una agencia norteamericana denominada "National Science

Fundation (NSF)" y así empezó a ser ésta la coordinadora central para la asignación de direcciones IP y nombres de dominio de primer nivel geográfico.

Es en los primeros años de la década de los noventa cuando se gestó un crecimiento inusitado en Internet, así como la creación de nuevos recursos con valor económico, por lo que en 1992 la National Science Fundation "empezó el proceso de privatización de las estructuras de Internet y la creación de servicios a través de la red, propiciando la creación de nuevos recursos con valor económico en el marco del proceso mencionado"[52].

En dicho marco, en el año de 1992 se produjo la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos, representado por la National Science Fundation y la empresa denominada Network Solutions Inc., con el objeto de desarrollar el sistema de los nombres de dominio y hacerse cargo del registro correspondiente llamado "*internic*". "Desde un punto de vista financiero la NSF entregaba fondos a Network Solutions (NSI) para realizar los proyectos, pero en 1995 y debido a una renegociación finaliza esa subvención, acordándose que el registro de los nombres de dominio tendría un costo para los que se interesaban en el mismo de $ 50 USA. Con este dinero, NSI y el INTERNIC se convertían, desde el punto de vista financiero, en autosuficientes"[53].

Conforme a lo anterior, los nombres de dominio se venían gestionando, coordinando y manteniendo por Network Solutions Inc., en la cual además participan diversos agentes como la IANA, el International Adhoc Comité (IAHC) y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) de la siguiente forma:

---

[52] Ibidem, pág. 44.
[53] Ibidem, pág. 45.

Internet Assigned Names and Numbers Authority (IANA)

Actualmente la IANA, tiene el papel de coordinar la asignación de direcciones IP, así como de los dominios de primer nivel de carácter geográfico, mismos que como ya explicamos se basan en la norma ISO-3166, por lo tanto la IANA, es la única autoridad competente para la delegación de los nombres de dominio de carácter regional.

Network Solutions-INTERNIC:

Desde 1993 se encuentra encargada de la gestión y registro del sistema de nombres de dominio, particularmente de otorgar registros bajo los dominios de primer nivel genéricos .com, .net y .org. Asimismo, la NSI elaboró en el año de 1995 un sistema de registro de nombres de dominio en el cual se encontraba a la cabeza la Internet Network Information Center, hoy INTERNIC, la cual se encarga de registrar los dominios genéricos mencionados, así como el dominio de nivel superior correspondiente a la zona geográfica que ocupa el territorio de los Estados Unidos, denominado .us. De igual manera, se ha delegado en otras autoridades regionales y a nivel nacional la facultad de administrar y designar dominios de segundo nivel, seguidos de un dominio de nivel superior relativo al código geográfico de cada país.

A pesar de que actualmente se ha abierto el mercado de registradores de nombres de dominio de primer nivel, a través de la International Assigned Names and Numbers ICCAN, la empresa Network Solutions mantiene en gran parte el monopolio del registro sobre estos dominios genéricos.

International Adhoc Comitte (IAHC).

La IAHC es un organismo creado e integrado por la Internet Architecture Board (IAB), la IANA, la International Trademark Association (INTA), la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Internet Society. Este comité tiene por función establecer normas administrativas de los servicios de Internet, incluyendo los dominios de primer nivel, su delegación y su mantenimiento a través de las correspondientes agencias.

En este sentido, cabe comentar que la IAHC, en febrero de 1997, emitió un informe general sobre el sistema de nombres de dominio y su funcionamiento, en el cual propuso, la creación de nuevos nombres de dominio de primer nivel, así como delegar el sistema de administración y el registro de los nombres de dominio, para que éste tomara un camino más plural y acabara con la monopolización del registro de los nombres de dominio por el NSI. Sin embargo esta idea fue rechazada en un principio por el Gobierno de Estados Unidos, que propuso por el contrario crear una nueva institución que supliera a la IANA, en la gestión de los nombres de dominio, la cual tendría un carácter más internacional y permitiría que se abriera la competencia entre diversas empresas para el registro de los nombres de dominio, así surgió la ICANN, la cual si bien atiende a los principios mencionados, también reafirma la supremacía y el control que mantiene Estados Unidos sobre Internet, ya que esta se constituye bajo las leyes norteamericanas y son muchas las criticas que recibe en el sentido de que no otorga el mismo trato a empresas extranjeras que a empresas norteamericanas que buscan ser registradoras de nombres de dominio.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Actualmente la ICANN, es la institución más importante en el sistema de nombres de dominio ya que tiene asignadas varias tareas, entre ellas ser el administrador actual del sistema de nombres de dominio, por lo cual, ha comenzado ha introducir la de pluralidad entre los agentes para el registro n de los nombres de dominio y así abrir la competencia en el mercado de los dominios, esta tarea la inició la ICANN con la elaboración de una política para la acreditación de nuevos registradores con el objetivo de internacionalizar dicha función. Por lo

anterior, el acreditamiento de nuevos registradores de nombres de dominio se realiza mediante licitaciones ante la ICANN. Sin embargo como hemos mencionado el Internic aún mantiene un importante control del mercado en los principales dominios genéricos y por lo tanto se encarga de otorgarlos.

Asimismo, la ICANN, está encargada de establecer políticas en cuanto al registro de dominios y ha elaborado medidas para resolver las controversias que surgen por estos, ejemplo de ello es la Uniform Domain Names Dispute Resolution, UDRP, que busca establecer una política general a seguir por todos los registradores del mundo con el objeto de resolver las controversias que surjan entre los dominios y los signos distintivos.

Por otro lado, a pesar de que la naturaleza de la ICANN, es la de un organismo sin fines de lucro y de carácter plural e internacional, ha sido duramente criticada por su dependencia excesiva del Gobierno Norteamericano.

Ahora bien, por lo que se refiere a su estructura, "el órgano principal de administración de la ICANN, es un consejo de directores que actualmente está integrado por 19 miembros, de los cuales 8 representan a América del Norte, 7 a Europa, 3 a Asia/Pacifico y 1 a América Latina. De este consejo dependen los demás órganos que integran la estructura de la ICANN"[54].

En conclusión, podemos decir que en el sistema de nombres de dominio participan distintos agentes uno encargado de coordinar la asignación de direcciones IP, así como de los dominios de primer nivel de carácter geográfico o regional (IANA), otro que es la empresa administradora y registradora de nombres de dominio más importante de Internet y que controla los nombres de dominio de primer nivel .com.org y .net , así como el dominio regional .us y además tiene presencia en distintos países a través de su sistema InterNic (Network Solutions).

Una organización conformada por varias entidades a nivel internacional que busca normar el ámbito de los nombres de dominio y propugna por una internacionalización sobre su control y registro el (IAHC). Una serie de

---

[54] MUÑOZ MACHADO, Santiago. *La Regulación de la Red y Derecho en Internet*. Grupo Santillana, Ediciones S.A., 2000, Torrelaguna Madrid, pág. 74..

registradores nacionales que se encargan de asignar los dominios regionales de primer nivel, que por regla general dependen de Network Solutions Inc., como administrador principal, y por último una organización encargada de otorgar las concesiones para obtener la autorización para ser administrador y registrador de nombres de dominio genéricos de primer nivel (ICANN) y que tiene como papel principal abrir el mercado de nombres de domino para que sea más competitivo e internacional el sistema.

B) Procedimiento para obtener el registro de un nombre de dominio.

Como ya hemos apuntado al existir una gran variedad de registradores de nombres de dominio alrededor del mundo, cada uno establece sus políticas de registro, las cuales deben coincidir con los parámetros establecidos por la ICANN, que es la entidad encargada de otorgar las concesiones como registrador de dominios, para lo cual hace firmar a las compañías interesadas en convertirse en registradores un acuerdo en el cual se establecen distintas obligaciones que deberán ser observadas por estas una vez que se conviertan registradores, es por ello que nos avocaremos a mencionar los requisitos que se establecen para obtener un nombre de dominio con el country code mx. que es administrado por el NIC-México, con sede en el Instituto Tecnológico de Monterrey y que desde 1989, tiene encomendada dicha función.

Requisitos

El proceso de alta o registro de un nuevo dominio implica cubrir ciertos requisitos que a saber son los siguientes:

1. Se debe obtener una contraseña o identificación ante NIC México, la cual recibe el nombre de NIC-ID y el cual servirá para identificar al solicitante, así como para que el NIC, establezca en su base de datos sus generales, así como de

las personas encargadas de proporcionarle el alojamiento de su página al solicitante y el responsable de la misma.

2. Escoger el nombre de un dominio de segundo nivel que se encuentre disponible para poder hacer uso del mismo y registrarlo.

3. Debe haber una manifestación del solicitante en el sentido de declara conocer las políticas sobre nombres de dominio y las implicaciones con las marcas registradas (mismas que se analizarán más adelante).

4. Llenar una solicitud vía electrónica misma que puede conseguirse en la página www.nic.mx y esperar la autorización.

5. Por último una vez aceptado el registro del dominio se debe pagar la cuota que marca el NIC, para usar el dominio, así como la cuota fijada por anualidades. Cabe destacar que actualmente la cuota para el registro de un dominio es de 70 US. Dlls por dos años de vigencia, así como que el pago por anualidad es de 35 US. Dlls.

Por otro lado, existen ciertos elementos bajo los cuales se debe solicitar el nombre de dominio los cuales son:

1. Se deberá proporcionar por el solicitante la dirección de IP del servicio de DNS para el nombre de dominio solicitado.

2. Proporcionar los datos que NIC-México solicite, particularmente de los contactos (administrativo, técnico y de pago). A este respecto cabe aclarar que NIC México define dentro de sus políticas a los contactos mencionados de la siguiente forma:

"***Contacto Administrativo***: es el responsable del uso del nombre de dominio. Usuario del nombre de dominio;

Contacto Técnico : es el responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio, y

Contacto de Pago: es el responsable para recibir notificaciones de pago y realizar los pagos del mismo. Asimismo, bajo estas directrices el NIC México identifica como titulares del nombre de dominio a los Contactos Administrativos y Técnico del dominio"[55].

3. Igualmente se deberá proporcionar los datos de la organización que utiliza el nombre del dominio.

4. Todas las solicitudes de registro deberán ser enviadas a través de la página de Internet de NIC-México.

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO ANTE NIC MÉXICO

El procedimiento para la obtención de un nombre de dominio se explica bajos los siguientes pasos:

1. "Las solicitudes de registro recibidas por el NIC-México se tramitarán en el orden en que se reciban sin alterarlo, aplicando las políticas descritas en el documento RFC 1591 en lo relacionado con el orden de atención a las solicitudes. (primero en tiempo primero en derecho).

2. No se admitirán a tramitación solicitudes para nombres de dominios que ya se encuentren previamente inscritos en el Registro de Nombres de Dominio .mx.

[55] Véase www.nic.mx

3. Para cada solicitud de registro recibida, NIC-México enviará de vuelta por correo electrónico un comprobante de recepción de la solicitud, lo cual no indica que ésta será aceptada.

4. Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud del dominio, NIC-México notificará por correo electrónico, al contacto administrativo y/o solicitante sobre el registro del dominio"[56]

Finalmente, por lo que a este rubro se refiere vale la pena señalar que los nombres de dominio de primer nivel que se pueden obtener ante el NIC México son los siguientes:

Clasificación	Propósito
NET.MX	Para proveedores de servicios de Internet localizados en México.
ORG.MX	Para asociaciones no lucrativas en México
EDU.MX	Para instituciones en México de educación o investigación
GOB.MX	Para instituciones u oficinas del Gobierno Mexicano (Federal, Estatal o Local)
COM.MX	Cualquier entidad

C) La regulación en materia de nombres de dominio.

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

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

[56] Políticas sobre nombres de Dominio del NIC México. Véase www.nic.mx/plsql

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

Por otro lado, la ICANN, ha adoptado una política de solución de controversias denominada Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy UDRP, la cual ha sido adoptada por todos los registradores de nombres de dominio de primer nivel .com .net y .org, así como por ciertos registradores de nombres de dominio de carácter geográfico o regional.

Por otra parte, cabe hacer mención que en nuestro país se aplica el UDRP, creada por la ICANN, quien ha designado al Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual como la entidad a la que se deberá someter la controversia y la encargada de resolverla. Dicha política se analizará más adelante.

Conforme a lo anterior, podemos decir que si bien existe una gran gama de documentos referentes a los nombres de dominio, estos se componen de estudios, propuestas y políticas, distribuidas a lo largo de la Red, sin que se hayan adoptado oficialmente, siendo la política de solución de controversias de ICANN, la que ha alcanzado mayor cobertura e importancia en el sistema.

F) Derechos y obligaciones de los titulares de los nombres de dominio.

Derechos.

De las políticas instituidas por NIC-México, pueden desprenderse diversas prerrogativas que se otorgan a los titulares de un registro de nombre de dominio las cuales son:

1. El derecho de elegir o designar un nombre de dominio, salvo que no exista uno idéntico que ya este registrado, toda vez, que en el sistema de nombres de dominio se sigue el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho.

2. Derecho del titular de usar, gozar y disfrutar en forma exclusiva del nombre de dominio registrado, mencionando expresamente las citadas políticas, que ello no implica la transmisión del derecho de propiedad sobre el mismo, lo cual guarda congruencia con la posibilidad que tiene el NIC de inhabilitar o suspender un nombre de dominio cuando se presenten ciertas circunstancias tales como la falta de pago del titular, o bien la orden en tal sentido por autoridad competente.

3. Derecho de publicar sus datos en la base de datos del NIC, en donde se reconozca la titularidad sobre el dominio correspondiente.

4. Derecho de defender la titularidad de un nombre de dominio contra aquellas personas que aleguen un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior, se encuentra regulado en las políticas del NIC bajo el rubro de Disputas sobre nombres de dominio.

5. Derecho de modificar o actualizar los datos sobre un nombre de dominio, particularmente los relativos a cambio en la organización que utiliza el nombre de dominio, en los contactos administrativos, técnicos y de pago, cambio de servidor. En este sentido cabe aclarar que las citadas políticas prohiben el cambio de nombre de dominio.

6. Derecho de pedir la eliminación de su registro de nombre de dominio, dejándolo disponible para terceros que se interesen.

7. Derecho de ceder, transmitir y enajenar su registro de nombre de dominio.

Obligaciones.

Al igual que existen prerrogativas para los titulares de un registro de nombre de dominio, las políticas del NIC, establecen diversas obligaciones que deben de cumplirse por los titulares las cuales son las siguientes:

1. La obligación de someterse y acatar las políticas sobre registro de nombres de dominio, así como las políticas sobre disputas de nombres de dominio y sus anexos, sin reserva ni limitación alguna.

2. Proporcionar en forma verídica y completa los datos que solicite el NIC México.

3. Obligación de asegurarse que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola, de ninguna manera, los derechos de un tercero.

4. La obligación de hacerse responsables por el uso que hagan del nombre de dominio.

5. Obligación de proporcionar sus datos para que aparezcan en la base de datos del NIC, denominada WHOIS.

6. Obligación de someterse al procedimiento para resolución de disputas de un nombre de dominio, aceptando cualquier resolución derivada de éstas, como definitiva, no reservándose acción ni derecho que ejercitar en contra de NIC-México.

7. Obligación de pagar las distintas cuotas que establece el NIC México, bajo pena de suspensión o inhabilitación del registro de nombre de dominio a su favor.

CAPITULO TERCERO.

LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS; SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.

1. Similitudes entre los nombres de dominio y las marcas

Una vez que hemos analizado, las figuras de las marcas y los nombres de dominio, así como su naturaleza y características esenciales, estamos en posibilidad de comparar y estudiar a ambas figuras para encontrar las similitudes y diferencias entre las mismas y comprender la razón de por qué en estos últimos años se han generado conflictos entre ellas.

Entre las principales similitudes que encontramos entre las marcas y los nombres de dominio, podemos mencionar a las siguientes:

1. Ambas figuras constituyen un signo, toda vez que son susceptibles de ser percibidas por el hombre a través de la vista.

2. Son identificadores comerciales, toda vez, que como sabemos las marcas identifican los productos y servicios que amparan de otros de su misma especie que se encuentran en el mercado, mientras que los nombres de dominio han alcanzado la misma función toda vez que han pasado de ser un simple localizador de una página web en Internet para transformarse en "un identificador y distinguir al empresario que está detrás del mismo, su actividad o sus prestaciones (productos o servicios) en el mercado virtual que tiene lugar en la red de redes"[57].

3.- Ambas cumplen con una función de protección ya que al identificar a su propietario y tener su uso exclusivo, las marcas por el registro y los nombres de

[57] CARBAJO CASCÓN,, Fernando. Op. Cit. pág. 54.

dominio por el principio de first come first served, que les permite gozar de una cierta reputación y diferenciarlo de sus competidores.

4.- Cumplen con una función de propaganda ya que constituyen medios de atracción del público en general, uno en el plano del mercado y otro en el plano virtual.

5.- Ambos constituyen creaciones del intelecto humano, toda vez que se han concebido por éste y con base en su capacidad inventiva el hombre ha logrado crear dichos signos. Cabe comentar que las marcas como creaciones intelectualos ya han sido reconocidas como una de las figuras de la propiedad intelectual, entendiendo por ésta "al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto de provecho material que de ellos puede resultar"[58]. Bajo esta perspectiva, consideramos que en un momento determinado los nombres de dominio igualmente podrían tener cabida dentro de la propiedad intelectual.

6.- Indicación de procedencia: estimamos que las figuras en comento son similares en cuanto tienen la capacidad de indicar la una la procedencia de los productos o servicios y el otro la ubicación o localización de una página web en la red, pudiendo el nombre de dominio además identificar comercialmente productos o servicios ofrecidos en Internet.

2. Diferencias entre los nombres de dominio y las marcas.

1.- Las marcas son figuras reconocidas por la ley y por ende, gozan de protección jurídica a diferencia de los nombres de dominio que aún no se encuentran reconocidos en nuestra legislación y por lo tanto, la protección de que gozan se circunscribe a las autoridades encargadas de la administración, registro y asignación de los mismos.

[58] Rangel Medina, David. Op. Cit, pág. 89.

2.- En las marcas existe la posibilidad de que existan dos que sean idénticas en su denominación, pero que varíen, por los productos o servicios que protegen, es decir, que sean de clases distintas. Sin embargo, esta situación no puede presentarse en los nombres de dominio, toda vez que en tal supuesto los ordenadores no sabrían a que dirección electrónica o IP, corresponde el nombre de dominio en cuestión y por lo tanto no podrían dirigir al usuario a la información localizada por el nombre de dominio.

3.- Las marcas tienen una protección territorial, de acuerdo al principio de territorialidad que rige en la materia, es decir tiene un ámbito de validez espacial determinado y la protección se circunscribe al territorio donde fue registrada, mientras tanto en los nombres de dominio al operar en un espacio virtual, en el cual no están definidas las fronteras, no se limita la protección a un espacio determinado, sino al espacio global que comprende Internet.

4. Las marcas pueden ser de varios tipos, nominativas, mixtas y tridimensionales, mientras que los nombres de dominio sólo pueden consistir en una denominación.

5. La protección que se otorga a las marcas en la legislación mexicana se da tanto por su uso como por su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, mientras que la protección sobre el nombre de dominio y el derecho a su uso exclusivo, únicamente se da por el registro ante las entidades encargadas, ya que sin el registro previo es imposible utilizarlos.

6. La marca individualiza un producto o servicio de otros de su misma especie en el mercado. No obstante, que por el uso que han alcanzado en Internet los nombres de dominio, pueden distinguir a un producto y sobre todo servicios en la red, no es una función implícita en el mismo, ya que su tarea principal es la de servir como medio de localización en Internet.

Una vez analizadas las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas y los nombres de dominio, podemos observar que si bien existen elementos comunes entre ellos, pueden ser claramente diferenciados, por lo que las soluciones que se aporten para resolver los conflictos que se han suscitado entre

las mismas deberán de tomar en cuenta la naturaleza distinta que poseen sin perder de vista las semejanzas que los han provocado.

2. Principales conflictos que se derivan entre los mismos

A) Cibersquoating, piratería o secuestro de los nombres de dominio

A últimas fechas se han presentado entre las marcas y los nombres de dominio, distintos conflictos, esto debido al crecimiento de Internet como medio de comunicación y de sus capacidades de intercambio de bienes y servicios, de ahí la proliferación de los mismos, los cuales se han comenzado a clasificar tomando en cuenta la posición jurídica de los interesados.

Dentro de los conflictos más conocidos y que dieron inicio al estudio comparado de los nombres de dominio y las marcas encontramos al Cibersquoting o piratería de nombres de dominio, el cual se deriva del principio establecido del registro de los nombres de dominio denominado "first come first serve" es decir, que el nombre de dominio se concede a quien primero lo solicita, sin tomar en cuenta ningún otro factor. De lo anterior, resulta que es relativamente sencillo obtener un Nombre de Dominio, lo cual ha permitido que la gente pueda traficar con ellos y registre marcas famosas o nombres de personas conocidas con la única finalidad de negociarlos posteriormente con los titulares de dichas marcas o de quienes legitimamente tienen derecho al uso de un Nombre de Dominio a cambio de una contraprestación económica.

"Uno de los primeros casos en presentarse fue el de Panavisión Int. vs Toeppen e Intermatic, Inc. vs Toeppen, donde el ya célebre pirata cibernético Denis Toeppen, residente en Illinois, USA, registró como nombres de dominio panavision.com e intermatic.com, marcas registradas coincidentes con la denominación y nombre comercial de ambas compañías, ofreciendo la página web correspondiente únicamente un mensaje de bienvenida o una carta geográfica de la región, e indicando en ambos casos claramente su nombre, dirección y número

de teléfono área estar perfectamente localizable por las empresas afectadas o para cualquier otro interesado en adquirir los dominios. Los Tribunales competentes resolvieron a favor de los titulares legítimos de ambos signos distintivos, fundándose en el aguamiento o dilución de las marcas registradas"[59].

Bajo este preámbulo podemos decir que el Cibersquoting consiste en la práctica por medio de la cual una persona registra como nombre de dominio una marca o signo distintivo renombrado, con la única finalidad de ofrecer dicho registro a los legítimos titulares de tales signos, a cambio de un contraprestación económica. Es decir la piratería o secuestro de nombres de dominio representa una forma de extorsión en la cual una persona se aprovecha de los titulares de registros marcarios conocidos o de buena reputación, para obtener un lucro o beneficio económico con el registro de nombres de dominio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha reconocido y estudiado este problema mencionando que para que se considere que hay piratería de nombres de dominio deben presentarse tres elementos indispensables: "a) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar a una marca; b) Que el titular no tenga ningún derecho legitimo respecto a la denominación utilizada como nombre de dominio y c) Que se denote la mala fe del registrante del dominio, es decir, la intención del mismo de obtener un beneficio económico a través de la venta del dominio al titular de la marca o bien a alguno de sus competidores"[60]. Sin embargo, las acciones judiciales emprendidas en contra de los piratas por parte de los titulares marcarios, ha llevado a que estos modifiquen sus conductas al secuestrar un nombre de dominio, con el objeto de evadir estas acciones legales y hacer más difícil para el titular marcario recuperar su denominación como nombre de dominio.

---

[59] CARBAJO CASCÓN, Fernando. Op. Cit. pág. 86.
[60] Disponible en www.ompi.org

"En un primer momento, las prácticas de los piratas se limitaban generalmente al registro como nombres de dominio de signos famosos de terceros para después extorsionar a su legítimo titular por medio de cartas, llamadas de teléfono y por medio del web localizado con ese dominio. Pero posteriormente, a la vista de que muchas empresas renunciaban a plegarse a las condiciones de los piratas, o bien emprendían acciones legales contra ellos, éstos decidieron ampliar sus perspectivas de negocio, limitándose a retener el nombre de dominio sin usarlo para bloquear el desarrollo personal o comercial del titular del signo usurpado, esperando una oferta del mismo para su transmisión"[61].

De esta forma podemos resumir que aunque ha evolucionado la forma en como se realiza la piratería o secuestro de nombres de dominio, (Cibersquoting), ésta sigue siendo uno de los principales conflictos que se generan entre los nombres de dominio y las marcas, y en ella se sigue denotando la mala fe de los secuestradores para obtener beneficios y extorsionar a los titulares legítimos de las denominaciones en disputa. Es por ello que deben de emprenderse mecanismos que ayuden a evitar este registro abusivo y por consiguiente que sirvan como medios de prevención para evitar esta práctica deshonesta.

B) Apropiaciones insuficientes de los nombres de dominio

Otro de los conflictos más comunes que se presentan en la práctica entre los nombres de dominio y las marcas es el conocido como apropiaciones insuficientes de los nombres de dominio, denominado en sus siglas en inglés como "Non Quite Domain Name Grabbing", en el cual "un sujeto registra como nombre de dominio de segundo nivel, la marca o nombre comercial de un empresario que actúa en su mismo sector de actividad o en uno estrechamente relacionado con él, siendo susceptible, además de obstaculizar la posición del legitimo titular del signo en el mercado digital, de generar confusión entre los

[61] CARBAJO CASCÓN, Fernando. Op. Cit. pág. 75.

usuarios, sin perjuicio de que pretenda también (si se trata de una marca renombrada) aprovecharse de su prestigio en el mercado de referencia o causar un perjuicio a su reputación (a la empresa o sus prestaciones)"[62] .

De lo anterior, podemos darnos cuenta que a diferencia con el conflicto antes analizado, en este sí existe la intención por parte de quien registra el dominio de hacer uso del mismo y explotarlo, principalmente con el propósito de causar un daño o perjuicio a su competidor en el mercado.

A este respecto considera el maestro Carbajo Cascón que en este tipo de conflictos resulta plenamente aplicable la legislación sobre marcas y, en su caso, sobre competencia desleal, opinión en la que coincidimos plenamente, toda vez que sí analizamos nuestra Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 213, referente a las conductas que encuadran en infracciones marcarias, encontramos distintas fracciones que podrían invocarse para el caso de que se tuviera que emprender alguna acción legal en contra de quien registrara un nombre de dominio en perjuicio de una marca registrada y que a saber son:

"Artículo 213. Son infracciones administrativas:

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

En este sentido cabe hacer mención lo que el Poder Judicial ha entendido como actos de competencia desleal:

---

[62] Ibidem pág. 97

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR.

El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de de Invenciones y Marcas, dispone: "Son infracciones administrativas: a)... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro". Por su parte el Convenio de Paris para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Los paises de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor: 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, de las caracteristicas, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos". Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor. Consecuentemente, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, si de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para si mismo, recibiendo

indebidamente los beneficios de que disfruta su rival. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.

En este contexto, podemos considerar que en el conflicto que se analiza si puede encuadrar en un acto de competencia desleal, toda vez que se induce al público en el error sobre el origen de los productos y servicios que pueden ofrecerse a través del web, utilizando como nombre de dominio la denominación protegida como marca. Asimismo, se busca atraer la atención del público consumidor a visitar determinada página que se encuentra asociada a través del nombre de dominio en cuestión con la marca registrada de un tercero, por lo que creemos que dicha fracción podría hacerse valer para solicitar la infracción administrativa en contra de quien cometiera dicho acto.

C) Logical Choice, coincidencias fortuitas

El tercer conflicto a analizar es el denominado como Logical Choice o coincidencias fortuitas, mismo que se presenta cuando una persona registra de buena fe y amparándose en un signo distintivo propio, un nombre de dominio que resulta ser idéntico o similar al de otra persona que frecuentemente actúa también en el campo comercial pero en otro sector de actividad. "Tales problemas son consecuencia inevitable de la falta de correspondencia de los principios tradicionales que rigen en materia de signos distintivos con los principios técnicos necesarios para la organización y funcionamiento del sistema de nombres de dominio en Internet"[63].

[63] Ibidem pag. 113

Este conflicto es consecuencia inevitable del principio que rige en materia de dominios de "first come first served", y de la imposibilidad técnica que existe en Internet de que un nombre de dominio se repita o pueda coexistir con otro idéntico aunque sus titulares operen en distinto sector o actividad, lo cual hace más difícil llegar a una solución sobre la disputa de un nombre de dominio que fue registrado de buena fe por su titular y amparándose en una denominación propia. De esta forma podría darse el caso que se presentaran diversas hipótesis sobre este tipo de conflictos como pueden ser las siguientes:

- Que sobre el signo en conflicto usado como nombre de dominio se tengan derechos marcarios por las dos partes en conflicto: como ejemplo de lo anterior tenemos el caso Fry's Electronic vs French Fry's, en los cuales las dos partes eran titulares sobre registros marcarios con el signo "Frys".

-Un supuesto más podría presentarse cuando dos personas disputan sobre un mismo nombre de dominio, una amparada en un registro marcario y la otra en uso legitimo derivado de su denominación comercial o alguno de su productos, este el caso de la sociedad Clue Computing que registro su dominio con la denominación clue.com y fue demandada por la empresa Hasbro Inc. titular de la marca "clue" que distinguía juegos de mesa"[64].

En virtud de los distintos supuestos y de lo difícil que resulta el resolver este tipo de controversias a favor de una de las partes, parecería que la única solución coherente es respetar el principio de primero en tiempo primero en derecho, toda vez que ambas partes se encuentran amparadas en un uso legal sobre la denominación, sin embargo, el maestro Carbajo Cascón apunta que "pueden existir otros casos en donde el registrante del dominio aún amparándose en un

[64] Dicho caso se resolvió a favor de la empresa Clue Computing quien logro demostrar su interés legitimo sobre la denominación y su registro de buena fe del dominio. Un resumen sobre el caso puede encontrarse en www.clue.com/legal/index.html

signo propio de empresa, elige un dominio que coincide con un signo renombrado de un tercero. En este caso aunque el titular del dominio actué a priori de buena fe, el renombre del signo del tercero bien podría justificar una solución muy diferente, a pesar de empresas que operan en ámbitos de actividad muy diferentes, en tanto el registrante del dominio podría conocer la existencia de ese otro signo y su significado a nivel nacional o internacional, sabiendo que el registro del SLD en cuestión podría causar una evocación respecto a la empresa o prestación renombrada"[65].

Es por ello que para poder tomar una solución coherente frente a este tipo de conflictos recomendamos analizar la buena o mala fe que haya inspirado al titular del dominio a registrarlo, tal y como la toman en cuenta las autoridades encargadas de resolver estas disputas como lo son la OMPI y la ICANN en su UDRP.

D) Otro tipo de conflictos.

Aunque los principales conflictos que se conocen en el campo de los nombres de dominio y las marcas son la ciberpiratería, las apropiaciones insuficientes de nombres de dominio y las coincidencias fortuitas o logical choice, existen otras clases de conflictos que si bien son menos recurrentes, se han venido presentado con mayor frecuencia en este campo estos son los conocidos como typosquatting y warehousing.

TYPOSQUATTING

Este conflicto consiste básicamente en utilizar un nombre de dominio que sea muy similar, tanto en su sonido como en su denominación, a una marca

[65] Carbajo Cascón Op. Cit. pág 117

registrada que sea preferentemente conocida en el mercado; ejemplo de este tipo de actividades podría ser el uso de un dominio con la denominación "yaju", que tiene un sonido muy similar al del reconocido prestador de servicios yahoo que opera en la red, o bien el uso de la denominación "amanzon" en la red, la cual puede ser fácilmente confundida con la librería electrónica conocida como "Amazon", ya que solo difiere en un mínimo grado en su pronunciación ortográfica.

Ahora bien, si bien en este tipo de conflictos consideramos que la legislación marcaria podría ayudar a resolver la controversia, también lo es el hecho de que la situación puede complicarse para el caso de las marcas que no son notoriamente conocidas y las cuales también requieren ser defendidas por sus titulares, por lo cual consideramos que las políticas que se están adoptando por los registradores alrededor del mundo deben proteger a los titulares de marcas no sólo contra los casos de cybersquatting o piratería de nombres de dominio, sino contra cualquier otra acto que busque aprovecharse del prestigio ajeno como el typosquatting.

WAREHOUSING

Si bien puede considerarse como una derivación de lo que hemos identificado como cybersquatting o piratería de nombres de dominio, el warehousing, se distingue de la misma en el hecho de que en este supuesto el pirata almacena o reúne una serie de dominios coincidentes con signos renombrados de terceros con la intención de obtener un lucro de ellos, no sólo ofreciendo su venta o alquiler al legítimo interesado en la denominación, sino a cualquier otro interesado en la denominación de que se trate. En el warehousing "se presentan prácticas de almacenaje y comercio especulativo de dominios que se ofrecen al mejor postor incluyendo al titular del signo distintivo reproducido por el dominio o a cualquiera de los titulares (al mejor postor), si se trata de un signo distintivo común a varios sujetos de un mismo país, o de diferentes países"[66], lo cual además presenta una ventaja adicional al usurpador del dominio toda vez que

[66] Ibidem pág 76.

puede recibir varias propuestas por la transferencia del dominio y optar por la que le presente mejores condiciones económicas.

Por lo anterior, consideramos conveniente se prevengan este tipo de practicas predatorias mediante la expedición de políticas de registro que establezcan la adopción de candados que impidan a los piratas apropiarse de denominaciones a través de los nombres de dominio sobre las cuales no posean ningún derecho legitimo.

4 Métodos de solución de controversias.

Originalmente, la resolución de disputas por la obtención indebida de Nombres de Dominio se ventilaba en tribunales ordinarios, con la aplicación analógica de leyes ordinarias no concebidas para tal fin ni para el reclamo de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que en muchas ocasiones, cuando la controversia implicaba más de una jurisdicción, el problema era de dimensiones mayores. En virtud de lo anterior, el 24 de octubre de 1999, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbres ICCAN, aprobó después de múltiples estudios la "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", (Política Uniforme para la Resolución de Disputas de Nombres de Dominio), conocida por sus siglas en Inglés como "UDRP".

Esta politica uniforme tiene la característica principal de que sigue la forma de un arbitraje al cual las partes aceptan someterse voluntariamente desde el momento en que el titular del dominio firma su contrato de asignación con la entidad registradora acreditada, por lo que es utilizada de forma obligatoria por todos los registradores de los nombres de dominio genéricos de primer nivel (.com, .org y .net), por orden de la ICANN, además de que la mayoria de los registradores nacionales de los nombres de dominio regionales o contry codes top level domains, la ha adoptado como procedimiento para resolver disputas, tal es el caso de nuestro pais que obliga a los titulares de los nombres de dominio a sujetarse a las mismas a través de sus políticas de la siguiente manera:

1.

i. "Los titulares del dominio están de acuerdo en sujetarse a la Políticas de Disputas, que se incorporan en este punto por referencia y que forma parte de este. La versión actual de la Políticas de Disputas puede encontrarse en Políticas LDRP.

ii. NIC-México ha designado al Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como proveedor de resolución de disputas, para la administración de las disputas que se presenten bajo el dominio .MX. Es la intención de NIC-México de designar otros proveedores en el futuro"[67].

Por otro lado, el procedimiento permite obtener una resolución por las disputas que se presenten entre marcas y Nombres de Dominio en forma rápida, y con la intervención de un cuerpo de expertos que cuentan con preparación, experiencia y conocimiento adecuado y como podremos darnos cuenta, NIC México ha designado a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a través de su Centro de Mediación y Arbitraje, como el órgano encargado de resolver los conflictos por los dominio mx. A este respecto, cabe mencionar que existe una lista de entidades acreditadas ante la ICANN como organismos encargados de resolver estos conflictos, los cuales son llamados proveedores de resolución de conflictos, mismos que mencionamos a continuación:

- "Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, acreditado por la ICCAN el 28 de febrero de 2002, con dos oficinas una en Beijing y otra en Hong Kong.
- CPR Institute for Dispute Resolution, acreditado por la ICANN el 22 de mayo de 2000.
- eResolution [eRes] acreditado por la ICANN el 1 de enero de 2000.
- The National Arbitration Forum [NAF] acreditado el 23 de diciembre de 1999.

[67] www.nic.mx

- World Intellectual Property Organization [WIPO] acreditada el 1 de diciembre de 1999)"[68].

Respecto al procedimiento UDRP, éste es aplicable según sus lineamientos cuando se presentan las siguientes causas:

"i. Cuando un Nombre de Dominio es idéntico o se presta a confusión por ser similar a una marca sobre la cual el reclamante tiene derechos;
ii. El titular no tiene derecho o interés legítimo respecto de ese Nombre de Dominio;
iii. El Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe"[69].

Cabe comentar que las citadas políticas establecen expresamente que se entenderá que ha habido mala fe cuando las circunstancias indiquen que el Nombre de Dominio se ha registrado con el principal propósito de darlo en venta, cederlo o en alguna forma traspasarlo al reclamante, si el dominio ha sido registrado con el propósito de impedir al titular de una marca su obtención, si el dominio ha sido registrado con el propósito de perturbar las actividades comerciales de un competidor o si con ese dominio se ha intentado atraer en forma indebida tráfico a un Web Site ya sea por actividades que se presten a confusión con una marca o manifiesten patrocinio, afiliación o apoyo del reclamante. Sin embargo, las mismas políticas señalan la forma en que el titular de un nombre de dominio puede demostrar que no actuó de mala fe al registrar el dominio que entró en conflicto con una marca registrada, como son el demostrar que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; que el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o que se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de

---

[68] www.icann.org

[69] Las Política Uniforme de Solución de controversias puede encontrarse en la página www.icann.org, y en español en la pagina del Nic México www.nic.mx

manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Estas circunstancias que permiten una defensa al titular del nombre de dominio no son limitantes y las normas aclaran que no son restrictivas de otras pruebas, lo que permitirla demostrar por cualquier medio válido que se tiene un derecho o un interés legítimo sobre el nombre de dominio, lo cual facilita a los titulares de buena fe demostrar que el registro es una coincidencia fortuita conocida como Logical Choice. Sin embargo como ha apuntado Javier Maestre "hay una excesiva valoración de por parte de los Tribunales de Arbitraje al registro de la marca, a que se está inclinando la balanza de la justicia a favor de los titulares de marcas registradas, al considerar que dichos registros son suficientes para demostrar el legítimo derecho de los demandantes. Se está dejando de lado el principio básico de la presunción de inocencia. A los Tribunales les basta con un registro de marca del demandante, para que el principio de inocencia se revierta y automáticamente se considere mala fe y falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio"[70].

Ahora bien, por lo que al procedimiento se refiere, podemos mencionar que en el mismo se busca hacer uso de la facilidad de los medios electrónicos para darle agilidad sin con ello se pierda la seguridad en el mismo las reglas principales son las siguientes:

1. El demandante presenta su demanda por escrito ante el proveedor de manera electrónica así como en papel, con aquellos otros documentos que no puedan ser transmitidos a través de mensajería, correo urgente o telefacsímil. Cabe recordar en este punto que en nuestro país se ha designado al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI como el órgano encargado de resolver las controversias.

2. El órgano encargado de resolver la controversia notificará al titular del nombre de dominio el inicio del proceso, corriéndole traslado de la demanda y anexos.

[70] www.dominiuiris.com

3. Una vez recibida la notificación del inicio del proceso, el demandado contará con un término de 20 días naturales para dar contestación a la misma, adjuntado todo tipo de pruebas y respondiendo las alegaciones del demandante.

4. Una vez recibida la contestación por el proveedor, éste la remitirá en un término de 5 días al demandante.

5. Las partes podrán decidir si el conflicto habrá de decidirse por un único experto o bien por un grupo compuesto de tres integrantes.

6. El experto o expertos valorarán las pruebas y podrán permitir u exigir otras declaraciones de las partes.

7. El órgano encargado de la resolución de la controversia emitirá su resolución en un término no mayor a 14 días, contados a partir de que reciba la contestación de la demanda.

8. La resolución será notificada a las partes y al registrador del nombre de dominio en conflicto y sólo tendrán por objeto el cancelar o ratificar el nombre de dominio sin que en ningún caso haya una sanción económica.

Asimismo, vale la pena mencionar que el procedimiento en comento no impide que alguna de las partes inicie un procedimiento judicial o administrativo para resolver la controversia, lo que en todo caso se valorará por los expertos para decidir si se suspende o se pone fin al procedimiento.

Por último, hay que mencionar que el procedimiento descrito no es gratuito, sino que el demandante debe cubrir una tasa administrativa al presentar su demanda la cual varía según el número de expertos y los dominios en conflicto de la siguiente manera:

*Grupo administrativo de expertos de un único miembro	
Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa(dólares de los Estados Unidos)
1 a 5	1.500 [miembro: 1.000; centro: 500]
6 a 10	2.000 [miembro: 1.300; centro: 700]
Más de 10	Se decidirá de acuerdo con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Grupo administrativo de expertos de tres miembros	
Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa(dólares de los Estados Unidos)
1 a 5	3.000 [presidente: 900; otros miembros: 750; centro: 600]
6 a 10	4.000 [presidente: 1.200; otros miembros: 1.000; centro: 800]
Más de 10	Se decidirá de acuerdo con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI"[71]

En suma, cualquier persona que considere que se han vulnerado los derechos sobre sus registros marcarios por el registro de un nombre de dominio, puede iniciar el procedimiento antes descrito y sujetar al titular de dicho dominio al procedimiento administrativo, mismo que en nuestro país será resuelto por la OMPI, organización que decidirá sobre la cancelación, y en su caso, posterior reasignación del dominio de que se trate, o bien sobre la conservación del nombre de dominio a favor de su titular del dominio porque éste haya comprobado conforme a las políticas descritas su buena fe.

5 Propuestas de solución a nivel nacional.

Como hemos analizado en líneas anteriores, el crecimiento que se ha dado en Internet ha traído como consecuencia la creación de conflictos que, debido a la constante transformación de la red, han quedado fuera de la regulación legislativa.

[71] www.nic.mx

En este sentido es importante que las legislaciones nacionales se adapten a los nuevos espacios de actividad humana para regular todos aquellos conflictos que puedan generarse, a efecto de salvaguardar la convivencia social. Es por ello que nuestra legislación debe abocarse al estudio y regulación de los conflictos existentes entre nombres de dominio y marcas.

En ese contexto, es importante mencionar que como hemos visto anteriormente, los conflictos entre estas figuras son de diferentes tipos y por ello estimamos que el proponer una sola alternativa de solución resultaría insuficiente para dar cabida a todas las posibilidades y variantes generadas. En tal virtud, es necesario analizar diferentes alternativas de solución respecto a cada uno de los conflictos a que nos hemos referido a afecto de atender a las principales características de cada uno de ellos.

Consecuentemente, comenzaremos con el análisis y la respectiva propuesta de solución para el conflicto denominado piratería o secuestro de nombres de dominio (cibersquoating). Para ese propósito debemos recurrir a la ley que regula y protege los derechos de los titulares de los registros marcarios que en nuestro país es la Ley de la Propiedad Industrial, la cual en su título séptimo referente a la inspección, las infracciones, sanciones administrativas y delitos, en su artículo 213 establece una serie de supuestos en los cuales una persona puede incurrir en una infracción y recibir como consecuencia una sanción administrativa.

A este respecto, encontramos que en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial no se establece ningún supuesto en el cual se haga mención a la utilización de nombres de dominio como una forma de violentar los derechos de los registros marcarios. De esta forma, estimamos que éste vacío en la ley es del que se han aprovechado los piratas de nombres de dominio, por lo cual consideramos conveniente la inclusión de una nueva fracción que permita sancionar a los registradores de nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada, sin tener derecho a ello y con el único

propósito de extorsionar al titular de la marca para que éste obtenga el dominio mediante el pago de una contraprestación. Lo anterior debido a que como hemos apuntado anteriormente, los piratas de nombres de dominio generalmente no realizan algún tipo de actividad a través del nombre de dominio usurpado lo cual ocasiona que no exista competencia entre los involucrados, por lo que son difíciles de aplicar los supuestos del artículo 213 que se refieren a competencia desleal.

En tal sentido, proponemos que la fracción que se adicione al artículo 213 para prevenir la piratería o secuestro de nombres de dominio sea la siguiente:

XXV.- "Usar sin consentimiento de su titular y sin tener derecho a ello una denominación como nombre de dominio que sea igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, aún cuando en la página de Internet que identifique dicho dominio no se promocionen productos o servicios iguales o similares a los protegidos por la marca registrada.

Igualmente quedarán comprendidos en esta disposición aquellos supuestos en los que el titular de un registro de nombre de dominio no publique ningún tipo de información en la página web de que se trate."

Asimismo, toda vez que el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establece las sanciones a las que se hará acreedora la persona que incurra en alguna infracción administrativa, consideramos que para estar acorde con la propuesta señalada, se debe adicionar una fracción a esta última disposición, la cual podría quedar en los términos siguientes:

ARTÍCULO 214.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

....

VI.- Sin perjuicio de las demás sanciones previstas en este artículo, en el caso de la infracción mencionada en la fracción XXV del artículo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordenará la cancelación del nombre de dominio en perjuicio del infractor y la transmisión del mismo a favor del titular del registro marcario afectado.

Por otro lado y por lo que respecta al conflicto de apropiación insuficiente de nombre de dominio, somos de la opinión que en éste sí existen contemplados en el artículo 213 supuestos que pudieran aplicarse para infraccionar a los titulares de dominio que violentaran derechos de marca.

En primer lugar y tal como señalamos anteriormente, consideramos que podría aplicarse el supuesto general de competencia desleal contemplado en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que menciona como supuesto de infracción "Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula", toda vez que como se señaló anteriormente, en este conflicto sí existe la utilización del nombre de dominio con el objeto de confundir al usuario sobre el origen de la página de Internet, con lo cual consideramos se causa un daño al titular de la marca registrada, ya sea para desprestigiarlo o para aprovecharse de su clientela.

No obstante lo anterior y a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares marcarios respecto del supuesto de apropiación insuficiente de nombres de dominio, proponemos realizar una adición a este artículo con el objeto de precisar que quedarán comprendidos en esta fracción todos los actos de

competencia desleal, independientemente del medio en que se realicen, incluyendo los medios electrónicos como Internet. De esta manera, dicha fracción podría quedar redactada como sigue:

ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:

I. Realizar por cualquier medio, incluyendo el electrónico, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

Asimismo, consideramos que también podría aplicarse lo dispuesto en las fracciones IX y X del artículo 213, mismas que establecen lo siguiente:

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

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

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

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

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

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios

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

Lo anterior, toda vez que por lo que respecta a la fracción IX, en la apropiación insuficiente de un nombre de dominio comúnmente se induce al público usuario de Internet a una confusión, error o engaño al hacerles creer que el titular del nombre de dominio en cuestión es el mismo titular de la marca o está autorizado por éste para ofrecer productos o servicios.

Ahora bien, igual que en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial comentada anteriormente, consideramos conveniente para efectos de precisar su aplicación a este conflicto, la adición de un inciso a la fracción IX de dicho numeral, la cual podría quedar en los términos siguientes:

ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:

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

b) Que el titular de una marca registrada es el mismo que el de un nombre de dominio idéntico o parecido en grado de confusión a aquella, o bien que cuenta con autorización del titular de la marca para usar esa denominación como nombre de dominio en Internet.

Por lo que se refiere a la fracción X, este tipo de conflictos han llevado a los titulares de los registros marcarios al desprestigio de su actividad, tal como

sucedió en el caso del dominio candyland.com, el cual había sido registrado por una persona que desarrollaba actividades de pornografía en la página web que se localizaba con dicho dominio, lo que trajo como consecuencia el desprestigio del titular del registro de marca "candyland" que se dedica a la venta de dulces y golosinas.

Por último, y por lo respecta al conflicto de logical choice, estimamos que este es el que presenta mayores dificultades, toda vez que es común que las partes involucradas en este tipo de conflictos se sustenten en derechos marcarios sobre la misma denominación derivado del principio de especialidad que rige en materia de marcas, por lo que en muchas ocasiones no se realiza un acto ilícito o de mala fe por parte del registrador del dominio, de tal suerte que la solución que nos parece más correcta en principio es la de respetar el principio jurídico que menciona que "*el primero en tiempo es primero en derecho*".

No obstante lo anterior, en los conflictos de este tipo que se presenten será importante que las autoridades que se encarguen de resolverlos analicen la buena o mala fe que haya tenido el registrante del dominio en cuestión para saber si quiso aprovecharse o no del prestigio de un tercero ganado en el mercado, aún cuando se dedique a actividades diferentes en el sector comercial, industrial o de servicios, sobre todo en aquellos casos en que el afectado es titular de una marca notoria o renombrada en el territorio de que se trate.

En virtud de la dificultad en los distintos supuestos que pueden presentarse en esta clase de conflictos y de actuar en perjuicio de los titulares de los registros marcarios, consideramos que el órgano registrador de dominios en nuestro país debería dar preferencia en el registro de dominios a los titulares de registros de marcas renombradas que hubieran adquirido un prestigio importante en nuestro país sobre aquellos que aún cuando cuenten con una marca cuya denominación sea igual o semejante en grado de confusión, no hayan alcanzado un prestigio importante en su sector de actividad.

6 Los nombres de dominio como signos distintivos, su viabilidad jurídica

Es bien conocido por todos que los nombres de dominio han alcanzado un importante papel en el comercio, ya que no sólo cumplen con la función originaria con la que han sido creados, que es la de servir de localizador de información de páginas de Internet, sino que actualmente realizan además funciones publicitarias y de marketing, así como otras relacionadas con los signos distintivos que en la actualidad conocemos, y más específicamente, con las marcas. Lo anterior, en virtud de que Internet se ha convertido en un importante medio de comunicación que ha alcanzado gran aceptación entre el público en general a nivel mundial y que resulta de gran trascendencia para cualquier empresa o comerciante en general que busca crear un espacio en la red en el cual pueda anunciar y ofrecer sus productos y servicios, lo que además le permite contar con una ventaja adicional al estar representado en un contexto global que le permite expandir su mercado.

Como consecuencia de lo anterior, es cada vez más frecuente ver a los nombres de dominio no sólo en el ámbito virtual de Internet, sino ya incluso materializado en propaganda publicitaria, televisión, anuncios espectaculares e incluso en diversos artículos que se ofrecen para su venta a los consumidores, o bien en la presentación de éstos, por lo cual, vale la pena preguntarse si los nombres de dominio pueden ser reconocidos por la legislación como nuevos signos distintivos y por ende contar con la protección y el derecho exclusivo a explotarlos.

Para poder dar una opinión sobre esta interrogante, debemos de tomar en cuenta varios aspectos. En principio de cuentas, debemos decir que no todos los nombres de dominio han alcanzado esta función de identificador comercial, pues

si bien existen un sinnúmero de empresas esparcidas por la Red que han logrado ese propósito, también lo es el hecho de que hay muchas otras entidades y personas que no buscan publicitar ni ofrecer alguna clase de productos o servicios en la misma, por lo que en todo caso, habrá que distinguir la finalidad que se busca con el nombre de dominio.

Ahora bien, en el caso de los empresarios que logran la evocación comercial a través de su nombre de dominio, hemos de decir que dicha función, en opinión del profesor Gomez Secade, "se complementa hasta en tanto el consumidor como uno más de los usuarios de Internet, accede a la página mediante el dominio de que se trate y observe su contenido en el cual puede hacerse propiamente la identificación de la empresa, sus actividades, productos y servicios, por lo cual muchos autores opinan que debe rechazarse de plano una capacidad distintiva abstracta y aprioristica pues la distintividad, tiene siempre carácter relativo ya que hay que ponerla siempre en relación con los productos, servicios o prestaciones en general a los que se refiere el signo, en este caso, el contenido concreto del web localizado con el dominio"[72].

Por otro lado, aún cuando se hayan generado nombres de dominio que hayan alcanzado una significación importante en el mundo comercial y sobre todo en el espacio de Internet sin que su titular cuente con un registro marcario que le otorgue una protección respecto a esa denominación, son innumerables los casos en los cuales las empresas y comerciantes en la red utilizan como dominio su principal signo distintivo y en especial, su marca más importante y de más trascendencia en el mercado con la cual hayan ganado una fuerte reputación comercial, por lo que en este sentido hay que analizar hasta que punto la identificación que logra el dominio se da por sí misma, o bien es una consecuencia del empleo de la marca utilizada en su formación.

[72] Prof. Gómez Segade, citado por Carbajo Cascón Fernando Op cit. Pág 58.

Adicionalmente, no debemos olvidar que los nombres de dominio se encuentran inmersos en un sistema global derivado del uso de Internet, por lo que en su caso, toda decisión tendiente a otorgarle un reconocimiento jurídico, tendría que solventarse mediante consensos internacionales, a efecto de no generar mayores conflictos y repercusiones por virtud de la aplicación de las distintas legislaciones nacionales. En tal virtud, estimamos que los nombres de dominio aún no podrían alcanzar una viabilidad jurídica o reconocimiento como un signo distintivo más de la propiedad industrial, ello en virtud de que como lo hemos explicado, la distintividad que han logrado algunos dominios no se presenta por sí sola, sino acompañada de la intención del titular de crear tal evocación mediante el contenido de la página web que identifican, o bien derivada de la denominación que lo configura que en muchos casos por sí misma ha alcanzado cierto grado de distintividad derivado de su empleo como marca.

No obstante lo anterior, creemos que los titulares de dominios no están excluidos de la protección legal que se les pueda otorgar sobre sus registros, ya que si bien en ese campo existen políticas sobre disputas derivadas de la titularidad de dominios, también podrían obtener tal protección si realizan su conversión a marca, ya que el hecho de que se utilicen en la red no obsta para que se solicite el registro marcario de tal denominación si logra las funciones distintivas comentadas y aún cuando éste registro no se realizara, creemos que esta clase de dominios podría alcanzar la protección legal por su simple uso, toda vez que en el artículo 92, fracción I, de nuestra Ley de la Propiedad Industrial se reconoce el uso de buena fe y de explotación de una marca que se haya utilizado de forma ininterrumpida y con anterioridad al registro que se solicite, criterio con el cual los titulares de dominios que identifican sus productos o servicios en la red con dicho dominio podrían ampararse ante cualquier persona que buscara obtener aquel como marca, ya que para considerar a una denominación como marca no es necesario obtener su registro, tal y como lo menciona el maestro Mauricio Jalife Daher, al señalar que "no es necesario que una marca se encuentre registrada, ya

que desde el momento en que un producto o servicio es distinguido por un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos, o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente que ésta se registre"[73].

De esta forma, un nombre de dominio podría obtener la protección legal contra actos de competencia desleal que busquen crear confusión entre el público en general, pero en todo caso, será conveniente que el titular del dominio con distintividad efectúe su registro como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal y como se ha venido presentando en estos últimos años; ejemplo de ello es el registro marcario 719210, relativo a la denominación opciona.com en la clase 35, que fue otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 16 de octubre de 2001 a la empresa Endesa Marketplace S.A., que ofrece servicios informáticos. Asimismo, existe actualmente una solicitud en trámite para obtener el registro como marca de la denominación Bancomer_BBVA.com en la clase 36, trámite que se lleva bajo el número de expediente 432767.

En conclusión, aún cuando que en este momento no es viable jurídicamente considerar a los nombres de dominio como otro signo distintivo más de la propiedad industrial, estimamos que si se logran generar acuerdos internacionales referentes a mejores normas de registro, políticas de resolución de conflictos, así como medidas de orden técnico en las cuales se incluya la adopción de nuevos nombres de dominio genéricos que permitan crear un principio de especialidad en este campo y a su vez reconocer a los nombres de dominio renombrados a nivel internacional, se podría alcanzar en un futuro no muy lejano el reconocimiento jurídico de los nombres de dominio, tal y como sucede con las marcas, toda vez que como hemos apuntado, el proceso de comercialización a través de Internet ha iniciado y no parece tener barreras que le impidan seguir su expansión, por lo cual

---

[73] JALIFE DAHER, Mauricio. *Marcas "Aspectos Legales de las Marcas en México."* Editorial Sista, 5ª. Edición, México 2000, pág. 5

habrá que lograr una verdadera coordinación entre los signos distintivos ya existentes y los nombres de dominio, y en particular con las marcas.

CAPITULO CUARTO.

DERECHO COMPARADO Y PRECEDENTES JUDICIALES EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES

1. El Sistema Institucional Global de los Nombres de Dominio

Como ya hemos indicado, en el sistema de nombres de dominio participan distintos organismos realizando una serie de actividades referentes a la administración, registro y resolución de disputas relativas a los mismos.

De esta forma, uno de los agentes principales en el sistema de nombres de dominios, es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICCAN), entidad encargada de la administración del sistema y a la que puede considerarse como la máxima autoridad en materia de dominios; sin embargo, esta entidad ha recibido una serie de críticas basadas principalmente en aspectos de funcionalidad, territorialidad y toma de decisiones.

En cuanto al tema de la funcionalidad, la ICAAN siempre se ha manifestado como una entidad meramente técnica que no reconoce su importancia como regulador y autoridad en materia de nombres de dominio, lo cual permite a dicha institución excusarse de criticas en cuanto a las decisiones que se adoptan en su seno. Sin embargo, no se puede negar que una entidad facultada para establecer políticas de registro, determinar el régimen de concesión de dominios, acreditar a distintos registradores en el mundo y crear y aprobar políticas de resolución de conflictos, pueda considerase como una autoridad facultada para tomar decisiones que afectan la esfera jurídica de los titulares de nombres de dominio en Internet y sobre todo por lo que se refiere al aspecto patrimonial de los mismos. Es por ello que la ICCAN es criticada en este sentido, ya que se estima que aún cuando realiza funciones políticas y jurídicas, dichas actividades no son reconocidas como tales, lo cual permitiría que los diferentes usuarios en el medio de los nombres de dominio pudieran tener mecanismos para impugnar resoluciones de la ICANN, sin que esta pudiera

escudarse en aspectos técnicos como ya se ha manifestado.

Ahora bien, por lo que se refiere al aspecto territorial y como ya hemos manifestado, la ICAAN, fue concebida por los distintos usuarios de la Red como una entidad internacional que reflejara adecuadamente los intereses de toda la comunidad de Internet; sin embargo, al nacer al auspicio del Gobierno Norteamericano, ésta fue creada en su territorio y por lo tanto, ha de regirse por las leyes norteamericanas, lo cual provoca que en gran parte haya de vincularse con intereses generados principalmente en dicho país, distando en gran medida de la intención con la que fue concebida de que pudiera situarse en un territorio neutral donde estuviera a salvo de influencias e intereses que pudieran afectar sus decisiones. "En las reuniones del International Ad hoc Comittee (IAHC), se estimaba como mejor opción la de situar la sede de la organización en Ginebra, por ubicarse en un país de tradición neutral en cuyo territorio tienen su principal establecimiento numerosas organizaciones internacionales[74]".

Por último, y por lo que se refiere al aspecto de toma de decisiones, podemos mencionar que la comunidad internacional de Internet ha dirigido una serie de críticas hacia la ICCAN derivadas de la forma de su creación y de su dependencia del Gobierno de los Estados Unidos, lo que la hace ser una institución carente de sentido democrático. En este sentido recordemos que fue iniciativa del Gobierno de Estados Unidos la creación de una red de comunicaciones que en principio tenía finalidades de tipo militar, lo que propició la creación de lo que hoy conocemos como Internet, y en tal virtud fue él mismo quien se encargó de establecer las bases de esta Red, la cual ha alcanzado una trascendencia a nivel mundial y se ha convertido en uno de los más grandes medios de comunicación actual, con perspectivas y alcances de gran importancia. Derivado de estos orígenes, fue también el Gobierno de Estados Unidos a través de la Internet Assigned Names And Numbers (IANA), el encargado de crear un sistema que permitiera localizar en la Red de una forma fácil y amigable para los usuarios, determinada información que fuera de su

[74] MAESTRE Javier. Op cit. Pag 74

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

interés. Así surgió el sistema de nombres de dominio, el cual consiste básicamente en una base de datos que relaciona palabras o nombres con las direcciones IP con las que cuentan cada una de las computadoras conectadas a Internet.

En virtud de lo anterior, el sistema de nombres de dominio y en general Internet, siempre ha estado controlado en mayor o menor grado por el Gobierno Norteamericano. De ahí que la Comunidad Internacional propugnó por la creación de una nueva entidad controladora del sistema de nombres de dominio, que tuviera un carácter mas internacional y que reflejara de manera más clara los intereses de los distintos participantes involucrados, pero este anhelo no fue del todo satisfecho con la creación de la ICAAN, toda vez que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, quien participó en gran medida en la creación de la citada entidad, mantiene una gran influencia en la organización y funcionamiento de la misma. "Estados Unidos y la ICAAN, no desean la creación de un sistema institucional mundializado, dado que supondría irremediablemente una gran pérdida de poder. Prefiere, en cambio, vivir en un mundo de Estados enfrentados, consciente de su posición dominante en este contexto, que podría verse amenazado por la unión de los débiles y pequeños[75]".

Aunado a lo anterior, hemos de mencionar que aún cuando en la estructura de la ICAAN, existen diecinueve miembros los cuales tienen el carácter de directores, no existe una verdadera concepción global en la organización, ya que solo cinco miembros (uno de cada continente o región geográfica que busca representar los intereses globales) de esos diecinueve son elegidos en elecciones directas que se llevan a cabo on line, y el resto representan a las organizaciones que brindan apoyo técnico a la institución, lo cual provoca que no exista un adecuado equilibrio en su organización y hace suponer un favoritismo a las naciones más desarrolladas en el campo de Internet, sobre todo de los Estados Unidos.

---

[75] Ibidem pag 172

Es por lo anterior, que el sistema de nombres de dominio es un sistema institucional, en el cual aún cuando existen diferentes actores como usuarios, registradores, titulares de dominios, es controlado por una sola entidad que decide sobre los principales aspectos que regulan y hacen funcionar al sistema por lo cual y tal como hemos indicado, no refleja adecuadamente los intereses globales que deberían manifestarse en Internet.

2. La Normativa española sobre nombres de dominio

Antes de empezar el análisis de esta norma que regula la asignación registro y control del sistema de nombres de dominio bajo el country code .es correspondiente a España, debemos dejar en claro que dicho sistema difiere en grado significativo al establecido en nuestro país bajo el dominio .mx, toda vez que en España la gestión de los dominios de segundo nivel bajo .es se asimila a una función pública, esto es, debido a que el órgano encargado del registro denominado ES. Nic, depende directamente de un órgano público denominado Centro Superior de Investigaciones Científicas, el cual tiene la naturaleza de ser un organismo autónomo de carácter comercial bajo la legislación Española y que se encuentra adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia de España. Asimismo, dicho órgano también es conocido como RedIRIS. "Desde 1994, la RedIRIS es gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que realiza las funciones de registro delegado de Internet en España. Este servicio es conocido como ES Nic, y se ejerce por delegación de "Internet Asigned Number Authority[76]".

Bajo este contexto, las normas que rigen la asignación y registro de nombres de dominio bajo el country code .es, provienen de la autoridad estatal que ha emitido la normativa conforme a la cual han de registrarse y gestionarse los nombres de dominio en ese país.

[76] Ibidem pag 59

En este sentido, la competencia por la cual se ha normado esta actividad de Internet por el estado Español deviene de las siguientes disposiciones:

1. Título II de la Ley General de Telecomunicaciones, denominada (Ley 11/98, del 24 de abril). Dicho título se encuentra dedicado a la prestación de servicios y al establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de libre competencia.

2. Real Decreto 1651/1998 de 24 de julio, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla el Título II de la Ley General de Telecomunicaciones. En lo relativo a la interconexión y el acceso a la redes públicas y a la numeración.

Fundándose en este ámbito de competencia, el ministerio de Fomento Español ha emitido la Orden del 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). Una vez asentado lo anterior, emprendemos el análisis de la Orden en cuestión, misma que se compone de siete artículos y cuatro disposiciones transitorias, así como de un Anexo el cual dispone las normas de registro y asignación de los dominios correspondientes.

El artículo 1°, se refiere al objeto de la Orden, mismo que consiste en regular la asignación de nombres de dominio, bajo el Código de país .es

El artículo 2°, hace una especial distinción entre nombres de dominio regulares y especiales, de la siguiente forma:

A los efectos de esta Orden, se distinguen los siguientes tipos de nombres de dominio de segundo nivel bajo el indicativo de país correspondiente a España («.es»):

- Nombres de dominio *regulares*, cuya utilización en el sistema de nombres de dominio de Internet estará abierta a todos los interesados que tengan derecho a ellos.

- Nombres de dominio *especiales*, cuyo uso en el sistema de nombres de dominio de Internet estará limitado a aplicaciones concretas que se deberán especificar en cada caso, al igual que las condiciones para su utilización.

En este sentido cabe comentar que según la opinión del profesor Javier Maestre, "España sigue el criterio de un supuesto derecho previo al nombre de dominio, estimándose básicamente que los nombres regulares estarán abiertos a quienes tengan derecho a ellos[77]". Por lo que en este caso observamos una marcada preferencia sobre los titulares de registros marcarios y de derechos de propiedad industrial, para poder obtener un nombre de dominio acorde a sus actividades comerciales.

Por otra parte, respecto a los nombres de dominio especiales, se establece que éstos se otorgarán en caso de notable interés social, comercial, de índole nacional o con el propósito de agilizar la presencia en Internet de los interesados, y que será la Secretaría de Comunicaciones de dicho país la encargada de designar dichos nombres de dominio, incluidos los genéricos y topónimos, para su utilización. A este respecto Javier Maestre apunta que "la concesión de estos dominios especiales, de momento se encuentra carente de criterios objetivos, por lo que son fuente potencial e inagotable de futuras prebendas"[78], lo cual nos parece acertado toda vez que en principio la Norma sólo facilita la obtención de estos dominios en cuatro casos distintos 1. Interés Social, 2. Interés Comercial, 3. Interés Nacional. 4. Interesados en agilizar su presencia en Internet; sin embargo nunca se establecen los criterios conforme los cuales la Secretaría de Comunicaciones evaluará cuándo existen estos intereses, y peor aún quiénes pueden ser los interesados en agilizar su presencia en Internet y bajo qué circunstancias, por lo que la ambigüedad de dicha norma pudiera prestarse para favorecer a aquellos interesados en lucrar con los nombres de dominio bajo el código del país en cuestión.

---

[77] Ibídem pág 105
[78] Ibídem pág 104

En cuanto a los artículos 3, 4 y 5, los mismos se refieren a los distintos órganos que participarán tanto en la regulación como en el funcionamiento del sistema, estableciendo que la Comisión de Supervisión del Servicio de Acceso a la Información será la encargada de formular propuestas para la regulación del sistema, tomando en cuenta para ello a la Oficina Española de Patentes y Marcas y del Registro Mercantil Central. Asimismo, se previene la participación de agentes bajo el régimen de competencia para asesorar y representar a los distintos interesados en la obtención de un nombre de dominio ante la autoridad de asignación.

Por otra parte, en el artículo 6°, de la Orden en comento, se confirma el carácter de función pública que guarda la asignación de nombres de dominio en España, toda vez que en dicho precepto se menciona que las decisiones de la autoridad de asignación podrán ser recurridas ante la Secretaría General de Telecomunicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de someter los conflictos entre usuarios a procedimientos de arbitraje. "Por tanto se prevén dos sistemas posibles de recurso contra eventuales concesiones o denegaciones que lesionen los derechos e intereses de alguna persona: un sistema de arbitraje sin que, afortunadamente se haya determinado de forma rígida, y, por otro lado, el sistema ordinario de recursos del Derecho Administrativo Español[79]".

Por último, por lo que respecta al artículo 7°, vale la pena destacar que el mismo previene que en la asignación de nombres de dominio de segundo nivel bajo el código .es se procurará la necesaria coordinación del Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas y los demás registros públicos nacionales e Internacionales, mencionando además que dicha coordinación se deberá llevar a cabo con celeridad y empleando los medios telemáticos. No obstante de la importancia de la intención que se revela en este artículo de procurar la coordinación con distintas oficinas públicas de ese país y sobre todo con la oficina de Patentes y Marcas, con la finalidad de evitar conflictos sobre dichos signos distintivos y los nombres de dominio, estimamos que dicha

[79] Ibidem pág 109

disposición se queda corta pues no menciona de qué forma se dará esta coordinación, ni que sea obligatoria la consulta a dichas oficinas cuando se presente una solicitud de registro de un nombre de dominio.

Ahora bien por lo que se refiere al Anexo de la Orden que se analiza y la cual establece las normas de registro, vale la pena resaltar que en las mismas se reconoce el "first come firts served" que ya hemos comentado en páginas anteriores, sin embargo se menciona que los nombres de dominio se asignará al primer solicitante que tenga derecho a ello, esto es que se reconoce el primero en tiempo, sin embargo también se establece que éste debe tener derecho a él y que pueden ser varias personas las que puedan tener un derecho sobre determinada denominación que se utilice como nombre de dominio, situación que guarda congruencia con el principio de especialidad que rige en las marcas, por medio del cual se permite que una misma denominación pueda ser registrada por dos o más personas, siempre que ampare productos o servicios de distinta clase.

Por otra parte, de dicho Anexo cabe tener en cuenta las prohibiciones en el registro que son verdaderos candados para prevenir conflictos como son:

-" La prohibición de que el SLD se componga exclusivamente de un topónimo de países, regiones, provincias, comarcas, municipios, ríos, mares, etc., o de nombres genéricos relativos a profesiones, productos, servicios, tipos de establecimientos, religiones, áreas del saber humano, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales, etc.

-La prohibición de que el SLD se asocie de forma pública o notoria a otras organizaciones, acrónimos o marcas distintos del solicitante.

-Prohibición de que se componga exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando se correspondan literalmente con una marca o nombre comercial

registrados en la Ofician Española de Patentes y Marcas a nombre de la organización solicitante del nombre de dominio"[80].

-Prohibición de que se corresponda exclusivamente por una secuencia de dígitos, salvo cuando se correspondan literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de la organización solicitante.

La Orden del 12 de Julio de 2001

Esta segunda orden fue emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y modificó a la orden del 21 de marzo de 2000, referente a la regulación del sistema de nombres de dominio bajo el código de país .es y entre sus principales innovaciones están que en ella se establece que pueden solicitar el registro de un nombre de dominio las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que residan legalmente en España, así como aquellas constituidas conforme a la normatividad española, toda vez que en un principio, conforme a la norma que se modificó, sólo se podía otorgar un nombre de dominio bajo el código del país .es a las personas físicas y morales nacionales, dejando excluidos a los extranjeros. Asimismo, se establece que las personas físicas sólo podrán solicitar la asignación de nombres de dominio de nombres comerciales y marcas registradas, siempre y cuando sean titulares de los mismos. lo cual nos parece una medida interesante tomando en consideración que generalmente los casos de cibersquating o piratería de nombres de dominio son perpetrados por personas físicas que no tienen ningún derecho sobre la denominación en disputa haciéndose más difícil su localización por el titular de la marca.

En conclusión, respecto a la normativa española sobre nombres de dominio cabe destacar la participación estatal tanto en la regulación, como en la autoridad encargada del registro y la gestión, las normas que buscan la colaboración de la Oficina de Patentes y Marcas de España con la finalidad de evitar los conflictos

[80] CARBAJO CASCÓN, Fernando. Op Cit. pág 159

con los signos distintivos y el carácter preventivo de las mismas; sin embargo, creemos que dichas disposiciones pueden aún ser mejoradas conforme a los comentarios vertidos respecto a sus principales disposiciones, así como que queda mucho por hacer en el campo toda vez que será difícil que tal normativa pueda eliminar por completo la posibilidad de que existan conflictos entre titulares de dominio y marcas, debido a que no se toma en cuenta el principio de especialidad que rige a estas últimas y por el cual puede haber varios titulares marcarios sobre la misma denominación.

3. La regulación de los nombres de dominio en Estados Unidos de Norteamérica

La regulación de nombres de dominio en este país, se reduce principalmente al contenido de la Ley Antipiratería de Nombres de Dominio conocida en sus siglas en Inglés como US Anti-cybersquatting Act, misma que fue decretada el 29 de noviembre de 1999, gracias a los múltiples reclamos y esfuerzos de los titulares de marcas registradas y derechos de propiedad industrial que veían afectados sus intereses ante esta práctica deshonesta, toda vez que antes de la promulgación de la Ley en comento, los mismos sólo contaban con la Federal Trade Mark Dilution Act (FTDA), bajo la cual los titulares de marcas famosas estaban facultados para emprender una acción judicial en contra de aquella persona que realizara un uso comercial de su marca registrada, disminuyendo la capacidad de dicha marca de identificar productos o servicios en el mercado. Sin embargo, para poder emprender dicha acción los titulares de los registros marcarios debían comprobar ciertos elementos como son:

-Que debe tratarse de una marca famosa.

-Esta marca debe ser lo suficientemente distintiva

-La denominación utilizada como dominio que causa el agravio debe tener un uso comercial, asimismo el uso de éste debe comenzar después de que la marca afectada se haya hecho famosa.

-El uso de la denominación utilizada como nombre de dominio debe disminuir la capacidad de distinción de la marca registrada.

Ante estos requisitos que debía cumplir el titular de un registro marcario y que constituían verdaderos candados para emprender acciones judiciales en contra de los piratas de dominios, estos comenzaron a inconformarse por la legislación y solicitaron medidas que les permitieran defender más adecuadamente los derechos exclusivos sobre sus registros marcarios, viendo satisfechos sus esfuerzos por la US Anti-cybersquatting Act, la cual en principio no sólo protege a las marcas famosas o renombradas sino amplia su campo de acción a todas las marcas en general.

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

Asimismo, por lo que se refiere a las marcas renombradas o famosas, conocidas en nuestro país como notorias, esta Ley establece que el titular solo debe mostrar que el nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a su marca y que dicho nombre de dominio disminuye la capacidad de distinción de la marca de la que es titular.

Por otro lado, dicha normatividad da la posibilidad de probar la mala fe del registrante del dominio a través de 9 supuestos que solo se mencionan de manera enunciativa y no limitativa, entre los cuales se encuentran:

-El intento del titular del dominio de desviar la atención del público consumidor hacia su beneficio y en perjuicio del titular de la marca.

-El uso legal anterior de la marca sobre el nombre de dominio.

-Asimismo, se toma en cuenta los medios por los cuales el titular del dominio intenta vender el mismo al titular del registro marcario, habiéndose aceptado

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

4. Precedentes judiciales sobre nombres de dominio y marcas.

A) En España

Uno de los países más avanzados en materia de regulación de los nombres de dominio es España, sin embargo, este país no ha sido ajeno a los conflictos que se presentan entre los nombres de dominio y los signos distintivos reconocidos por la legislación, lo cual ha traído como consecuencia que se hayan dictado diversas resoluciones judiciales que se han convertido en verdaderos precedentes en esa nación, por lo que hemos decidido incluir en este apartado algunos de los casos más interesantes que pueden ilustrarnos mejor acerca de cual es el criterio que ha prevalecido por los jueces para resolver estos tipos de conflictos.

-Caso Nexus[81]:

-Partes involucradas:

J.B.C. y Nexus Servicios de Información S.L., como partes actoras del procedimiento y Nexus Comunicaciones S.A., como la parte demandada.

-Motivo del conflicto:

El nombre de dominio nexus.com, utilizado por la demandada para ofrecer sus servicios a través de Internet.

-Desarrollo del Procedimiento:

[81] Este caso fue tomado de la pagina www.dominiuris.com

Los demandantes J.B.C. y Nexus Servicios de Información S.L., iniciaron sendas demandas, con fundamento en la protección de los derechos de propiedad industrial que ostentan, siendo J.B.C., titular de la marca Nexus, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo los registros 1.239.793, en la clase 35 y 1.239.794 en la clase 42, y el cual tiene por objeto la prestación de servicios de información de empresas con datos informáticos y estadísticos, así como ayuda a la dirección y explotación de empresas.

Por otro lado, el demandante argumentó que las citadas marcas fueron cedidas a la codemandante Servicios de Información S.L., mediante licencia para su uso. Por otro lado la codemandante, es titular del nombre comercial No. 121.919, con la misma denominación.

Ambos demandantes argumentaron que a finales de 1995 tuvieron conocimiento que Nexus Comunicaciones S.A., hacía uso de la marca Nexus para la comercialización de sus servicios a través de Internet, los cuales consisten en comunicaciones por terminales de computadoras, tanto a particulares como a empresas, por lo que procedieron a hacer diversos requerimientos notariales, a fin de que esta última cesara en el uso de la marca Nexus. Asimismo, negaron la eficacia del registro marcario No. 2.008.390, propiedad de la marca Nexus Comunicaciones S.A., solicitada el 25 de enero de 1996 en la clase 38 del nomenclator internacional, lo anterior, debido a que ésta se solicitó después del primero de los requerimientos realizados a dicha empresa, por lo que consideran que el uso de la marca nexus que realiza Nexus Comunicaciones S.A., constituye una violación a los derechos de propiedad industrial de los demandantes, solicitando que se cese en su uso y al pago de daños y perjuicios los cuales se cuantifiquen en ejecución de sentencia.

Por su parte la demandada contestó la demanda dando respuesta a cada una de las alegaciones de la parte actora, oponiéndose a la demanda y alegando, por una parte que sólo identifica sus servicios empleando el nombre de su denominación social que es Nexus Comunicaciones S.A., y que añade a su denominación un elemento gráfico consistente en un diseño característico de la tierra con una flecha y que sólo en Internet y más concretamente en su e-mail utiliza el vocablo nexus, además que menciona que las normas que regulan el registro delegado de Internet en España, conocido como ESNIC, únicamente admite como longitud máxima para un dominio 24 caracteres, cifra que supera su denominación social. Por otro lado, argumenta que posee la marca mixta Nexus Comunicaciones y el gráfico mencionado y que ésta delimita su objeto a la clase 38 (comunicaciones por terminales de computadora), por lo que los servicios que desarrollan las partes no son coincidentes, por tanto niega que el distintivo empresarial que utiliza en la red sea el mismo de la actora.

-Decisión:

El juez que conoció del asunto fue el Juez de 1a instancia no. 36 de Barcelona, mismo que dictó resolución el 26 de junio de 1998, para lo cual argumentó que la inclusión o no del producto o servicio en el mismo o distinto número de nomenclator es irrelevante a estos efectos, dado que ésta es una mera clasificación que puede servir como elemento coadyuvante en caso de duda, siendo lo que realmente trasciende que se dé o no la posibilidad de confusión, esto es que coincidan o no en la misma área de comercialización, dice la última de las sentencias citadas. Por todo ello, debe rechazarse el argumento formalmente invocado por la demandada de pertenecer los servicios a distintas clases del nomeclator internacional.

Por otra parte, argumentó que era un hecho incontrovertido que ambas partes prestan sus servicios en Internet, por lo que concurren en el mercado prestando los mismos servicios, lo anterior, aunado a que el informe pericial demostró que el empleo de la demandada de la denominación en Internet, provoca confusión en el usuario, por lo que estima que la demandada debe ser condenada, de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley de Marcas, a que cese en el uso del nombre Nexus en sus comunicaciones por las vías mencionadas, ya que la comunicación por Internet es una actividad englobada en la marca de la actora, cuyo objeto está constituido por incluir servicios de informática, por lo que se encuentra facultada para impedir el uso que viene haciendo la demandada del nombre Nexus.

En cuanto a los daños y perjuicios reclamados por la actora el juez argumentó que toda vez que la demandada pudo registrar en Internet como dominio el acrónimo Nexus, no consta que actuara de mala fe, además que la actora opto por un registro distinto, provocando confusión en el mercado, a la que debe ponerse término, mas no han quedado acreditados unos daños y perjuicios concretos y cuantificables.

-Caso Hipercor [82]

Este es uno de los casos más peculiares ocurrido en España, toda vez que el mismo fue primeramente ventilado mediante el procedimiento de UDRP, que resolvió el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI a favor del titular del registro marcario y posteriormente ante los tribunales judiciales de ese país a instancias del titular del dominio en disputa.

[82] Caso tomado de la dirección electrónica www.onnet.es

- Partes involucradas

Miguel Ángel González, ciudadano de nacionalidad española, como parte actora en el procedimiento y la empresa Hipercor S,A: como demandada.

-Motivo del conflicto:

El nombre de dominio www.hipercor.com

-Desarrollo del Procedimiento

El demandante del procedimiento registró el dominio en cuestión con fecha 12 de febrero de 1998, ante la empresa Network Solutions Inc., encargada del registro de los nombres de dominio genéricos de primer nivel y con sede en Estados Unidos.

Por su parte, la empresa Hipercor S.A. titular de diversos registros marcarios con la denominación Hipercor, la cual goza de reconocido prestigio en España, al percatarse de tal situación inició una demanda contra el titular del nombre de dominio referido mediante el procedimiento de UDRP, creado por la ICANN, obteniendo como resultado el fallo a favor del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, que ordenó se transfiriera el nombre de dominio a favor de la parte demandante en dicho procedimiento.

Como consecuencia de lo anterior, el señor Miguel Ángel González promovió un procedimiento ante el juzgado de 1ª. Instancia e instrucción número 2 de San Bartolomé de Tijarana, solicitando la declaración de la propiedad del dominio en cuestión a su favor, a lo cual la parte demandada, contestó y a su vez demandó en la vía reconvencional al actor en el juicio principal solicitando la declaración de violación de los derechos de marca a su favor y la ejecución de actos de competencia desleal por parte del actor, pidiendo además la cesación de tales conductas a través del nombre de dominio hipercor.com.

Como resultado de los argumentos y pruebas ofrecidas por las partes el juez de 1ª. Instancia e instrucción número 2 de San Bartolomé de Tijarana, resolvió la cuestión a favor del demandado Hipercor S.A:, resolviendo que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del actor, constituye un acto de competencia desleal en cuanto es susceptible de producir engaño y confusión y condenando al titular del registro a realizar las gestiones necesarias para evitar que prosigan dichos actos, con el apercibimiento de que en caso de no cesar en el uso del nombre de dominio dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, se haría acreedor a una multa de diez mil pesetas diarias.

No conforme con la resolución adoptada, el titular del dominio señor Miguel Ángel González, promovió recurso de apelación en contra de la resolución en comento, el cual fue tramitado por la Audiencia Provisional de las Palmas, que hizo el análisis de la resolución impugnada, resolviendo lo siguiente:

-Decisión:

Con fecha 3 de mayo de 2002, la Audiencia Provisional de las Palmas, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora confirmando en

cada uno de sus términos la resolución recurrida, lo anterior considerando que desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal es clara la comisión de actos contrarios a la buena fe, así como en concreto actos de confusión, toda vez que el actor, nunca probó ni dio una explicación lógica de las razones de su registro con esa denominación y que presumen su intención de apropiarse de la reputación y conocimiento de la sociedad española Hipercor S.A., para comercializar virtualmente otro tipo de servicios con intención de crear confusión, o bien, simplemente de obtener un lucro en la reventa del dominio a dicha entidad mercantil.

-Caso Metro Bilbao[83]

Este caso resulta uno de los más interesantes y que han sentado precedentes en el sistema judicial español, ya que es uno de los pocos donde la justicia española ha decidido a favor del titular del dominio y por consiguiente en contra del titular del registro marcario.

-Partes involucradas:

Metro Bilbao S.A., como parte actora del procedimiento y como parte demandada un usuario del servicio de transporte operado por la citada empresa.

-Motivo del Conflicto:

El nombre de dominio metrobilbao.com

-Desarrollo del Procedimiento:

[83] Caso tomado del libro El Derecho al Nombre de Dominio de Javier Maestre.

Los hechos de la controversia comenzaron cuando el titular del nombre de dominio en cuestión fue sancionado hechos ocurridos en las instalaciones del ferrocarril metropolitano de Bilbao, sanción que, según su versión, era injusta y derivada de un equívoco, por lo cual dicha persona ofreció explicar y demostrar que no era culpable de los hechos ocurridos pero no fue escuchado y la sanción se confirmó. En tal virtud, la indicada persona aprovechando que estaba libre el dominio, registró metrobilbao.com, (ya que la empresa operadora de ese servicio de transporte utilizaba el dominio metrobilbao.net), lo anterior con la intención de explicar los hechos referidos y con la intención de crear un portal crítico hacia el servicio del ferrocarril metropolitano de la ciudad de Bilbao.

Ante tal situación, la empresa operadora Metrobilbao S.A., interpuso una demanda bajo las políticas del UDRP en la OMPI con la esperanza de conseguir el indicado dominio y, consecuentemente, acabar así con las críticas que se vertían en la página. Como consecuencia la decisión de la OMPI, dio la razón a dicha empresa y ordenó la transferencia del dominio, quitándoselo al particular.

Derivado de lo anterior, el particular respondió demandando ante la justicia local para mantener el dominio en cuestión y alegando que su actuación no constituía un supuesto de violación marcaria, por lo que la OMPI se vio en la necesidad de suspender la decisión adoptada, hasta en tanto no se resolviera el asunto judicialmente.

Por su parte, la sociedad que gestiona el ferrocarril metropolitano de Bilbao contestó la demanda y presentó una demanda reconvencional solicitando como medida cautelar la prohibición del uso del nombre de dominio metrobilbao.com por parte de su actual titular.

-Decisión:

Una vez analizado el expediente y los escritos de las partes, el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 4 decidió, en su Auto de fecha 25 de enero de

2001, tomar una medida sin precedentes en el sistema judicial Español denegando la adopción de las medidas cautelares solicitadas e imponiendo además las costas del incidente a la sociedad que solicitó las medidas cautelares denegadas. Lo anterior considerando que en los hechos de la controversia no existía el llamado "periculum in mora", o riesgo de que "se pueda frustrar la efectividad del fallo, manifestando además que las razones que llevaron a dicho juzgador a adoptar tal conclusión consistían en la dilación de la parte actora en presentar las medidas cautelares solicitadas, ya que lo realizaba 8 meses después al otorgamiento del registro del dominio en disputa y después de acudir previamente a otras instancias administrativas internacionales sin reclamar ninguna protección cautelar, por lo cual estimó que no concurrió el requisito del peligro, por la dilación en la que incurrió durante varios meses en la reclamación de una protección cautelar.

La anterior decisión es importante porque demuestra la vulnerabilidad del procedimiento uniforme de solución de controversias creado por la ICANN, toda vez que como es de observarse aún cuando ya existía una resolución bajo esta política, ésta tuvo que quedar suspendida hasta en tanto la autoridad judicial del lugar resolviera sobre el asunto, lo cual demuestra que no obstante que se inicie el procedimiento establecido en esta política uniforme es recomendable ejercer todas las acciones que establezcan las legislaciones nacionales a favor de los titulares de los registros marcarios, a fin de proteger más efectivamente sus derechos.

En Estados Unidos.

a) Caso Panavisión.

-Partes del procedimiento:

La empesa Panavisión Inc., como la parte actora del procedimiento y el señor Dennis Toeppen como demandado.

-Motivo de Conflicto

Los nombres de dominio panavision.com y panaflex.com

-Desarrollo del procedimiento

En diciembre de 1995, Dennis Toeppen registró a su favor el nombre de dominio "panavision.com", sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca. Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet y cuando fue a instar el registro como nombre de dominio de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que el señor Toeppen era ya el titular del dominio "panavision.com", por tal motivo la empresa Panavision notificó a Dennis Toeppen su deseo de utilizar el nombre de dominio "panavision.com", a lo cual respondió éste último que debía pagar por dicho dominio la cantidad de 13.000 dólares. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó, quien además registró seguidamente como nombre de dominio otra de las marcas pertenecientes a Panavision, (panaflex.com), en cuyo contenido únicamente figuraba la palabra "hello" Network Solution, Inc.

Ante tal situación la empresa Panavisión procedió a ejercer acciones judiciales a efecto de que se sancione a Toeppen por infracción al derecho de marca, competencia desleal y conducta parasitaria con probable beneficio económico. Asimismo, la empresa manifestó que el demandado se encuentra apersonado, con igual carácter, en otros casos en los que ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, así como que es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yankeestadium.com, australiaopen.com. etc., sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

En ese contexto, la empresa Panavisión, solicitó a la Corte de Distrito de Estados Unidos, con sede en el Estado de California, la declaración de dilución de marca, infracción del derecho de marca, competencia desleal y conducta parasitaria con probable beneficio económico.

-Decisión

La fundamentación jurídica del caso resultó compleja, toda vez que el juez que conoció del asunto reconoció que el simple registro de un nombre de dominio coincidente con una marca no supone que éste vaya a ser empleado con fines comerciales distinguiendo la actividad de una empresa o sus prestaciones, por lo cual no se podría aplicar la ley de marcas con lo cual no existía riesgo de confusión entre signos idénticos. Sin embargo, igualmente el juez estimó que la finalidad de Toeppen era la de extorsionar ya que había registrado más de 200 nombres de dominio de conocidas compañías para obstaculizar su presencia en Internet y obligarlas a realizar un desembolso importante, lo cual podría interpretarse en el sentido de que Toeppen se encontraba realizando un uso comercial del dominio aunque en la página web no se ofrecieran productos ni se mencionara publicidad alguna y en consecuencia podría quedar sometida a las normas sobre competencia. En tal virtud, el juzgador entendió que la actividad de Toeppen era perjudicial para el valor distintivo de un signo renombrado como dilución de la función de la marca, por un lado por perjudicar la potestad del titular de la misma, de distinguir a su empresa y prestaciones en Internet, y por otro por impedirle controlar la reputación de la marca por la asociación negativa que el usuario de Internet puede hacer de la misma. En tal sentido, condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora "panavision" y "panaflex", en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes para transferir los dominios disputados a Panavision.

Asimismo, cabe comentar que la resolución fue recurrida en su momento, confirmándose la sentencia dictada en primera instancia.

b) Caso micros0ft.com

-Partes involucradas

La empresa Microsoft Inc. como parte actora del procedimiento y Zero Micro Software como la demandada.

- **Motivo del conflicto**

El nombre de dominio www.micros0ft.com.

- **Desarrollo del procedimiento**

La empresa de computadoras norteamericana llamada Zero Micro Software registró en Internet el nombre de dominio de que se trata para distinguir los productos y servicios que ofrece; sin embargo, el dominio micros0ft.com resulta muy similar al de la famosa empresa nivel mundial Microsoft Inc. ya que sólo se sustituyó la letra "o" por un cero. En tal virtud, la empresa multinacional Microsoft Inc. inició las acciones judiciales correspondientes alegando la violación a su derecho exclusivo de marca y nombre comercial sobre el signo registrado, así como por un acto de competencia desleal derivado del aprovechamiento de la reputación ajena, así como del prestigio del signo renombrado.

Por su parte, la empresa Zero Micro Software alegó la relación entre su denominación social y el registro de nombre de dominio.

- **Decisión**

Como una decisión preliminar, se ha determinado por el juez que conoce del asunto suspender provisionalmente el uso del dominio litigioso hasta en tanto se resuelva en definitiva.

c) Caso Cello

-Partes involucradas

Cello Inc. como parte actora del procedimiento y el señor Lawrence Storey como el demandado.

-Motivo del conflicto

El nombre de dominio cello.com

-Desarrollo del Procedimiento

En el año de 1997, el señor Lawrence Storey, registró el nombre de dominio cello.com, lo cual fue considerado como un acto de piratería de nombres de dominio por la empresa Cello, dedicada a la venta de equipos de audio y titular del registro marcario cello, otorgado a su favor por parte de la Oficina de Patentes y Comercio de los Estados Unidos en 1995, por lo cual decidió emprender las acciones judiciales correspondientes con el objeto de obtener el registro a su favor del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el señor Lawrence Storey, en defensa de sus intereses, pudo probar que antes de obtener el dominio en comento, había intentado registrar otros nombres de dominio relacionados con instrumentos musicales pero cello, fue el único que se encontraba disponible.

A pesar de que el señor Storey es residente del Estado de California, el procedimiento fue radicado en los tribunales de la Ciudad de Nueva York, con fundamento en el estatuto denominado "long arm", que establece que una corte puede ejercitar su jurisdicción sobre un demandado cuando éste realice actos que causen agravios en el estado en que se sitúa, o bien cuando se espera que los actos tengan consecuencias en el estado de su sede. En tal virtud, el señor Lawrence había realizado ventas a través de su página de Internet a clientes en la ciudad de Nueva York, por lo que la corte, estuvo propiamente facultada para conocer del asunto.

-Decisión:

La Corte falló en el sentido de que la marca de Cello no era famosa ni distintiva (pues la misma había sido registrada al menos 20 veces por docenas de compañías a través de los Estados Unidos que utilizaban el mismo nombre). Además, la corte no encontró un intento de mala fe del demandado para beneficiarse de la marca, pues el Sr. Storey se había acercado a por lo menos nueve compañías o individuos para ofrecerles el dominio "cello.com", por lo cual decidió no conceder el nombre de dominio a los demandantes.

Por último, cabe comentar que la anterior decisión tiene trascendencia toda vez que es uno de los pocos casos en los Estados Unidos donde las cortes han

decidido a favor de los titulares de nombres de dominio, en perjuicio del titular marcario.

C) En Argentina

En este país se han presentado diversos casos relativos a nombres de dominio; sin embargo, la mayoría de ellos se han iniciado por el titular del registro marcario solicitando la adopción de medidas provisionales sin que se resuelva el fondo del asunto, ya que comúnmente se ha llegado a un acuerdo extrajudidicial entre las partes. No obstante lo anterior, hacemos referencia a algunos de los casos más importantes en aquel país.

a) Caso Freddo[84]

-Partes involucradas

Como parte actora la empresa de Heladerías Argentina Freddo, y como demandada la empresa prestadora de servicios en Internet denominada SPOT NETWORKS.

-Motivo del conflicto

El nombre de dominio www.freddo.com.ar, utilizado por la parte demandada.

-Desarrollo del Procedimiento

[84] Caso tomado de aaba.org.ar

La empresa Spot Networks, solicitó a la entidad registradora de nombres de dominio en Argentina (NIC Argentina), el registro del nombre de dominio www.freddo.com.arg, coincidente con la marca registrada Freddo, correspondiente a una empresa de cadenas de heladerías que goza de gran reputación en aquél país y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante tal situación, esta última empresa solicitó por vía judicial al Juzgado de lo Civil y lo Comercial No. 7 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que decretara la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión del nombre de dominio en cuestión a la demandada, así como la transmisión de dicho nombre de dominio a su favor, derivado del registro marcario del que goza.

Decisión:

El juez que conoció del asunto consideró que el registro de una palabra como nombre de dominio que coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso indebido de marca ajena" y que dicho uso bloquea la posibilidad del titular de la marca de registrarla como dominio ya que de acuerdo con las reglas de NIC-ARGENTINA no se pueden registrar dos dominios idénticos, en tal sentido, el juez decidió otorgar por sentencia interlocutoria dictada el 26 de noviembre de 1997, conceder las medidas cautelares solicitadas por la actora, consistentes en dar de baja provisoriamente de NIC-ARGENTINA el nombre de dominio en cuestión y otorgarlo al actor mientras dure el litigio.

b) Caso Avamiriva

-Partes involucradas

La sociedad denominada Hotel Ava miriva SRL. Como parte actora del procedimiento y Doino Group Inc., como demandada.

-Motivo del conflicto

El nombre de dominio www.avamiriva.com.ar

-Desarrollo del Procedimiento:

La empresa actora del procedimiento acudió ante la entidad registradora de nombres de dominio en Argentina, denominada Nic Argentina, con el objeto de registrar a su nombre el dominio de que se trata, lo anterior, al amparo de la denominación comercial que utiliza y que manifiesta ha alcanzado cierto arraigo en la población aún cuando no la tenga registrada; sin embargo, al acudir a realizar tal registro se percató que el dominio en cuestión había sido otorgado con fecha 19 de agosto de 1998 a otras personas, situación por la cual emprendió las acciones judiciales correspondientes, argumentando que el registro por parte de la demandada se efectúo de mala fe, toda vez que la parte demandada poseía varios nombres de dominio registrados a su nombre y los cuales no eran utilizados, lo cual supone que únicamente pretende obtener un beneficio económico, por lo que solicita la suspensión del nombre de dominio de que se trata, y su otorgamiento a su favor mientras dure el procedimiento.

-Decisión

El Juez Federal Número 1 de Rosario Argentina, una vez analizadas las manifestaciones y pruebas de las partes, manifestó que la imposibilidad de la actora de acceder al registro del nombre de dominio cumplimenta el denominado

peligro en la demora requerido por las leyes argentinas para conceder las medidas cautelares, además de que ello representa una desventaja comercial frente al resto de las entidades similares.

Por otra parte, señaló que no se desprendía de autos que la demandada haya hecho con tal nombre de Internet otra cosa o algo más que inscribirlo, por lo cual resolvió declarar procedentes las medidas cautelares solicitadas, consistentes en solicitar a la entidad administradora del denominado Nic.ar, suspenda preventivamente el registro del nombre de dominio "avamiriva.com.ar", a nombre de Doino Grup Inc. y/o Gustavo Doino, y autorizar a Hotel Ava Miriva SRL a utilizar el nombre de dominio mencionado en los términos de las normas administrativas vigentes, hasta tanto se resuelva en definitiva la cuestión suscitada y previa caución que deba prestar la actora por la cantidad de veinte mil pesos.

Por último, cabe comentar que el caso se dio por terminado por acuerdo extrajudicial de las partes, en el cual la demandada decidió ceder en forma gratuita al actor el dominio en comento.

D) En México

En nuestro país al igual que en otros se han venido presentando con mayor frecuencia los conflictos entre nombres de dominio y marcas, sin que hasta el momento tengamos noticias de que alguno haya llegado propiamente a instancias judiciales ya que la mayoría de ellos han iniciado por el titular del registro marcario, solicitando la declaración de infracción administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, el cual ha tenido que entrar ha estudiar el fondo del asunto.

a) Caso Yahoo

-Partes involucradas

La empresa Yahoo Inc. como actora y la empresa Interactive Prees, S.A. de C.V. como presunta infractora.

-Motivo del conflicto

El motivo del conflicto fue la denominación Yahoo, misma que fue registrada como dominio por Interactive Press ante el Nic México de la siguiente forma: yahoo.com.mx.

-Desarrollo del procedimiento

El procedimiento en comento se inició a petición de la empresa Yahoo Inc., que en el mes de julio de 1999 solicitó al Instituto de la Propiedad Industrial IMPI, la declaración administrativa de infracción en contra de la empresa Interactive Press por utilizar la denominación yahoo como nombre de dominio, fundando su acción en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial fracciones I, V, X y XII, y manifestando que se estaban violando los derechos sobre sus registros marcarios bajo las denominaciones Yahoo, mismas que se encuentran registradas bajo las clases 25, 28, 35, 36, 38, 41 y 42 del clasificador internacional de productos y servicios.

Asimismo, la parte actora argumentó que con la denominación yahoo.com.mx, se inducía al público a confusión o engaño, toda vez que llevaba a suponer que existía alguna relación entre la empresa Yahoo Inc. e Interactive Prees, lo anterior aunado al hecho de que el nombre de dominio yahoo.com fue registrado y usado por Yahoo.Inc. desde el mes de enero de 1995, por lo que al tener presencia en Internet la infractora sabía que estaba violando derechos de la misma, toda vez que el dominio yahoo.com.mx fue solicitado por Interactive Press ante el NIC México en octubre de 1997. Por último la empresa Yahoo Inc. solicitó al IMPI como medidas provisionales que Interactive Press se abstuviera de utilizar

el dominio en disputa, así como que se ordenara al NIC México cancelar el registro del dominio en cuestión y que se otorgara a su legítimo titular.

La solicitud fue admitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mismo que notificó a la presunta infractora, la cual dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción impuesta en su contra argumentando que nunca se sirvió del dominio yahoo.com.mx, toda vez que el mismo no ha sido activado y que únicamente es titular del dominio conforme a las reglas emitidas por el NIC México, por lo que su actividad no constituye un uso de marca.

-Decisión:

Respecto a la decisión sobre el asunto de que se trata, aún no se tiene noticias de que se haya decidido a favor de alguna de las partes. Sin embargo, cabe aclarar que a la par se llevó el procedimiento de solución de controversias ante el NIC México, mismo que canceló el registro del dominio yahoo.com.mx a favor de la empresa Interactive Prees y lo otorgó a la empresa Yahoo. Inc., según se observa en su base de datos de la forma siguiente:

Dominio: yahoo.com.mx

Fecha de creación: 06/OCT/1997

Fecha de última modificación 13/MAR/2002

Organización Yahoo! Inc

Domicilio: 701 First Avenue, Col. CA , CP 94089 , Sunnyvale , California, Estados Unidos de America.

Contacto Administrativo: Domain Administration Yahoo! Inc. [yahoo] 1-408-349 3300 domainadmin@yahoo-inc.com

Contacto Técnico: Domain Administration Yahoo! Inc. [yahoo] 1-408-349 3300 domainadmin@yahoo-inc.com

Contacto de Pago: Yahoo! Domain Billing [yahoo1] --+1 619 881 3000 domainadmin@yahoo-inc.com

b) Caso Nestlé:

- Partes involucradas:

Como partes del presente procedimiento tenemos a la empresa Societé des Produits Nestlé, S.A., como la parte demandante y como demandadas la empresa Juar Mexguide S.A. de C.V., el señor Guillermo J. Hedi e Internic México.

- Motivo del conflicto:

El motivo del procedimiento iniciado fue la denominación Nestlé, misma que fue utilizada como nombre de dominio de la siguiente forma nestle.com.mx, por la empresa Juar Mexguide S.A. de C.V. y el señor Guillermo J. Heidi.

-Desarrollo del procedimiento:

La empresa Societé des Produits Nestlé, S.A., solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el mes de abril de 1999, la declaración administrativa de infracción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 213, fracciones I, XVIII y XXV, de la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior por considerar violentados los derechos sobre su registro marcario número 360526, toda vez que los presuntos infractores estaban utilizando su denominación para identificar un servicio igual al que ampara su registro, por lo tanto dicha actividad constituía un acto de competencia desleal, ya que se utilizaba su marca si su consentimiento para identificar a través del nombre de dominio nestle.com.mx un servicio de comunicación entre personas por medio de mensajes, beneficiándose así del prestigio de la marca Nestlé para crear confusión entre el público en general, haciendo pensar que cuando se dirigen a la dirección electrónica localizada por ese nombre de dominio, obtendrán información sobre los productos de dicha empresa.

Dicha solicitud fue admitida por el IMPI, ordenando el emplazamiento correspondiente a los presuntos infractores, así como las medidas provisionales consistentes en la prohibición de la comercialización o uso de los productos o servicios con los que se violaran los derechos de la empresa Nestlé S.A., mediante el uso del dominio en cuestión, así como la suspensión del uso de la denominación Nestlé en el dominio citado.

En contestación a dicha solicitud, el señor Guillermo J. Heidi Macías, manifestó que las figuras de las marcas y los nombres de dominio tienen distinta naturaleza, toda vez que la primera es un signo distintivo, para identificar productos y servicios de otros de su misma especie, mientras que la segunda es una clave que permite acceder a una determinada dirección electrónica que no distingue producto o servicio alguno, por lo que no existe la comisión de las infracciones que se le imputan.

-Decisión:

El procedimiento de infracción administrativa fue resuelto por caducidad, ya que la parte actora se desistió del mismo, exhibiendo un convenio en virtud del cual ésta y el presunto infractor acordaron dar por terminada dicha solicitud por el uso del nombre de dominio de que se trata. Asimismo, en dicho instrumento se reconoció por el señor Guillermo J. Heidi, en representación de Juar Mexguide S.A de C.V., que la marca Nestlé es propiedad de la empresa Societé des Produits Nestlé, S.A., por lo que le corresponde a ésta la explotación de dicha marca en cualquier medio de comunicación, incluido Internet, aceptando además la cancelación del dominio nestle.com.mx y dejándolo libre a favor de la actora.

En virtud de lo anterior, el registro del nombre de dominio nestle.com.mx fue solicitado por la empresa titular de la marca según se muestra en la base de datos del Nic México como se muestra a continuación:

Dominio: nestle.com.mx

Fecha de creación: 15/DEC/1998
Fecha de última modificación: 04/JUN/2002
Organización: Société des Produits Nestlé S. A. [socit1]
Contacto Administrativo: NESTLE MEXICO Administrative Contact [nestl1]
Contacto Técnico: NESTLE MEXICO Technical Contact [nestl2]
Domicilio: México, D.F., México
Contacto de Pago: NESTLE MEXICO Payment Contact [nestl3]

c) Caso Pedigree

-Partes involucradas

Lo fueron la empresa Kal Kan Foods Inc. como la parte solicitante del procedimiento y la empresa IDEA Co. México S.A. de C.V., como la demandada.

-Motivo del conflicto

El motivo de conflicto entre las partes fue la denominación Pedigree, misma que fue utilizada por la empresa IDEA de México como nombre de dominio de la siguiente forma: pedigree.com.mx

-Desarrollo del procedimiento:

Este procedimiento fue iniciado por la empresa Kal Kan Foods Inc., quien solicitó al IMPI la declaración de infracción administrativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213, fracciones I, VII, IX, de la Ley de la Propiedad Industrial, manifestando se encontraban violentados los derechos sobre sus registros marcarios con la denominación Pedigree, protegidos bajo las clases 9, 14, 18, 21, 24, 28, y 31 del clasificador internacional, toda vez que la empresa IDEA Co. se encontraba utilizando el nombre de dominio pedigree.com.mx, en el

cual aparecían comentarios sobre los productos que fabricaba el titular marcario, por lo cual consideraba se estaba desprestigiando su imagen, así como que se inducía al publico al el error al hacer suponer que existía algún tipo de relación entre el legítimo titular de la marca Pedigree y la parte demandada. Asimismo, consideraba un acto de competencia desleal la utilización del nombre de dominio pedigree.com.mx, toda vez que en dicho sitio de Internet se anunciaban productos de la misma clase que los que produce Kal Kan Foods, situación contraria a los buenos usos del comercio, aprovechándose del prestigio de la marca Pedigree para atraer al público consumidor.

Dicha solicitud fue admitida por el IMPI, ordenándose el emplazamiento a la parte demandada. .

-Decisión

En diciembre de 1999, antes de que la parte demandada pudiera contestar, la empresa Kal Kan Foods pidió se le tuviera por desistido de la solicitud de declaración administrativa de infracción, por lo que el IMPI declaró la caducidad de dicho procedimiento por desistimiento.

Aún cuando no existe información documentada, estimamos que este caso se concluyó debido a una negociación entre las partes involucradas, en la cual el dominio en cuestión fue traspasado a la empresa titular de la marca registrada Pedigree, toda vez que esta es la forma más común de dar salida a esta clase de controversias.

E) En otros países

INGLATERRRA

Uno de los casos más famosos, entre los diversos conflictos que se han presentado por el uso y registro de nombres de dominio es el conocido como caso Pitman, el cual se desarrolló en Inglaterra de la siguiente manera:

-Partes involucradas:

La empresa Pitman Training Limited como la parte demandante y Pearson profesional LTD, como demandada.

-Motivo del Conflicto:

Nombre de dominio pitman.co.uk

-Desarrollo del Procedimiento:

Para hacer el desarrollo del procedimiento que se comenta, es importante mencionar los antecedentes de las empresas en conflicto, los cuales se remontan al año de 1849, en el cual un empresario llamado Isaac Pitman, creó una empresa con su nombre que tenía tres divisiones denominadas Publishing, referentes a aspectos editoriales y de publicidad, Training concerniente a realización de prácticas y cursos de capacitación y Examination Businness que se refiere a consultoría de negocios. Así, con el paso del tiempo dichas divisiones se fueron convirtiendo en empresas independientes, como resultado de las escisiones que sufrió la empresa original, firmándose en el año de 1985 un acuerdo por el cual se facultaba a Pitman Training a usar la denominación Pitman pero únicamente en lo

referente a su giro preponderante es decir la organización de prácticas y cursos de capacitación.

En virtud de lo anterior, la empresa Pearson Profesional LTD., propietaria de la marca pitman en lo concerniente a aspectos editoriales y de publicidad, solicitó en el mes de febrero de 1996 a la entidad registradora de nombres de dominio en Inglaterra, denominada Nominet UK, el registro de los dominios pitman.co.uk y pitman.com, otorgándose los mismos; sin embargo, dicha empresa no hizo uso de ellos sino hasta el mes de diciembre del citado año. Asimismo, en abril de dicho año, la empresa Pitman Training solicitó el registro del dominio pitman.co.uk, y al parecer se generó un error de confusión en la empresa registradora reasignando el nombre de dominio otorgado primeramente a Pearson Profesional, a favor de Pirman Training. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de 1996 que Pearson Limited se dio cuenta de que no podía usar el nombre de dominio que en principio se le había otorgado, por lo que manifestó su queja a la entidad registradora de Inglaterra, la cual después de analizar el caso devolvió a Pearson Limited en abril de 1997, el nombre de dominio en cuestión.

Ante tales acontecimientos y al verse despojada, la empresa Pitman Training decidió emprender acciones judiciales para recuperarlo, argumentando que la empresa Pearson se había aprovechado de reputación ajena para obtener el dominio, así como también demandó a Nominet UK por incumplimiento de contrato y abuso en el proceso de registro.

-Decisión:

Una vez analizado el caso en concreto, el juez que conoció del asunto desestimó los argumentos planteados por Pitman Training y declaró el derecho de

usar el nombre de dominio en conflicto a favor de Pearson Limited, quien fue la que solicitó primeramente el dominio.

Como podemos observar, este caso se podría encuadrar en el supuesto de las Coincidencias Fortuitas o Logical Choice, pues en el mismo existían dos empresas disputándose un mismo nombre de dominio, ambas amparándose por registros marcarios en su clase. Sin embargo, cabe resaltar que el juez que conoció del asunto reconoció el principio "first come, first served" que rige en el ámbito de los dominios y al que ya hemos hecho mención.

GRECIA

En este país se presentó un caso de apropiaciones insuficientes de nombre de dominio, denominado como caso amazon.gr, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

-Partes involucradas:

Lo fueron la empresa norteamericana Amazon Inc, conocida ampliamente en Internet por la venta de libros vía electrónica y por otro lado, una sociedad griega con sede en la isla de Mikonos perteneciente a aquel país.

-Motivo del Conflicto:

Fue el nombre de dominio amazon.gr

-Desarrollo del Procedimiento

La empresa Amazon Inc. dedicada al comercio electrónico, en particular a la venta de libros registró el dominio amazon.com, con el cual adquirió una presencia fuerte en Internet. Posteriormente, la sociedad griega solicitó el registro de los nombres de dominio amazon.gr y amazon.com.gr, realizando igualmente

en dichas páginas la venta de libros vía internet y anunciándose como la librería más grande de Grecia.

En tal contexto la empresa Amazon Inc., al descubrir la existencia de dichas páginas como parte actora presentó una solicitud a las autoridades judiciales de aquel país a efecto de obtener la desactivación de los nombres disputados por el registro griego y la entrega de una lista con todos los pedidos pendientes o terminados, los cuales recibió la parte adversaria usando estos nombres de dominio. Lo anterior, fundándose en el artículo 13 de la Ley 146/1914 relativa a la Competencia Desleal, la cual prohíbe el uso del nombre o bien, la marca de una firma por el competidor cuando existe el peligro de confusión y en los Art. 58, 59 Código de Comercio griego (protección de los nombres y las razones sociales), a lo cual la adversaria replicó que el uso del top level domain name griego (.gr) es suficiente para evitar la confusión pretendida.

-Decisión:

La Audiencia Provincial de Syros dio curso a la solicitud, resolviendo que el solo uso del nombre 'amazon' es suficiente para aprobar una confusión en el mercado comercial, por lo que la afirmación de la parte adversaria fue denegada. Asimismo, dicho tribunal acreditó que mediante este uso se suscita la impresión que se trate de una sucursal de la renombrada librería electrónica, tomando también en consideración la absoluta semejanza sonora y visual de ambos nombres de dominio con la marca comercial de la parte solicitante, de esta manera dedujo la intención de la demandada de aprovecharse de esta confusión y subir sus ganancias propias a cargo de la actora, lo cual resulta contrario a las buenas costumbres.

FRANCIA.

En este país también se presentó un conflicto derivado por un nombre de dominio el cual se desarrolló de la siguiente forma:

-Partes involucradas:

Société Cooperative AgricoleChampagne Céréales, como parte actora del procedimiento y Société de Difusión et Represéntation como demandada.

-Desarrollo del Procedimiento:

La empresa Société de Difusión et Represéntation dedicada a actividades de distribución de productos alimenticios, registró los nombres de dominio champagnecereales.com y champagne-cereales.com para publicitar sus actividades de distribución en Internet; sin embargo, al darse cuenta de tal situación, la empresa Société Cooperative AgricoleChampagne Céréales decidió demandar a la primera en virtud de que tales dominios coinciden con parte de su denominación social, además de que las actividades que realiza se refieren igualmente a actividades de recolección, tratamiento y aprovisionamiento de cereales y otros productos agrícolas.

-Decisión:

"El tribunal determinó la existencia de competencia desleal por la obstaculización de la posición competitiva en el mercado virtual, y por aprovechamiento de la reputación ajena asociada a la denominación social empleada de hecho como nombre comercial en el sector económico de referencia, condenando al demandado a la transmisión del dominio a la demandante en el

plazo de 7 días desde la notificación, con una multa de 2,000 francos por cada día de retraso y 3,000 francos por la condena en costas"[85].

[85] CARBAJO CASCÓN, Fernando. Op. Cit. Pag 103

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Hoy en día las marcas se han convertido en un importante activo para las empresas y comerciantes en general, ya que debido a la capacidad de éstas de distinguir, publicitar, e indicar la calidad y características de los bienes y servicios, han pasado a formar parte importante de la estrategia de marketing de todo comerciante, lo cual provoca que todo acto que violente los derechos conferidos por ella, afecte de manera significativa la economía de su titular.

SEGUNDA.- Actualmente Internet es un importante medio en el cual se desarrollan actividades humanas entre las que destacan el comercio que se ha venido creando a través de éste y que día a día ve incrementada sus posibilidades y desarrollo, en tal virtud, no está exento de los conflictos que se presentan en la vida cotidiana por las transacciones de bienes y servicios que se realizan diariamente.

TERCERA.- Lo novedoso de las figuras de Internet y de las actividades ahí desarrolladas, ha provocado que las distintas legislaciones nacionales hayan quedado hasta cierto punto rebasadas por las nuevas tecnologías, lo cual ha traído como consecuencia que diversas personas hayan aprovechado esta situación para obtener un lucro o provecho económico realizando actos en perjuicio de los titulares de registros de marcas y otros derechos de la Propiedad Intelectual.

CUARTA.- Los nombres de dominio se han convertido en uno de los más importantes recursos de Internet, toda vez que no sólo han superado la función primaria para la que fueron creados que es la de servir de localizador de páginas

web en la red, sino que actualmente tienen la capacidad de realizar otras tantas funciones ligadas al comercio electrónico, tales como la identificación, individualización y publicidad de bienes y servicios ofrecido en la red, lo que ha provocado que se generen conflictos con los signos distintivos reconocidos por la Ley y en particular con las marcas.

QUINTA.- Existen diversos conflictos que se presentan entre los nombres de dominio y las marcas, siendo los más característicos la piratería o secuestro de nombres de dominio, (Cibersquatting), la apropiación insuficiente de nombres de dominio (Non quite domain grabbing) y las coincidencias fortuitas (logical choice), por lo que resulta indispensable analizar en particular cada uno de ellos, a efecto de conocer sus características y poder ofrecer soluciones a los mismos, tomando en consideración su distinta naturaleza.

SEXTA.-. Debido al ámbito global que comprende Internet y en particular, el sistema de nombres de dominio, aún no existe un consenso generalizado que permita regular sobre la materia a nivel internacional, sin embargo, consideramos indispensable que cada una de las legislaciones de los Estados y en especial la de nuestro país, comience a reconocer tales figuras y a darles un tratamiento jurídico con el objeto de que se eviten a nivel nacional los actos en perjuicio de los titulares de derechos marcarios.

SÉPTIMA.- Es en este sentido, estimamos conveniente que mientras exista un consenso en materia de nombres de dominio, la Ley de la Propiedad Industrial, debe ser reformada con el objeto de incluir a los conflictos generados por estos, con el objeto de evitar la posibilidad que los usuarios de Internet con propósitos de lucro, se aprovechen de las lagunas legales en perjuicio de los titulares de los registro marcarios.

OCTAVA.- Es por ello, que proponemos se reforme y adicione el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a las infracciones administrativas, con el objeto de que se regulen los conflictos generados por nombres de dominio a través de la adición de fracciones y precisión de las disposiciones que actualmente se encuentran vigentes para con ello dotar de mayores elementos de defensa a los titulares de los registros marcarios en contra de los actos realizados en perjuicio de sus derechos.

NOVENA.- No obstante lo anterior, aun cuando la distintividad que han logrado algunos dominios no se presenta por si sola, sino como lo hemos explicado acompañada de la intención del titular de crear tal evocación mediante el contenido de la página web que identifican, o bien derivada de la denominación que lo configura que en muchos casos por si sola ya alcanzado cierto grado de distintividad derivado de su empleo como marca, así como que no estimamos viable en este momento el reconocimiento de los nombres de dominio como otro signo distintivo, reconocemos que existen titulares de los mismos, que con base a su creatividad e ingenio, han logrado crear un fuerte impacto en los usuarios en Internet y entre el público en general sin violentar derechos marcarios de terceros, por lo cual deben ser reconocidos y protegidos jurídicamente.

DÉCIMA.- Es por ello, que ofrecemos como alternativa de solución para este tipo de personas, sobre todo de aquellos que ofrecen productos o servicios informáticos, que obtengan el registro como marca de la denominación que utilizan como nombre de dominio, ello con el objeto de que puedan bajo el ámbito legal ejercer derechos de defensa contra cualquier acto que intente causarles perjuicio en la reputación adquirida.

BIBLIOGRAFÍA

BARRIOS GARRIDO, Gabriela Internet y Derecho en México , Editorial Mc. Graw Hill, México 1998.

CARBAJO CASCÓN, Fernando. Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet Editorial Aranzadi, Navarra 1999.

CASTREJÓN GARCÍA Eduardo Gabino, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial Cardenas, Primera edición, México 1999.

GARROTE FERNÁNDEZ DIEZ, Ignacio. El Derecho de Autor en Internet. Editorial Comares, Granada, 2001.

HANCE Olivier Leyes y Negocios en Internet Mc Graw Hill, México 1997.

JALIFE DAHER, Mauricio Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Editorial Mc Graw Hill, Primera edición, México 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, 5ª. Edición, México 2000.

NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México 1985.

MAESTRE A, Javier El Derecho al Nombre de Dominio Edición Dominiuris.com, 2001.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel Derecho de Marcas Ediciones la Rocca, Buenos Aires, 2000.

MUÑOZ MACHADO, Santiago. La Regulación de la Red y Derecho en Internet. Grupo Santillana, Ediciones S.A., 2000, Torrelaguna Madrid.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Primera Edición, Editorial Libros de México S.A., México, 1960.

RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial Mc. Graw Hill, primera edición, México 1998.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando La Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2000.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual Editorial Trillas, México 1998.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

www.comunidad.derecho.org

www.legalweb.com.ar

www.vlex.com

www.dominiuiris.com

www.alfa-redi.org

www.icann.org

www.nic.mx

www.wipo.int

www.legalis.net

www.clue.com/legal/index.html

www.onnet.es

www.aaba.org.ar

www.isoc.org

LEGISLACIÓN y DICCIONARIOS

Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista, México 2001.

IUS 2001, Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Edición del Poder Judicial de la Federación, México 2002.

DICCIONARIO JURÍDICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, Porrúa, Tomo III, México, 1998.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 21a edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1992.