



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MARCA REGISTRADA FRENTE ACTOS DE CIBEROCUPACIÓN EN INTERNET



T E S I S

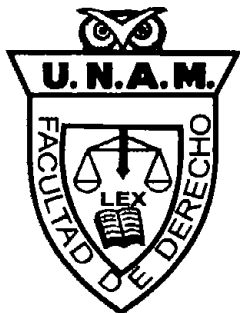
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO

PRESENTA:

ERÉNDIRA ESTHER CARREÑO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE TESIS:

LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



MÉXICO, D. F.

2005

m. 343569



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Correño Rodríguez
Eréndice Esther

FECHA: 23-Abril-05

FIRMA: [Firma]

Me interesa el futuro,
ya que voy a pasar el resto de
mi vida en él

Woody Allen

AGRADECIMIENTOS

DIOS

Desperté mirando al Sol, imaginé
que me hablaba, bastó más un
rayo de luz que sus palabras para
decirme que era afortunada.
Infinitamente gracias.

PAPÁS

Violines tocando constancia y
sacrificio, trompetas entonando
consejos y regaños desvelados,
son pocos; casi nada, con ellos no
conformo una orquesta, pero sí
titulan el nombre de mi sinfonía
"Ejemplo".

HERMANITA

Mi doctora, gracias por curarme el
espíritu, por compartir mis tristezas
largas y alegrías desbordadas.

JULIO

Soñé que te veía, como aquella
noche de diciembre cuando la
luna era creciente y tú me sonreíste
y construiste un hermoso mundo en
el que siempre estuve incluida,
gracias.

LICENCIADOS MIRNA ROUCO
GARCÍA, EDUARDO GALINDO
BECERRA, MARCOS MANUEL SUÁREZ
RUIZ Y EDUARDO GUERRERO
MARTINEZ

Nunca encontré clases mediocres,
ni palabras que no intentaran
despertar en mí el deseo de
aprender, superarme, formarme
como abogada.

LICENCIADO RICARDO COLINA
RUBIO

No recuerdo haber visto que la
elegancia, sabiduría, sencillez,
trabajo e imaginación,
concurrieran en un solo hombre
con tal exquisitez.

Será porque hombres como usted
nacen cada cien años.

DOCTOR ALEJANDRO PISANTY
BARUCH

Por abrir caminos y ser un
mexicano de ejemplo.

LICENCIADO CÉSAR B. CALLEJAS
HERNÁNDEZ

Por ayudarme a soñar con un
mejor futuro.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Mi gratitud y orgullo, por ser punto
de partida para saber quién no
quiere ser.

LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MARCA REGISTRADA FRENTE ACTOS DE CIBEROCUPACIÓN EN INTERNET

	Pág.
Índice	1
Introducción	4
 Tema 1.- INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO	
1. Internet	7
1.1 Concepto y antecedentes de Internet	7
2. Nombres de dominio	9
2.1 Concepto de nombres de dominio	9
2.2 Concepto y estructura del Sistema de Nombres de Dominio	10
2.3 Utilidad técnica y comercial de los nombres de dominio	11
2.4 Principios rectores de los nombres de dominio	12
2.5 Clases de nombres de dominio	13
2.5.1 Dominios genéricos Internacionales	13
2.5.1.1 Abiertos	13
2.5.1.2 Cerrados	14
2.5.2 Dominios geográficos correspondientes a códigos de países	15
2.6 Naturaleza jurídica de los nombres de dominio	18
2.7 Organismos encargados de la administración y regulación del Sistema de Nombres de Dominio	24
 Tema 2.- MARCAS	
1 Concepto legal y doctrinal de la marca	30
2. Naturaleza jurídica de la marca	34
3. Principios rectores de las marcas	40
4. Función de la marca	42
5. Adquisición del derecho a la marca en México	47
6. El registro de la marca en México	48
7. La marca en Internet como nombre de dominio	59
8. Clases de conflictos entre marcas y nombres de dominio	63
 Tema 3.- CIBEROCUPACIÓN	
1. Definición de ciberocupación	69
2. Elementos que determinan la existencia de ciberocupación	71
3. Primer Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la solución de diferencias entre nombres de dominio y marcas	78

3.1	Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio	81
3.1.1	Antecedentes	81
3.1.2	Objetivo	81
3.1.3	Procedimiento administrativo obligatorio	82
4.	Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet	85
5.	Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para .mx	86

Tema 4.-CASOS RESUELTOS AL TENOR DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.	worldwrestlingfederation.com	89
1.1	Partes	89
1.2	Entidad registradora	90
1.3	Procedimiento	90
1.3.1	Antecedentes	90
1.3.2	Idioma	91
1.3.3	Argumentos de las partes	91
1.3.4	Estudio del caso	91
1.3.5	Decisión del panel administrativo	92
1.4	Observación del caso	92
2.	internetnews.info	93
2.1	Partes	93
2.2	Entidad registradora	93
2.3	Procedimiento	93
2.3.1	Antecedentes	93
2.3.2	Idioma	94
2.3.3	Argumentos de las partes	94
2.3.4	Estudio del caso	95
2.3.5	Decisión del panel administrativo	100
2.4	Observación del caso	100
3.	nivea.com.mx	104
3.1	Partes	104
3.2	Entidad registradora	104
3.3	Procedimiento	104
3.3.1	Antecedentes	104
3.3.2	Idioma	105
3.3.3	Argumentos de las partes	105
3.3.4	Estudio del caso	107
3.3.5	Decisión del panel administrativo	109
3.4	Observación del caso	109

4. avensa.com	112
4.1 Partes	112
4.2 Entidad registradora	113
4.3 Procedimiento	113
4.3.1 Antecedentes	113
4.3.2 Idioma	113
4.3.3 Argumentos de las partes	114
4.3.4 Estudio del caso	115
4.3.5 Decisión del panel administrativo	116
4.4 Observación del caso	116
5. viajeselcorteingles.com	117
5.1 Partes	118
5.2 Entidad registradora	118
5.3 Procedimiento	118
5.3.1 Antecedentes	118
5.3.2 Idioma	118
5.3.3 Argumentos de las partes	118
5.3.4 Estudio del caso	119
5.3.5 Decisión del panel administrativo	120
5.4 Observación del caso	120
6. Observaciones generales	121
Conclusiones	125
Bibliografía	127

LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MARCA REGISTRADA FRENTE ACTOS DE CIBEROCUPACIÓN EN INTERNET

INTRODUCCIÓN

Actualmente Internet es un espacio de encuentro, participación, de ideas y consensos, donde se produce un constante intercambio de información, que incide en todos los campos del quehacer humano y modifica nuestros conceptos tradicionales de educación, política, comercio, gobierno y derecho, es precisamente en el campo de la propiedad industrial donde en 1996 se generaron los primeros conflictos con nombres de dominio, los cuales son identificadores que permiten localizar a un determinado ordenador conectado a Internet de manera unívoca y que más allá de la función técnica que desempeñan, éstos funcionan como signos de identidad en el comercio, pues sólo basta el tecleo de los caracteres que conforman la denominación para poder viajar a través de la super carretera de la información.

El propósito del trabajo de investigación que usted tiene en sus manos es analizar los diversos conflictos que se han presentado con motivo de la introducción de los nombres de dominio en Internet como signos identificadores, que cuando son capaces de distinguir bienes o servicios de una persona física o moral, funcionan como verdaderas marcas, esta tesis tiene por objeto estudiar en particular el problema de la ciberocupación que puede entenderse como el registro abusivo, deliberado y de mala fe de nombres de dominio que atañen derechos marcarios en Internet, un problema que ante la falta de prevención de las empresas dejó tras de sí la pérdida de miles de pesos y/o la oportunidad para que éstas tuvieran un espacio para comerciar a escala mundial; este conflicto se veía entorpecido por leyes aplicadas en el ámbito territorial, la ignorancia sobre las dos figuras propiciaron sentencias que no atacaban el fondo del asunto, afectando registros de dominio realizados de buena fe; sin embargo, el consenso de diversos organismos, produjo un procedimiento administrativo, excesivamente rápido, relativamente económico y obligatorio para combatir este problema y aún cuando estos conflictos no han desaparecido, sino que tienden a acentuarse en los dominios territoriales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha constituido como el principal organismo encargado de resolver este tipo de conflictos mediante la aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias aprobada en octubre de 1999, que si bien sus decisiones no están libres de críticas como lo expongo en el presente trabajo, sí constituye una valiosa fuente de información en español sobre la materia.

La técnica de investigación fue de tipo documental, basada en libros, criterios doctrinarios y resoluciones, en este sentido resulta preocupante que la bibliografía sobre ciberocupación en español sea mínima y la información más confiable y actualizada en este idioma se encuentre en páginas web españolas, argentinas y chilenas, por lo que este protocolo ofrece sin duda una perspectiva mexicana de la problemática y sugerencias para su prevención y terminación.

La investigación se desarrolla en cuatro temas, el primero construye una referencia histórica sobre el nacimiento de la Internet, desde el momento en que se constituye en un proyecto científico-militar, hasta que se traslada al terreno privado orientado principalmente a objetivos comerciales; asimismo se expone la importancia del nombre de dominio aplicado con fines técnicos, propios de esta tecnología que avanza todos los días.

El segundo tema estudia la figura del derecho de propiedad industrial sobre la que se centra esta investigación; es decir, la marca, en este apartado encontrará la clasificación de los conflictos que se presentan entre este signo distintivo y los nombres de dominio, así como su utilidad en el ámbito comercial.

El tercer tema que se desarrolla es el concepto de ciberocupación, así como los elementos que la determinan, debe entenderse que no todo registro de un nombre de dominio incurre en este supuesto, las circunstancias que determinan la comisión de esta práctica abusiva se encuentran brevemente expuestas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, mejor conocida como UDPR.

El análisis de cinco decisiones emitidas por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial son el objetivo del cuarto tema, aquí pueden encontrarse casos típicos de ciberocupación y de otros, que aún cuando no lo son, se determinó la transferencia del nombre de dominio en cuestión. En este apartado se presenta una crítica razonada a las decisiones emitidas por el grupo de expertos y en general al procedimiento de la Política, con la finalidad de unificar los criterios y procurar la equidad entre las partes, para determinar la procedencia de una solicitud de transferencia del nombre de dominio, es indispensable sentar las bases a efecto de perfeccionar los requisitos de registro de nombres de dominio, en particular en relación con los ccTLDs que son los nombres de dominios geográficos.

La falta de información en español de este tema, es el principal motivo que inspira la realización de esta tesis que pretende ser una herramienta de consulta indispensable para todo interesado, estudiante de derecho o abogado postulante para la defensa de la marca registrada frente actos de ciberocupación en Internet al amparo de la Política Uniforme de Solución de Controversias aplicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Tema 1.- INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO

1. Internet

1.1 Concepto y antecedentes de Internet

Internet es una red gigante que conecta innumerables pequeños grupos de ordenadores interconectados entre sí, por ello es concebida como la Red de redes; la mayoría de las redes están conectadas con otras y a su vez estas con otras, lo que facilita que los ordenadores insertos en ellas, se comuniquen con los ordenadores de otras redes, para acceder a ésta es necesario tener una computadora y contratar algún tipo de conexión con un proveedor local. A esta Red de alcance mundial de ordenadores y redes de ordenadores vinculados entre sí es lo que se conoce como Interconnected Networks o Internet (término que surge en 1982).

Es un sistema de comunicación trasnacional, cuyos antecedentes se remontan a la década de los 60's en Estados Unidos; bajo el contexto de la guerra fría, en la actualidad constituye la aportación tecnológica más importante en el mundo de la Informática y de las comunicaciones, esta infraestructura informática no sólo es un difusor de diversas temáticas; su estructura trasnacional permite intervenir en los escenarios económicos y políticos de un Estado y en términos generales influye directamente en todos los campos del quehacer humano.

La primera referencia documentada respecto a una conexión de redes, se obtiene en un memorandum de agosto de 1962, denominado "Galactic Network" o "Red Galáctica", donde su autor, J.C.R Licklider del Instituto de Tecnología de Massachussets en Estados Unidos de América concibe una red interconectada globalmente, a través de la cual, se pudiera tener acceso a datos y programas desde cualquier punto del planeta.

Desde 1962 hasta el año de 1968, doscientos investigadores de ARPA (Advanced Research Project Agency -Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación-) en los Estados Unidos de América, desarrollaron la construcción de una red de ordenadores denominado ARPANET, este proyecto experimental tenía como objetivo implementar un sistema de comunicación militar, consistente en crear una red descentralizada de computadoras que pudiera mantener un canal abierto de comunicación en caso de que un ataque con armas nucleares interrumpiera las comunicaciones tradicionales, el proyecto vinculó a los laboratorios de universidades con redes de ordenadores militares.

En septiembre de 1969 se efectuó el primer enlace; el primer ordenador *host* se situó en la Universidad de los Ángeles (UCLA), el segundo nodo vinculado con ARPANET tuvo su base de operaciones en el Instituto de Investigación de Stanford, este vínculo se efectuó con base en la conmutación de paquetes; es decir, en la subdivisión y unión final de paquetes de información, durante los años siguientes el número de ordenadores se incrementó permitiendo un rápido avance en el desarrollo de la tecnología aplicada a la red.

En julio de 1972 Larry Roberts introduce el primer programa de administración de correo electrónico utilizado para leer, almacenar, reenviar y responder mensajes, durante más de una década esta fue la aplicación más relevante del sistema.

En 1974 Vinton Cerft y Bob Kahn publican el proyecto "Transmission-Control Protocol/Internet Protocol" (TCP/IP) que funciona como un guía líder para el envío de datos, su operatividad inició en 1982. El protocolo TCP permite la comunicación entre redes y ordenadores, se encarga de dividir la información en paquetes en origen que se pueden trasladar a través de las redes, mientras que IP se encarga de dirigirla adecuadamente a través de la Internet, al llegar a su destino final, el TCP se asegura que los paquetes de información se ensamblen correctamente.

En la década de los 70's el desarrollo de las redes ARPANET, radio y satélite, el interés de una creciente comunidad de investigadores hizo que los ordenadores personales fueran posibles hasta una década después, la multiplicación de redes y pocos ordenadores contrario a la idea original de ARPANET, implicó un enorme desarrollo tecnológico de la red de redes.

Paul Mockapetris del Centro de Información de Redes del Instituto de Investigación de Stanford diseñó en 1984 el SND o Sistema de Nombres de Dominio para distribuir jerárquicamente los nombres de los *host*, llamados también nombres de dominio, concebidos para identificar fácilmente por medio palabras y no por números a los ordenadores que cada día se multiplicaban, constituyéndose de tal manera las direcciones de Internet.

En 1983 ARPANET y la red militar que la originó se separaron, la transición al TCP/IP permitió la división de su propia red MILNET para dar soporte a requisitos operativos y una ARPANET para las necesidades de investigación.

Steve Wolff de NFSNET en 1986 propugnó por ampliar la infraestructura de la red con intervención financiera del Estado hasta el año de 1995, fecha

en que se constituyeron las redes privadas de larga distancia, enfocándose a objetivos comerciales.

En la década de los 80's Internet se centralizó en el crecimiento de una naciente comunidad de usuarios, así como en la compra-venta de bienes y servicios ofrecidos por diversas empresas, sustituyendo de tal forma el uso exclusivo que se le había conferido en un principio para áreas de investigación y académicas, a finales de ese decenio, aparece el hipertexto, el chat o programa para conversar en línea en tiempo real y el primer virus informático.

En 1990, Tim Berners-Lee modifica la forma en que la información puede ser organizada y accedida a través del HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), preludio del World Wide Web (www); tres años después surge el primer navegador Mosaic.

1995 marca el año del nacimiento del Internet comercial, es el escaparate moderno de la radio, televisión, banca, telefonía, educación, etc. El interés económico, la construcción de mejores ordenadores y el desarrollo de nuevas tecnologías constituyen la plataforma de evolución de Internet2, una moderna infraestructura que reducirá drásticamente el tiempo de conexión en la Red.

2. Nombres de dominio

2.1 Concepto de nombres de dominio

Una página web es el espacio físico creado para visualizar información multimedia representada por textos gráficos, animaciones, sonido, audio, video, etc., la mayoría de las páginas están escritas en un lenguaje de programación denominado HTML, cada una está alojada en servidores que la dividen en directorios y subdirectorios; a efecto de interpretar la información los navegadores emplean automáticamente el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Se denomina URL (Unit Resource Locator) a la dirección completa de una página web; la cual a su vez contiene la del servidor que es el nombre de dominio. Ejemplo:

<http://www.personal.telefonica.terra.es/web/infocolevives/castella/direccion.html>

Protocolo	nombre de dominio	directorio	Subdirectorios	Archivo
-----------	-------------------	------------	----------------	---------

Con la finalidad de que el Protocolo TCP/IP cumpla su objetivo, es necesario que a cada ordenador conectado se le asigne un número único, conocido como dirección IP compuesto por cuatro números

separados por puntos, cada punto identifica el nivel o dominio en que jerárquicamente se agrupa, el rango de éstos números oscila entre el 0 y 255.

Ejemplo:

IP=132.248.10.1=servidor.dgsca.unam.mx

En virtud de que es más sencillo recordar palabras que números, a estas direcciones se les asigna un nombre que al ser tecleados en un navegador, permiten acceder a una página web; los nombres de dominio son entonces, direcciones expresadas memotécnicamente que permiten localizar a un determinado ordenador conectado a Internet.

2.2 Concepto y estructura del Sistema de Nombres de Dominio.

"El Sistema de Nombres de Dominio transforma los nombres de dominio en números IP los cuales son necesarios para poder enrutar los paquetes de información."¹

El SND es el sistema jerárquico de nombres que transforma una serie numérica (dirección IP) en palabras y viceversa, facilitando el mecanismo que los usuarios utilizan para el intercambio de información, sin que ello implique la abolición del sistema basado en claves numéricas, toda vez que para los servidores de la red estas son técnicamente indispensables, pues identifican y localizan a los ordenadores conectados a Internet.

La mejor forma de entender una dirección es leerla de derecha a izquierda, el Sistema de Nombres se distribuye jerárquicamente, el nivel 0 o raíz, carece de nombre, el nivel siguiente, se conforma de dos o tres caracteres e informa del ámbito en que opera cada ordenador y se le conoce como dominios de primer nivel o Top Level Domain (TLD), el que a su vez se divide en dominios genéricos y territoriales; en seguida y separado por un punto se distingue el Individual Second-Level Domain Name (SLD), en el tercer nivel, el nombre de dominio puede ser una conjunción del territorial con un genérico, en el nivel inferior se encuentran los subdominios que son creados por las personas físicas o morales que gestionan un nombre de dominio, a su vez pueden derivar del mismo otros, a efecto de una mejor organización.

Cada secuencia de palabras separadas por puntos puede contener entre sus caracteres números y letras y el guión medio, cada palabra puede

¹ www.cal.org.pe/publicaciones/nombre%20de%20dominio.htm

contener hasta 63 caracteres, el nombre de dominio hasta 255 y en tanto no rebase esa cantidad, puede incluir hasta 127 niveles.

Ejemplo:

compras.gigante.com.mx

Subdominio	3er. nivel	SLD	TLD
------------	------------	-----	-----

2.3 Utilidad técnica y comercial de los nombres de dominio.

La utilidad del nombre de dominio es resultado del perfeccionamiento técnico del sistema implementado por Jon Postel para convertir números en palabras, facilitando el acceso de la información mediante la apertura de Internet (vértice de la revolución tecnológica más popularizado en la última década) a todos los campos de la actividad humana.

La utilidad técnica deviene de la capacidad de convertir automáticamente un código numérico en palabras identificando con ello la información requerida fácilmente, en el momento en que el usuario lo considere oportuno y desde cualquier lugar del mundo, mediante equipos informáticos interconectados.

La función de intercambio de información militar y educativo desplegada en los inicios de la era de Internet fue rebasada posteriormente por el sector económico, que vio en la red de redes un campo fértil para la comercialización masificada y competitiva de bienes y servicios.

La Red ofrece posibilidades económicas de expansión de los negocios a mercados nacionales e internacionales, proporciona el acceso a lo que se ha denominado jurídicamente como comercio electrónico, el cual es el intercambio de productos y servicios desde la red sin necesidad de acudir físicamente al lugar de comercialización o de fabricación para adquirirlos, produciéndose transacciones mercantiles que puede significar grandes inversiones para los compradores y vendedores; tanto el bien o el servicio, como la popularidad de quien lo comercia es identificado por el usuario a través de su nombre de dominio, que comparándolo con un número telefónico o un código postal permite la localización de la empresa; es decir, funciona como identificador comercial, de ahí su importancia.

"Por la simplificación del sistema y por el desarrollo de la tecnología se ha producido una popularización en la utilización de los nombres de dominio, circunstancia que ha generado su uso en la publicidad y como un modo de ayudar a los usuarios a localizar a las empresas en sus actividades

comerciales en la red, generando una exorbitante expansión del comercio electrónico mundial".²

Los nombres de dominio no obedecen a una secuencia de letras interpuestas accidentalmente, sino que son escogidos cuidadosamente por los poseedores de las páginas web, generalmente los propietarios de las empresas constituidas por personas físicas o morales que ofertan sus mercancías o prestan servicios, a efecto de remarcar la relación existente con el nombre impuesto y el de la empresa o su marca.

Los nombres de dominio están presentes en la estrategia comercial de las compañías, a través la televisión, el radio, tarjetas, facturas, etc. que genera una relación indisoluble con el comerciante o con el signo distintivo que lo identifica de sus competidores, identificando con ello la calidad, buen nombre y servicio de lo que se oferta, en el marco de un creciente número de consumidores que ven en Internet un portal ilimitado, en ocasiones de libre acceso con capacidad para operar a cualquier hora los 365 días del año, para la satisfacción de sus necesidades.

2.4 Principios rectores de los nombres de dominio

A. El principio de universalidad deriva de la propia infraestructura de la red, toda vez que el nombre de dominio puede ser tecleado desde cualquier ordenador conectado a Internet, independientemente del punto geográfico donde se realice la operación o el idioma del usuario; si bien el mismo puede acceder al producto o servicio de una manera fácil y económica, se hace relativamente difícil identificar el país del cual deriva la construcción y operación de la página web, así como el lugar en el cual se fabrica o comercializa de origen el producto o servicio.

Por lo menos los nombres de dominio genéricos de primer nivel no están vinculados con algún país en específico. En el caso de aquellos que otorgan entidades nacionales encargadas del registro de los nombres de dominio nacionales de primer nivel o ccTLD, estos pudieran ser un indicativo relativo del lugar de operación de la empresa o producto, sin embargo el acceso a la página web, así como a los productos o servicios que ofrecen, puede hacerse desde cualquier ordenador, lo que otorga un carácter extraterritorial a este tipo de nombres.

² Richard, Soledad y Rodríguez, Javier. **REVISTA DEL DERECHO COMERCIAL Y DE LAS OBLIGACIONES "Ciberocupación y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio"**. No. 189-192, año 33, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, enero-diciembre 2000, p. 564.

B. El principio de generalidad deviene de la falta de diferenciación de los productos o servicios que se ofrecen al usuario por Internet, aunado a la propia construcción del sistema que únicamente permite el registro de un nombre de dominio a una determinada persona física o moral, de tal manera que sean únicos e irrepetibles.

Aún cuando las sociedades interesadas en un mismo nombre tengan actividades distintas y los productos o servicios que ofertan no sean completa o confusamente similares en grado de confusión a los que proporciona el poseedor del dominio, y pese a que diversas empresas interesadas pudieran tener el mismo derecho o uno mejor para utilizarlo en la red, el nombre de dominio permanecerá con quien primeramente lo registró y ha mantenido vigente su registro, a este principio se le denomina de prioridad (first to file).

Otro principio, ya inexistente lo constituye el de gratuidad (Argentina lo conserva), el cual fue eliminado en 1998 al ser una de las causales por las que el registro abusivo de nombres de dominio se generalizó creando problemas de ciberocupación, puesto que además de que al solicitante no se le exigía ningún requisito en específico, también se le concedía la libertad de registrar un número ilimitado de nombres de dominio sin costo alguno.

2.5 Clases de nombres de dominio

2.5.1 Dominios genéricos internacionales

Como se señaló en el punto 2.2 del presente documento, el sistema de nombres de dominio se distribuye jerárquicamente, la primera extensión que se lee desde el final de la dirección hasta el primer punto es el nivel 1 y se conforma de tres o más caracteres e informa del ámbito en que opera cada ordenador y se le conoce como dominios de primer nivel genérico o Top Level Domain (TLD), los cuales se dividen en abiertos y cerrados.

2.5.1.1. Abiertos

Los dominios abiertos se establecieron con el fin de identificar la actividad del sujeto que opera bajo una determinada dirección su página web, siendo éstos aquellos que tienen los siguientes sufijos:

“.com” para actividades comerciales y personales.

“.net” para proveedores de acceso y servicio de internet.

“.org” para organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones sin fines de lucro.
“.info” para información general.
“.biz” orientado a negocios.

Los dos últimos fueron aprobados en la reunión celebrada el 16 de noviembre del 2000 en Marina del Rey, California por la Corporación para Asignar Nombres y Números en Internet (ICANN por sus siglas en Inglés), dichos sufijos surgieron ante la inminente saturación de los tres primeramente señalados, por lo que se tuvo la necesidad de ampliar la variedad de las extensiones registrables, mismas que comenzaron a funcionar a principios del año 2001.

En la actualidad “.net” o “.org” no son estrictamente utilizados para los fines bajo los cuales fueron creados; son abiertos porque cualquier persona física o moral, independientemente del producto o servicio que ofrezca en su página web puede registrarlos, sin necesidad de acreditar por ejemplo, en el caso “.net” que se trata de un proveedor de acceso a Internet.

2.5.1.2 Cerrados

Los dominios genéricos internacionales son cerrados porque además de que no aluden a un lugar geográfico en particular, no cualquier interesado puede registrarlo ante las autoridades correspondientes; es decir, para ello es necesario acreditar que el dominio será operado bajo el amparo de la extensión bajo la cual se registró, siendo ésta un indicativo para el usuario acerca del contenido de la página web.

La naturaleza restringida de este tipo de dominios, en un intento por identificar teóricamente la actividad del sujeto que opera bajo la página en Internet con mayor precisión, induce a pensar que el SND se relaciona con el principio de especialidad del derecho de marcas, con motivo de la interrelación que existe entre terminación y el contenido de la página; sin embargo, cuantitativamente son insuficientes para considerar que el ámbito de aplicación se encuentra perfectamente definido, por otra parte los conflictos que se han suscitado con motivo de dichas extensiones son aislados, toda vez que aún se encuentra predilección por el registro de los dominios abiertos, en relación con los cerrados, que en aún no gozan de gran popularidad.

Los dominios genéricos internacionales (TLD) clasificados como cerrados son:

“.edu” correspondiente a instituciones educativas y se encuentra gestionado directamente por la National Science Foundation.

“.gov” reservado a instituciones gubernamentales, sólo Estados Unidos de América y se otorga por la Federal Network Council.

“.arpa” para funciones referidas a la infraestructura de Internet (responde a las siglas de address and routing parameters area).³

“.mil” para instituciones militares estadounidenses, y se encuentra gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD).

“.int” corre a cargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y se encuentra reservado a instituciones que se hayan creado en virtud de un tratado internacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas”.⁴

“.pro” para profesionales.

“.name” destinado a sitios personales.

“.aero” orientado a servicios de líneas aéreas.

“.coop” reservado a cooperativas.

“.museum” para museos.

Los últimos cuatro fueron aprobados en la reunión de ICANN citada con anterioridad, dichos sufijos surgieron de más de cuarenta propuestas emitidas por diversas entidades; algunos de los que fueron rechazados fueron: “.kids” para sitios infantiles y “.xxx” orientado a pornografía, considero que hubiera sido de vital importancia incluirlos, toda vez que el navegar por una página web con terminación en “.kids” hubiera sido un indicativo insoslayable que dicho documento tiene un contenido adecuado al público al cual está dirigido, aunado al hecho que cada vez son más los niños que tienen acceso a la Internet y comúnmente es utilizado para fines escolares o de entretenimiento, no es óbice señalar además que la computación se ha vuelto materia en el plan de estudios en la educación básica y la Red se ha popularizado en los últimos años teniendo un impacto equiparable al de la televisión en la población infantil.

Por otro lado “.xxx” debió haber sido considerado con el fin de evitar el uso indiscriminado que hacen estas empresas de los dominios abiertos y restringirlas a un ámbito de acción, donde el usuario este advertido de que el sitio que visita es exclusivo para adultos de amplio criterio.

2.5.2 Dominios geográficos correspondientes a códigos de países

Los más de 247 dominios geográficos correspondientes a códigos de países o ccTLDs (*country code top level domains*) consisten en un sufijo de

³ Ibídem, p. 367.

⁴ www.dominuriis.com/novatos/dominios.htm

dos letras, que le es asignado a un país en función de la norma ISO 3166 que administra la Agencia de Mantenimiento, la cual se encuentra compuesta de diez representantes, de los cuales la mitad pertenece a organizaciones de estandarización y los siguientes cinco a organizaciones internacionales.

"A quien se ha aceptado como territorio con derecho a nombre en esa norma de standardización se le otorga el derecho a obtener un dominio territorial de primer nivel, siempre y cuando designe la entidad delegada para su administración, que debe cumplir determinados requisitos, pero que tiene libertad para, dentro de unas normas técnicas de IANA, y su sucesora ICANN, para establecer las normas y características de sus dominios inferiores".⁵

Las empresas nacionales y extranjeras, que realizan operaciones económicas en un determinado país acostumbran el registro de este tipo de dominios, con el objetivo de dar una imagen más local a los consumidores, además de procurar la salvaguarda de su identidad, evitando confusiones para el caso de que exista una empresa con el mismo nombre comercial o marca en el mismo Estado.

Son administrados a través de autoridades de registro designadas en el plano nacional "NIC" o "Network Information Center".

En el caso de México el ccTLD es ".mx" y la entidad encargada del registro es NIC-México, cuya sede se ubica en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, en Perú es ".pe" y su administrador local es Red Científica Peruana, la Universidad de Chile a través de su Departamento de Ciencias de la Computación, fue designada como la entidad a cargo de la asignación de dichos nombres para el identificador de Chile ".cl".

Con relación a estos dominios, se observa que no necesariamente identifican geográficamente un país, como acontece en el caso por ejemplo de Alemania ".de" y Reino Unido ".uk", cabe señalar igualmente que por lo general Estados Unidos no utiliza el suyo ".us", sino los dominios genéricos internacionales.

Se observa que en algunos países para el registro de este tipo de dominios, no se exige la presencia local del solicitante en el país registrante, lo que ha permitido que se utilicen denominaciones en ocasiones genéricas para el registro de nombres de dominio muy atractivos, por ejemplo, "buy.it" que utiliza la extensión para Italia y que al traducirse dice "cómpralo", de esta

⁵ www.portaldeabogados.com.ar/derechoinformatico/007problem4.htm

forma diversos códigos han tergiversado su función original de identificar a un país, convirtiéndose en un indicativo de la función económica como en el caso ".tv" que se le utiliza en su mayoría para programas televisivos más que para identificar a Tuvalu, pues el gobierno de ese país cedió sus derechos a la empresa .tv Corporación Internacional para su comercialización, recibiendo a cambio 4 millones de dólares anuales, o ".co" sufijo perteneciente a Congo, es empleado como sinónimo de compañía, Armenia cuya sigla es ".am", ".fm" designada para los Estados Federales de Micronesia, son en ocasiones aprovechados para identificar programas de onda amplia y frecuencia modelada y ".cd" ccTLD correspondiente a Djibuti, cuyas siglas identifican a los discos compactos o cd's; los dominios anteriormente precisados son dominios territoriales pero actúan como genéricos sin restricciones.

En virtud de que los ccTLD fueron creados con el fin de identificar a los nombres de dominio nacionales, circunscribiéndolos al ámbito territorial de un determinado país, es necesaria la supresión de este tipo de abusos muchas veces fomentada por los gobiernos de los Estados, para allegarse de importantes recursos económicos, desnaturalizando el objetivo principal de los ccTLD.

Se sugiere que sea en este tipo de dominios donde se observe mayor control otorgando una especialidad más específica a los nombres que se deseen registrar, anteponiendo al ccTLD una palabra que identifique al sector correspondiente, por lo menos en los rubros más atractivos, evitando de esta manera su saturación, reconociendo el derecho que algunas empresas tienen para registrar su nombre o marca, coexistiendo con otras que en el mismo territorio han registrado igual denominación con anterioridad.

También se perfilan los llamados nombres de dominio de primer nivel geopolíticos, relacionados con regiones específicas del mundo como acontece en el caso de la Unión Europea con el ".eu" con el fin de fomentar los vínculos en la comunidad y que aún cuando todavía no pueden registrarse este tipo de dominios, podrían llegarse a generalizar si otras regiones se unen a la propuesta emanada del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Operadores como I-DNS Inc. ha desarrollado tecnología para ofrecer nombres de dominio multilingües, es decir aquellos que no comparten caracteres latinos de la lengua inglesa; que derivan del Idioma árabe, chino, japonés, hebreo, coreano, ruso y thai y que en el mundo occidental no son prácticos, ni necesarios; sin embargo, si consideramos por ejemplo

que China tiene 87 millones de usuarios de Internet, no dudo que su empleo en Asia sobre todo se irá incrementando a un ritmo acelerado.

2.6 Naturaleza jurídica de los nombres de dominio

Diversas voces del medio jurídico-informático se han escuchado para proclamar las teorías que se centran sobre este tema; aunque en menor proporción con aquellas que se concentran en el concepto, las autoridades y conflictos de los nombres de dominio, dichas teorías muchas veces confusas, son objeto de debate por tratar posiciones contradictorias, toda vez que se fundan en las normas jurídicas del Estado de origen del investigador.

La divergencia emana de las legislaciones del mundo, que no siempre adoptan un criterio uniforme sobre bienes, derechos reales y personales; dado que este es un proyecto de investigación mexicano, propongo partir el análisis de la doctrina emergida de los juristas más destacados de nuestro país.

Para el maestro Domínguez Martínez el patrimonio es "el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona, con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica".⁶

"El patrimonio de una persona se integra por dos elementos; el primero es su activo; se compone por todo aquello de contenido económico que favorece a su titular, esto es, el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona. El otro elemento, el pasivo del patrimonio, está Integrado por todo lo de contenido económico que es a cargo del titular, o sea, obligaciones cuyo conjunto componen su aspecto negativo".⁷

Entre los elementos del activo del patrimonio están los bienes, el Código Civil Federal señala que las cosas se consideran bienes jurídicamente cuando son susceptibles de apropiación y no estén excluidas del comercio por su naturaleza (aquellas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente) o por disposición de la ley (las que declara irreductibles a propiedad particular).

La titularidad de un nombre de dominio puede enmarcarse como una cosa Incorporal, ya que carece de corporeidad, toda vez que supone el

⁶ Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. **DERECHO CIVIL. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez**. 3ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1992, p.215.

⁷ Ibidem, p. 216.

ejercicio de un derecho, el cual recae sobre el nombre de dominio en sí que es un bien inmaterial.

En virtud de que se trata de un derecho, reviste singular importancia identificar la clase de bien incorporal de que se trata; es decir, determinar si es un derecho real o un derecho de crédito el componente activo del patrimonio.

El autor anteriormente citado define al derecho real como el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, el cual permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y es además oponible a terceros.

Para algunos autores los elementos de este derecho son dos; el sujeto activo que es el titular del derecho y el objeto o bien, sin embargo este tipo de derecho no debe ser observado desde una perspectiva meramente económica, toda vez que no puede ignorarse que el objeto del Derecho es regular la conducta humana, por otra parte el poder jurídico que caracteriza a los derechos reales se manifiesta en la posibilidad normativa de crear diversas relaciones jurídicas que versan en la ejecución de actos jurídicos de dominio o administración, pudiendo vincular a otros sujetos mediante la construcción de otras relaciones jurídicas, de ahí que se derive otro elemento, el cual constituye el objeto directo; es decir, la conducta humana.

En los derechos reales además existe un sujeto pasivo determinado o indeterminado, en el caso de los derechos reales absolutos como la propiedad, el sujeto es indeterminado.

"Resulta francamente virtual el que afirmemos la posibilidad de que todos los habitantes de todo el mundo sean sujetos pasivos frente a nuestra propiedad, tanto los que integran nuestra comunidad jurídica inmediata, por convivir en una misma población, como aquellos que se encuentran distantes en todos los lugares de la tierra, y con los que probablemente jamás entraremos en relaciones de ningún género. Es verdad que existe la posibilidad de que un determinado sujeto penetre sucesivamente en diversas comunidades, de tal suerte que reporte el deber de respetar los derechos absolutos de los demás. Por esto el problema presenta características difíciles en cuanto a la determinación más o menos factible y con relevancia jurídica de los sujetos pasivos... la desmedida extensión del sujeto le prima de significación real".⁸

⁸ Rojina Villegas, Rafael. **DERECHO CIVIL MEXICANO**. Tomo tercero, 8ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1995. p. 139.

En 1962 fecha en la cual se publicó la primera edición del libro citado y aún en el año de la edición consultada, en México era impensable comprender la movilidad de sujetos, cosas e ideas que hoy en día vía Internet se relacionan independientemente del idioma o de las distancias; en nuestra sociedad, la Red de redes se erige como el portal de información, de entretenimiento, de libre mercado más importante; al carecer de fronteras fácticas, indiscutiblemente puede si no se toman las medidas adecuadas vulnerar el derecho de propiedad de quien ostente una cuenta bancaria, una marca, una creación literaria, etc.

Es importante destacar que los derechos reales para la mayoría de las legislaciones iberoamericanas, como la argentina y la chilena, pueden ser creados por la ley, adoptando así el sistema denominado de los *numerus clausus*.

"El Código Civil Argentino establece en su artículo 2502: Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, así como tal pudiesen valer.

Estableciendo en el artículo 2503 que: Son derechos reales: 1- El dominio y el condominio; 2- El usufructo; 3- El uso y la habitación; 4- Las servidumbres activas; 5- El derecho de hipoteca; 6- La prenda; 7- La anticresis".⁹

El sistema de *numerus apertus* permite la creación de derechos reales más allá de los establecidos en la ley, sistema al cual nuestro Derecho se acoge; la titularidad del derecho al nombre de dominio, deviene de un contrato; en donde una entidad registradora no gubernamental denominada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers –Corporación Internet para la Asignación de Nombres y Números) por conducto de Network Information Center de México (NIC-México) realiza un contrato de asignación de un nombre de dominio con el solicitante, es decir de esa convención, derivada de un acuerdo de voluntades, que crea derechos y obligaciones para ambas partes, se crea un contrato de adhesión¹⁰ innominado o atípico, donde la cosa objeto del contrato existe en la naturaleza, es determinada y está en el comercio al ser objeto de apropiación mediante el pago de una tasa.

⁹ www.alfa-redi.org/revista/data/49-6.asp

¹⁰ Es el contrato por el cual las partes no discuten su contenido, ya que una impone las condiciones contractuales y la otra queda en libertad de rechazarlas o adherirse a éstas, sin que pueda discutir o modificar su contenido.

La obtención del nombre de dominio exige que antes de ser designado por el registrador, debe realizarse una búsqueda en el sistema denominado "whois", para asegurar que dicha denominación no haya sido previamente asignada; así pues, la cosa objeto del contrato existe en la naturaleza a la fecha en que el contrato se perfecciona (al momento del pago de la cuota de asignación), más no previo a su celebración, igualmente el objeto se encuentra claramente determinado, toda vez que la denominación ha sido elegida libremente por el titular para identificarse en la red, determinación que se realiza una vez que haya sido perfeccionado el contrato.

El objeto del contrato, es decir, la obtención del dominio, no es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que constituya un obstáculo insuperable para la realización del objeto contractual en términos de los artículos 1825 y 1828 del Código Civil.

El artículo 1831 de la norma sustantiva civil establece "el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres" dicho ordenamiento en su Título Sexto, Primera Parte del Libro Cuarto sanciona la ilicitud con la nulidad absoluta o relativa; en virtud de lo anterior sostengo que al no existir ninguna ley que impida la creación de derechos reales, sí pueden ser creados mediante la celebración de un contrato.

El derecho real además es oponible *erga omnes*. Ello faculta al titular para interponer las acciones tendientes a salvaguardar estos derechos contra cualquier persona que posea el bien.

En Estados Unidos después de seis años de disputa judicial, la Corte Suprema determinó que el dominio "sex.com" pertenece a Gary Kramer, tras comprobarse que su contraparte Stephen Cohen usurpó la dirección mediante el envío de una carta apócrifa a Verisign el ente registrador, por medio de la cual aparentemente su titular autorizaba la transferencia del dominio a su nombre.

En noviembre del 2000 Cohen fue condenado por el delito de fraude y un año después al pago de 65 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, obsérvese que Kramer inició una acción penal y posteriormente reivindicatoria por vía civil.

Dicho asunto es de capital importancia para los expertos, toda vez que sienta las bases para considerar que la empresa dedicada a gestionar los

dominios es responsable de salvaguardar la *propiedad* del nombre registrado por el titular, independientemente que dentro de sus reglas de operación prevea textualmente que los nombres de dominio no son de la propiedad del solicitante, al mismo tiempo que otorga a los dominios la misma importancia de cualquier bien material.

La propiedad, la máxima expresión del derecho real, es "el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto".¹¹

El poder jurídico en la propiedad sólo puede recaer en *stricto sensu* sobre bienes corporales muebles o inmuebles, aunque en algunas legislaciones como la chilena y la inglesa también puede tener como objeto bienes incorpóreos que como se señaló se refieren a derechos; en el presente caso, el nombre de dominio tiene una naturaleza inmaterial que *per se* no es un derecho, tampoco puede considerarse como una cosa corporal; no obstante lo anterior, las legislaciones han reconocido el derecho de propiedad sobre bienes de naturaleza inmaterial, dándoles un tratamiento de cosa corporal como acontece con los "derechos de autor", si bien gran parte de la doctrina niega el carácter de derecho de propiedad a los derechos intelectuales, considerando dicha denominación como una "expresión técnicamente impropia", es posible advertir que tienen todos los elementos de dicha prerrogativa, los cuales por analogía podrían ser aplicados a los nombres de dominio.

Los tres caracteres que integran al derecho de propiedad son: el *ius utendi* el derecho a usar la cosa, el *ius fruendi* o sea, el derecho a hacer propios los frutos producidos por aquélla y el *ius abutendi* que es el derecho a consumirla y a disponer de ella, sin que ello implique hacer un mal uso de la cosa, o un uso excesivo, injusto, impropio o prohibido en los términos que señala la ley.

La titularidad de un nombre de dominio aporta un uso, goce y disfrute del mismo, ello implica que el contenido que albergue la página web identificada por los internautas con el nombre en cuestión podrá ser de libre creación, involucrando la tutela de otros derechos, como los de autor; así también el titular podrá darlo en prenda y transferirlo, por lo que el carácter absoluto del derecho de propiedad, vislumbrado como el ejercicio del derecho a todas las facultades que del dominio emanan se cumple en la especie.

¹¹ Rojina Villegas, Rafael. Op, cit. p. 289.

La propiedad implica exclusividad, dicho carácter se refiere a que el titular es el único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa, en el caso del nombre del dominio, éste únicamente puede entenderse como una expresión única, lo que implica que el alcance de dicho carácter obviamente es significativamente menor en relación con las marcas comerciales.

La propiedad es un derecho perpetuo; es decir no obedece a límites temporales, algunos autores sostienen que este requisito pertenece a la naturaleza de lo que es objeto de propiedad; en el caso de los nombres de dominio, éstos tienen una duración limitada, desde un año hasta cinco en el caso del ccTLD .mx; sin embargo su vigencia puede prorrogarse mediante su renovación indefinida.

El artículo 830 del Código Civil Federal establece: "el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes", de dicho precepto se desprende que el dominio solamente puede ser acotado mediante disposición legal que lo determine; por lo que si se sostiene que la perpetuidad es un elemento inherente a la naturaleza del dominio, no sería exigible que dicha limitación estuviera acotada por la ley, por lo que dicho requisito se cumple.

En virtud de lo expuesto con anterioridad, me inclino a reconocer que el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de asignación es un derecho real, un derecho de propiedad *sul generis*, por lo que difiere de las políticas que maneja Network Information Center y en particular NIC-México, por denegar dicho carácter al establecer en el inciso a) del punto II de las Políticas General de Nombres de Dominio que con el registro únicamente "se reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del nombre de dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmisión y/o cesión de los derechos de propiedad del mismo"¹², toda vez que el titular ejerce un poder jurídico en forma directa e inmediata sobre el bien virtual e implica un aprovechamiento total del mismo en sentido jurídico.

No obstante lo anterior, existen autores latinoamericanos que sostienen el carácter de derecho de crédito al derecho al nombre de dominio; el maestro Domínguez Martínez define a este tipo de derecho como la relación jurídica por medio de la cual una persona denominada acreedor,

¹² www.nic.mx/es/Políticas_Dominios

está facultada para exigir de otra denominada deudor, una prestación de dar, de hacer o de no hacer de carácter patrimonial.

El derecho personal o de crédito implica dos momentos o estados: el acto de creación de la relación jurídica y el acto que implica el vínculo jurídico en sí.

El primero se refiere al acto constitutivo, el cual emerge del contrato de adhesión, por medio de la cual una de las partes, la entidad registradora designada por ICANN asigna un nombre de dominio y el solicitante se obliga a pagar por ello una cantidad de dinero como contraprestación por dicha asignación; sin embargo en virtud de que fue en esta etapa cuando al sujeto pasivo le fue exigida su contraprestación, es decir el pago del precio e igualmente el organismo o sujeto activo realizó la prestación principal que es la entrega del dominio en cuestión; el segundo acto denominado constituido no existe, por lo que jurídicamente no podría considerarse un derecho personal o de crédito en sentido estricto.

Rafael Rojina Villegas señala que en los derechos personales, el titular no adquiere un poder jurídico sobre bienes determinados, lo que se contrapone con la figura analizada, toda vez que el titular de un nombre de dominio puede realizar todos los actos de disposición que desee y sean legalmente posibles sin que haya interferencia del organismo a cargo del sistema, ejemplo de lo anterior es la transmisión del nombre que no requiere de la aprobación, sino de la simple notificación al ente delegado por ICANN. Por otro lado las relaciones jurídicas que originan derechos de crédito no son perpetuas, están limitadas por el tiempo; sin embargo como se esbozó con antelación, el término corresponde a la propia naturaleza del nombre, además es imposible soslayar que una de las características principales de los nombres de dominio reside en que pueden cederse y transferirse por causa de muerte de su titular, lo que en los derechos personales no acontece.

2.7 Organismos encargados de la administración y regulación del Sistema de Nombres de Dominio

Como se ha expuesto en el presente tema, el Sistema de Nombres de Dominio requirió de un perfeccionamiento gradual en virtud de su crecimiento. En sus inicios era de aprovechamiento exclusivo de la comunidad científica académica y militar norteamericana, derivado de un acuerdo entre ARPANET y la Universidad de California de los Ángeles (UCLA), encargada de desarrollar el proyecto y sentar las bases de la Internet actual. Es en esta institución educativa donde un joven investigador de

posgrado llamado Jon Postel (1943-1998) es designado para administrar la lista de los nombres y direcciones de host, así como la de los diversos documentos realizados por los investigadores de ARPANET denominada Request for Comments o RFC, ambas listas fueron publicadas por conducto del Instituto de Investigaciones de Stanford en Menlo Park, Network Information Center (SRI-NIC).

Posteriormente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DARPA) permitió a Postel delegar aspectos administrativos del mantenimiento de la lista de nombres y direcciones al Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI), los aspectos técnicos fueron destinados a IANA (Internet Assigned Numbers Authority), con sede en la Universidad del Sur de California, autoridad administrativa encargada de determinar el espacio para la asignación de direcciones IP en el ámbito global y nombres de primer nivel geográfico (gTLD) y delegar los bloques de direcciones IP a los dominios regionales los cuales son:

APNIC (Asia Pacific Network Information Center) para la Región Asia-Pacífico.

ARIN (American Registry for Internet Numbers) es la organización que administra el espacio de direcciones IP para América del Norte, una porción del Caribe y la región africana del subsahariana.

RIPE (Réseaux IP Européens) para Europa, Asia Central y países africanos situados al norte del Sahara.

LACNIC (Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry) para Latinoamérica e islas caribeñas.

AFRINIC en proceso de convertirse en el registrador autorizado de África.

El SRI mantuvo el registro de los nombres de dominio de primer nivel genéricos, con el auspicio del DARPA desde mediados de la década de los 80's hasta principios de los 90's, posteriormente la National Science Foundation (NSF) del Departamento de Educación de los Estados Unidos tomó esa responsabilidad hasta marzo de 1992, año en que finalmente se convocó a una licitación para asignar la función del registro de los nombres de dominio de primer nivel genéricos.

El 1º de enero de 1993 el gobierno de los Estados Unidos contrata con las empresas Network Solutions Inc. (NSI), AT&T y General Atomics, parte de la administración de los gTLDs, función que posteriormente sería conocida como INTERNIC; NSI se encargaría del registro, la segunda del servicio de directorio y General Atomics de la administración de servicios de capacitación y educación, relacionados con los nombres de dominio de primer nivel .com, .org y .net posteriormente NSI absorbe las tres funciones

en un principio financiada por NSF; hasta septiembre de 1995 cuando el registro y el mantenimiento de los nombres de dominio deja la gratuidad de su servicio.

La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTA) órgano dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó el 5 de junio de 1998, su "Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses" o Libro Blanco, el cual proponía la creación de un ente privado independiente, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones del Sistema de Nombres de Dominio, sustrayendo el control de los nombres de dominio a los gobiernos nacionales y organizaciones intergubernamentales.

El resultado del Libro Blanco fue una organización supranacional en la que participaron todos los sectores mundiales involucrados, pero sin que en ella hubiera injerencia directa de organismos intergubernamentales o gobiernos, a esta importante entidad sin ánimo de lucro para beneficio público se le denominó ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) constituida bajo las Leyes del Estado de California, que "realiza funciones centrales de coordinación de Internet en materia de nombres de dominio, direcciones y parámetros de los protocolos de comunicaciones usados en la red de redes. Para realizarlas óptimamente, genera un conjunto de políticas explícitas, a partir de mecanismos transparentes basados en amplios consensos internacionales".¹³

NSF suscribió un convenio con NSI para efectos de proseguir con el servicio de registro de nombres de dominio; que desde entonces y hasta 1999 realizó la labor de registro, coordinación y mantenimiento de servidores raíz del Sistema de Nombres de Dominio registrando los nombres de dominio de nivel superior y administrando la base de datos que contiene los registros oficiales sobre nombres de dominio efectuados a nivel mundial.

En 1992, el Congreso de los Estados Unidos autorizó a NSF llevar a cabo actividades comerciales permitiendo la conexión y competencia en el registro, mediante la participación de nuevos proveedores privados comerciales de servicios de red que empezaban a surgir.

A efecto de evitar los primeros conflictos entre nombres de dominio y marcas publicó en 1999 la Política Uniforme de Resolución de Controversias (UDPR -Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), un procedimiento sumario y único que evitaba resolver este tipo de asuntos de carácter internacional por tribunales judiciales nacionales que

¹³ www.alfa-redi.org/revista/data/25-4.asp

Indubitablemente atraía problemas de jurisdicción; la idea fue crear centros de arbitraje autorizados como el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, el Instituto de Solución de Controversias, e-Resolution, el Foro Nacional de Arbitraje y el Centro de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Asiático.

Los registradores regionales señalados en la página que antecede cuentan con la potestad de registrar a diferentes entidades según el país; en el caso de México, Network Information Center México o NIC-México es el Registro Nacional de Internet para direcciones IP, es el encargado de asignar el espacio de estas direcciones para proveedores de servicios en internet en México, su principal función es llevar a cabo el registro y mantenimiento del dominio territorial .mx, código asignado a nuestro país como ccTLD según ISO 3166 desde el 1º de febrero de 1989, tiene su sede en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

El interés por tener presencia en los medios digitales se ha incrementado vertiginosamente, por lo menos en el ámbito comercial, a penas en el año de 1987 se realizó la primera conexión de internet en México; para el año de 1992 había registrados únicamente 45 dominios bajo .mx de los cuales el 90% era para páginas con contenido académico, tres años después los dominios con fines comerciales se incrementaron en un 55%, en 1996 sumaban apenas 2838 nombres de dominio, 80% de ellos comerciales y al día de hoy suman más de 100 000 nombres, de los cuales 90% son registrados con el objeto de realizar actos de comercio, siendo el .com.mx el principalmente solicitado.

Con el objeto de cumplimentar el presente trabajo, considero indispensable señalar los derechos y obligaciones que tiene el titular de un nombre de dominio registrado con la extensión “.mx”.

Cabe señalar que desde marzo de 1997 no se autoriza registrar únicamente los nombres de dominio bajo la extensión señalada, sino debe combinarse con alguna de las clasificaciones precisadas en el Anexo A de las Políticas “.net.mx”, “.org.mx”, “.edu.mx”, “.gob.mx” y “.com.mx”.

En virtud de que se trata de un contrato de adhesión, el solicitante debe sujetarse a las disposiciones del registro elaboradas por NIC México, pues en caso contrario, no se procederá a la obtención del dominio, es indispensable verificar que el nombre de dominio está libre, leer detenidamente las Políticas Generales de Nombres de Dominio que entraron en vigor el 1º de junio de 2004, la Política de Solución de

Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias, los dos últimos serán aplicables para el caso de que se instaure un procedimiento administrativo de solución de controversias por la violación a derechos de propiedad intelectual específicos y en el primero de los señalados se enumeran los requisitos, el procedimiento para el registro, cuotas, modificaciones, suspensiones, eliminaciones y bases generales por disputas por titularidad y de propiedad intelectual de nombres de dominio; cabe señalar que estos documentos son frecuentemente modificados, por lo que es conveniente estar al pendiente de los mismos.

La adquisición de un nombre de dominio inicia con una solicitud vía Internet, que puede ser presentada por una persona física o moral que en nombre y representación de un tercero lo pide (organización), debe señalar los datos de los contactos (administrativo, técnico y de pago), que deberán mantenerse en todo momento actualizados, pues de no ser así el nombre de dominio podrá ser suspendido en el futuro.

Al momento del registro el solicitante, debe manifestar que el nombre de dominio es registrado con un fin lícito, que de una manera ayuda a prevenir los delitos que se realizan por la Red, es responsabilidad del titular asegurarse que no está vulnerando derechos específicos de propiedad intelectual que no le son propios.

NIC México además opera con un Comité Consultivo orientado a debatir sobre temas relacionados con este ente privado, a efecto de proporcionarle recomendaciones orientadas al desarrollo de la Internet en México y a los nombres de dominio; cabe señalar que este comité reúne la participación de 13 expertos, todos hombres, en su mayoría pertenecientes a empresas de tecnología digital y despachos de consultoría, lo que induce a pensar que el registro del ccTLD ".mx" lejos de ser un trámite público, se está circunscribiendo a intereses particulares mercantilistas, muchos de ellos extranjeros, pues hay que recordar que la mayoría de empresas de esta investidura, si bien son personas morales mexicanas por estar constituidas de conformidad con las normas previstas en el Código de Comercio, su infraestructura, fama, nombre, ideología y quehacer obedece a capitales norteamericanos; bajo este tenor obviamente dichos entes privados carecen de interés en que se beneficie al conjunto de la sociedad, que permita por lo menos ser accesible a ella el conocimiento sobre la materia, sin embargo no se puede soslayar el interés creciente de las nuevas generaciones dispuestas a participar de forma más activa en este proceso, que en la actualidad también

desoladoramente desplaza, si bien no de manera absoluta, sino parcial a la universidad pública y al gobierno.

La Política de registro varía en cada país, por ejemplo en España ES-NIC la autoridad designada como registrante para la extensión .es, por resolución de la Secretaría General de Comunicaciones del 10 de febrero del 2000 es para tales efectos la empresa pública empresarial Red.es (anteriormente denominada Entidad Pública Empresarial de la Red Técnica Española de Televisión), por lo que el responsable final del dominio citado es el gobierno español, que admite el registro de nombres de dominio ".es" o ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" y ".edu.es" los cuatro primeros para ser registrados libremente y los dos últimos únicamente para iniciativas públicas y para instituciones o para contenido educativo respectivamente, haciendo por lo menos a éstos dos mucho más seguros en relación con los otros, se reserva el registro de topónimos y gentilicios a las administraciones públicas correspondientes con el fin de que se elaboren portales que beneficien a las empresas o instituciones circunscritas a su territorio, se encuentran los llamados "agentes registradores o medladores", figuras no encontradas en NIC-México, pero sí populares entre los diferentes sistemas europeos de registro, los cuales son empresas privadas encargadas de asesorar y tramitar los nombres de dominio con el ccTLD correspondiente a cada Estado y aún cuando la gestión del .es ha sido duramente criticada, por lo caro y lento de su servicio, ha tenido pocos problemas de registro abusivo.

Las acciones de NIC-México, no han sido objeto de ningún cuestionamiento, probablemente por conveniencia de los intereses privados que se generan en torno al registro operado únicamente por una sola entidad, por lo que resulta irresponsable calificar sin ningún parámetro confiable la gestión de este ente privado; no obstante lo anterior, no debe soslayarse el atraso que existe en este campo en comparación con otros registradores autorizados como DENIC de Alemania que ocupa el segundo lugar después del ".com" con 5,459,604 nombres de dominio registrados con la extensión ".de" y en Latinoamérica, donde Argentina ocupa el lugar número 12 mundial con 463, 571 dominios ".com.ar" seguido en el 14 por Brasil con 406,355 dominios, Chile en la posición 35 con 76,077 dominios ".cl" y finalmente México en el lugar 37 con 63,842 dominios registrados ".com.mx" en 2003¹⁴. En síntesis, todavía existe mucho rezago, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, cabe señalar que por cada 1,000 habitantes mexicanos existe una dirección con extensión ".mx", en

¹⁴ En octubre de 2004 se observa que Alemania tiene 8,087,360, Brasil con 694,438, Argentina no publica sus cifras, Chile con 100,000 (datos al 1º de abril), México con 100,000 (sin embargo el 30 de abril eran 87,728 nombres de dominio registrados).

contraste con el Reino Unido donde existe una dirección “.uk” por cada 12 habitantes, estas cifras son terribles si se recuerda que nuestro país aparentemente es la décima tercera economía mundial, que firma constantemente tratados comerciales y que la apertura de las telecomunicaciones en los últimos años ha crecido vertiginosamente gracias a empresas nacionales y extranjeras que competitivamente ofrecen servicios de Internet, constituyendo este recurso tecnológico en un campo fértil donde solamente unos cuantos podrán sacar provecho, sin ser molestados por el desinterés existente.

Tema 2.- MARCAS

1. Concepto legal y doctrinal de la marca

El objetivo central este tema es el estudio de la marca en particular; sin embargo, considero que para esbozar una definición de la misma en el presente trabajo, es indispensable para el estudioso del Derecho explicar previamente las figuras que conforman el sistema de propiedad intelectual e industrial mexicano.

La propiedad es una institución inherente a la naturaleza humana, está enfocada en la regla *suum cuique*; es decir, cada quien lo suyo, el derecho de propiedad se identifica con el derecho que tiene el propietario de un bien para gozar y disfrutar de él, en un primer momento se concibe como un poder prácticamente absoluto del sujeto respecto de lo que es de su propiedad, en la actualidad se habla de un poder ilimitado salvo excepciones, salvaguardando siempre el interés de la comunidad, de conformidad con el ordenamiento legal que impere; es decir, la idea de propiedad cumple una función social aunque protege intereses individuales, esta concepción ha evolucionado y ha presentado diversas discusiones complejas, como puede observarse de la lectura de la última teoría que intenta explicar la naturaleza jurídica del derecho de marca que en el número 2.E se estudia.

Aun cuando el derecho de propiedad debe ser entendido como un derecho unitario, la idea de diversificación de este concepto se ha extendido, se habla de propiedades específicas, que han supuesto en algunos casos crear leyes especiales, cuya especialidad está enmarcada de conformidad con el objeto de propiedad, como la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal o la Ley de la Propiedad Industrial.

contraste con el Reino Unido donde existe una dirección “.uk” por cada 12 habitantes, estas cifras son terribles si se recuerda que nuestro país aparentemente es la décima tercera economía mundial, que firma constantemente tratados comerciales y que la apertura de las telecomunicaciones en los últimos años ha crecido vertiginosamente gracias a empresas nacionales y extranjeras que competitivamente ofrecen servicios de Internet, constituyendo este recurso tecnológico en un campo fértil donde solamente unos cuantos podrán sacar provecho, sin ser molestados por el desinterés existente.

Tema 2.- MARCAS

1. Concepto legal y doctrinal de la marca

El objetivo central este tema es el estudio de la marca en particular; sin embargo, considero que para esbozar una definición de la misma en el presente trabajo, es indispensable para el estudioso del Derecho explicar previamente las figuras que conforman el sistema de propiedad intelectual e industrial mexicano.

La propiedad es una institución inherente a la naturaleza humana, está enfocada en la regla *suum cuique*; es decir, cada quien lo suyo, el derecho de propiedad se identifica con el derecho que tiene el propietario de un bien para gozar y disfrutar de él, en un primer momento se concibe como un poder prácticamente absoluto del sujeto respecto de lo que es de su propiedad, en la actualidad se habla de un poder ilimitado salvo excepciones, salvaguardando siempre el interés de la comunidad, de conformidad con el ordenamiento legal que impere; es decir, la idea de propiedad cumple una función social aunque protege intereses individuales, esta concepción ha evolucionado y ha presentado diversas discusiones complejas, como puede observarse de la lectura de la última teoría que intenta explicar la naturaleza jurídica del derecho de marca que en el número 2.E se estudia.

Aun cuando el derecho de propiedad debe ser entendido como un derecho unitario, la idea de diversificación de este concepto se ha extendido, se habla de propiedades específicas, que han supuesto en algunos casos crear leyes especiales, cuya especialidad está enmarcada de conformidad con el objeto de propiedad, como la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal o la Ley de la Propiedad Industrial.

El Derecho de la Propiedad Intelectual es un derecho subjetivo, de carácter temporal que otorga el Estado a una persona física o moral que realiza una obra producto de un ingenioso trabajo intelectual, manifestado a través de una creación artística, o a quien es capaz de inventar o innovar, así como a aquellos que adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos productos u objetos del comercio o la Industria.

De lo apuntado en el párrafo anterior, la propiedad intelectual tiene dos vertientes una puramente como creación intelectual aplicada al campo de la cultura, de las bellas artes o la ciencia, denominada propiedad intelectual entendiéndola en estricto sentido y la otra que sin dejar de ser una creación que se desarrolla en la psique de quien lo produce, se enfoca al mundo del comercio o la industria, denominando a esta rama, propiedad industrial; sin embargo, en ambos casos los bienes que se tutelan son incorpóreos o inmateriales, de ahí una primera diferencia con la propiedad ordinaria, que presenta diversas características: puede ser adquirida por el transcurso del tiempo (prescripción), se ejerce sobre un bien tangible, existe una plena identidad entre la cosa y el dominio, la idea fundamental de este tipo de derecho se centra en las facultades de disfrute del bien. La propiedad intelectual en cambio, nace del acto de creación de la obra, la creación intelectual va incorporada con el objeto material, pero el uno es independiente del otro; es decir quien compre la cosa, no adquirirá con ello, en el caso de la marca, el signo distintivo que su etiqueta ostenta, el derecho de propiedad intelectual además se circunscribe medularmente en impedir a otros una determinada actividad, evitando la falsificación, competencia desleal y otras conductas ilícitas.

Las figuras que integran la propiedad industrial son:

- Patentes
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Marcas
- Avisos
- Nombres Comerciales
- Denominaciones de Origen

El dedicar esta tesis al estudio de la marca, no es producto accidentado de mis inquietudes, corresponde al interés despertado por una corriente de juristas investigadores que han indagado profundamente en el tema, e incluso, dedicado tratados enteros como el elaborado magistralmente por el Dr. David Rangel Medina.

La marca es una figura que ha cobrado relevancia a partir de los inicios del siglo XX, por el desarrollo industrial, las estrategias de mercado, la globalización, los negocios y la política económica en general, es la figura jurídica con mayor preeminencia en la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial, sin soslayar por ello, a las demás instituciones jurídicas que la conforman; sin embargo y a efecto de formular un concepto más preciso, me permito transcribir las siguientes nociones:

"Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros".¹⁵

"Alfonso Giambrocono considera que la marca es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismo), que sea en grado tal, que distinga al producto mismo de otros similares existentes en el comercio".¹⁶

"Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuando a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".¹⁷

Garrone señala que la marca "es el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola".¹⁸

El maestro Nava Negrete dice que 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 de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".¹⁹

¹⁵ Nava Negrete, Justo, **DERECHO DE LAS MARCAS**. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1985, p. 144.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Ibídem, p. 145.

¹⁸ Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas Cuevas. **DERECHO DE MARCAS. Tomo I**. Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 15.

¹⁹ Nava Negrete, Justo, Op, cit. p. 147.

Para el Dr. David Rangel Medina marca es "el signo de que se valen los Industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".²⁰

En cuanto al concepto legal de marca en los textos legislativos de los diversos Estados me permito transcribir lo siguiente:

En Chile el artículo 86 del Reglamento de la Ley 19.039 define a la marca comercial como "todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias".²¹

Por su parte el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica contiene un apartado de definiciones donde se expresa "Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase".²²

En Venezuela el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial No. 24873 del 14 de octubre de 1955 señala: "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa".²³

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo No.823 del Perú establece en su artículo 128º que por marca puede entenderse "todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona".²⁴

El numeral 1 del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas de España establece: "se entiende por marca todo signo susceptible de

²⁰ Rangel Medina, David. **DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**. 2ª. edición, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1992. p. 48.

²¹ www.alfa-redi.org/upload/revista/90803-14-45-schmitz.pdf.

²² www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/1m7978-1.asp

²³ www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Venezuela/llps.asp

²⁴ www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Peru/D823d.asp.

representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".²⁵

En México la Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 88 "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".²⁶

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la marca "es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada".²⁷

En virtud de lo anterior, se desprende que no existen diferencias sustanciales entre lo que los diversos autores entienden como marca; enfocan su explicación a la delimitación de su función principal; es decir, a la de "distinguir"; de igual manera, la mayoría de textos legales han esbozado sus propios conceptos; pero existen otros que sólo se han limitado a enumerar lo que puede ser susceptible de registro.

En conclusión, la marca es un signo susceptible de representación gráfica que permite identificar los productos o servicios de una persona física o moral, de otros iguales o similares en el mercado.

2. Naturaleza jurídica de la marca

Existen diversas teorías que explican el origen del derecho de la marca:

A. La marca como derecho de la personalidad.- El maestro Gutiérrez y González afirma que "los derechos de la personalidad, son los bienes constituidos por determinadas proyecciones físicas o psíquicas del ser humano, individualizadas por el ordenamiento jurídico"²⁸ es la proyección en el orden legal de la persona en sí, son derechos sustanciales intrínsecamente ligados al ser humano, la función del Derecho consiste entonces en garantizar la protección y el respeto a los elementos constitutivos de la personalidad.

En el caso que nos ocupa, entre la marca y el titular, el derecho de la personalidad se manifiesta en un vínculo indisoluble existente entre ambos, el bien superior jurídicamente protegido (marca) es un signo distintivo que

²⁵ www.porticolegal.com/textos/769/1.php.

²⁶ **LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ley de la Propiedad Industrial**. Ediciones Delma, S.A. de C.V., México, 2001, p. 25.

²⁷ www.wipo.int/about-ip/es/trademarks.html.

²⁸ Galindo Garfias, Ignacio, **DERECHO CIVIL**. 16ª edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1973. p. 331.

identifica el origen del bien o del servicio, o sea a su titular y convierte a la marca en un carácter de su personalidad, por ser una expresión de su capacidad creadora.

Esta concepción asegura una relación basada en la identificación de procedencia, valor y reputación del producto con la persona física o moral que lo ostenta.

La teoría expuesta ha sido objeto de retractores que fundamentan sus argumentos en las siguientes cuestiones:

- Los derechos de la personalidad se adquieren desde el momento de la concepción, los derechos marcarios en cambio, requieren de un reconocimiento formal que se manifiesta a través del registro, o bien de su uso, en ambos casos se deben satisfacer determinados requisitos legales, debe recordarse además que los derechos de la personalidad corresponden a individuos como seres humanos, no a las personas morales y regularmente corresponde a estas últimas ser titulares de derechos de propiedad industrial.

- Los derechos de la personalidad, son derechos subjetivos que tienden a proteger bienes morales, no resarcibles en dinero, son extrapatrimoniales. Las marcas tienen un contenido esencialmente económico, conceden ventajas patrimoniales a sus titulares, pueden ser vendidas, explotadas, canceladas, embargadas, licenciadas, los derechos de la personalidad son al contrario, irrenunciables, inembargables, intransferibles e inalienables.

- Los tratados, la ley de propiedad industrial, la jurisprudencia, las resoluciones administrativas y judiciales dictadas en la materia, no conciben el derecho sobre las marcas como un derecho de la personalidad, la violación a registros marcarios supone la comisión de conductas de competencia desleal, sancionadas administrativamente. El conculcar un derecho de la personalidad compromete a su trasgresor únicamente a la reparación del daño moral ocasionado.

B. Derecho de monopolio.- Los expositores de esta teoría son: Renouard y Franceschelli, el primero sostiene que al otorgarle protección legal a una marca, se concede un monopolio sobre ésta, e implica un incentivo que se le concede al titular a fin de que se beneficie de la explotación del signo en cuestión, la teoría del segundo de los autores mencionados se fundamenta en el *ius prohibendi*; es decir, en el derecho que tiene el titular para exigir que nadie pueda impedirle, obstaculizarle o molestarle

del disfrute de su derecho sobre la marca, así como el de impedir que sean otros los que puedan emplearla en relación con otros productos.

En esta teoría el derecho que se ejercita es de exclusividad, oponible a terceros, subjetivo y patrimonial; sin embargo, es insostenible por los siguientes motivos:

- La consideración más importante empieza cuando se analiza su denominación, el término monopolio (del lat. *monopolium* y gr. *mono*, uno y *pollen*, vender), implica un aprovechamiento exclusivo de un bien o servicio que puede originarse a través de un privilegio, cabe señalar que en la antigüedad las marcas de fábrica, podían ser concedidas a título de privilegio, pero en la actualidad no acontece, ningún ordenamiento concibe a la marca como un monopolio, e inclusive la Constitución prevé expresamente su prohibición, con las excepciones que ella misma enmarca, las cuales se justifican en el desempeño del Estado para erigirse como rector del desarrollo económico nacional dentro de un contexto de progreso económico mundial, tendiente a proteger el interés social de los consumidores y dentro de este contexto, la marca, por lo menos jurídicamente no es un monopolio.

- El otorgamiento de la marca no tiene como objeto recompensar o incentivar a sus titulares, caso contrario al de las patentes que sí tienen esa finalidad económica y que se eleva a rango Constitucional (artículo 28).

- Una misma marca puede ser utilizada por varias personas para amparar productos o servicios diferentes, en un territorio e inclusive en otros, por lo que su carácter exclusivo es inexacto.

- Si bien esta teoría recalca el derecho de exclusividad que se tiene sobre la marca, o sea, un monopolio sobre la misma, no se establece una clara diferencia con respecto al derecho de posesión que pudiera desprenderse sobre cualquier otro bien material.

C. Derecho intelectual.- El expositor de esta teoría Edmond Picard, en su obra de 1921 "Les Constantes du Droit" esbozó una clasificación pentapartita de los derechos, en principio estableció que todo derecho (en su forma pura) requiere de cuatro elementos fundamentales: a) titular, que es al que le pertenece y se beneficia de él, b) objeto, que es el medio ambiente sobre el cual el primero ejerce su prerrogativa, dentro de éste incorpora las "concepciones intelectuales", donde incluye a las marcas c) una relación entre ambos (sujeto y objeto) y d) la protección o coerción para hacer respetar o reestablecer el derecho violentado. Con respecto a

la clasificación de derechos expuso que los derechos podían ser: personales (matrimonio, interdicción), obligacionales (compraventa, arrendamiento), reales (propiedad, servidumbre), intelectuales (patentes, marcas) y universales (sucesiones, quiebra).

La teoría de Picard ha sido combatida con los siguientes argumentos:

- Georges de Ro indica que la denominación "Derechos Intelectuales" "no es exacta, pues no tendría sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar: una estrella, una planta, un animal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos".²⁹
- Por lo anterior, la marca no es producto de un esfuerzo intelectual serio, son denominaciones cuyo objeto consiste en asegurar un beneficio económico, competir exitosamente en el mercado.
- El objeto de protección del derecho de marca no reside en el elemento intelectual de su denominación, sino en la exclusividad de su uso en relación con el bien o servicio que se ampara bajo ese nombre, caso contrario al derecho que se ejerce por ejemplo con obras científicas o literarias, así como en el caso de las invenciones y los secretos industriales, donde el objeto de la protección es el contenido intelectual que intrínsecamente tiene cada una de estas figuras, por lo que situar al derecho de marca como un derecho intelectual puede llegar a causar confusión en relación a otras figuras que efectivamente sí implican una creación del intelecto humano.

D. Derechos inmateriales.- Joseph Kolher fue quien expuso por primera vez esta teoría, sin que precisara concretamente el contenido de dichos bienes; sin embargo, posteriormente fue aplicada y desarrollada para las marcas por autores principalmente alemanes.

Esta teoría le otorga a la marca la categoría de un bien, se le concede un significado autónomo, independiente de la cosa y que *per se* tiene un valor.

"El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es cedible, si no está ligado a la persona del

²⁹ Nava Négrete, Justo. Op, cit. p. 129.

titular de la marca. Éste último puede disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un carácter enteramente personal".³⁰

La marca es un producto del intelecto humano, es un signo distintivo, elemento intangible que obra aparejado con el bien, sin embargo la naturaleza de ambas figuras son diversas e independientes, la marca es un bien inmaterial, así como el derecho que sobre ella recae; el bien en cambio, se encuentra en el mundo de lo tangible. En consecuencia el derecho del cual trata brevemente este apartado es: subjetivo, privado, patrimonial y absoluto.

Esta teoría fue criticada por Remo Franceschelli por considerar que la misma define la naturaleza jurídica del bien, pero no del derecho. No obstante lo anterior, ha sido acogida por diversos juristas e incluso recogida por ordenamientos legales de distintos países.

E. Derecho de propiedad.- El derecho sobre las marcas es una manifestación del derecho de la propiedad; la cual, no puede concebirse sin la noción de propiedad de los romanos, que constituye el precedente histórico-legal en el Derecho Positivo Mexicano y en general de muchos otros sistemas jurídicos; la propiedad está regulada en la Constitución como un derecho fundamental y de la lectura del artículo 830 del Código Civil Federal se puede obtener una definición legal de este concepto.

"La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto a las leyes no se opongan".³¹

La concepción apuntada supone dos facultades: el derecho a percibir los frutos que la cosa produzca y el de otorgarle el mejor uso que se considere pertinente, sin embargo, no puede soslayarse que las leyes limitan ese derecho; es decir, no es un derecho absoluto en el sentido amplio, está subordinado al interés de la comunidad, a una función social y es la propia legislación la que establece los mecanismos para privarnos (expropiación) o limitarnos de ese derecho (servidumbre, vecindad, etc.).

Más allá del concepto anotado, su aplicación en el campo marcario ha sufrido a través de los siglos diversas transformaciones; por ejemplo, para autores como Rendu, Blanc y Camels, del siglo XIX, el principio de la propiedad de las marcas se encontraba en la naturaleza misma de las

³⁰ Ibídem, p. 135.

³¹ Castrejón García, Gabino Eduardo. **EL DERECHO MARCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**. 2ª edición, Cárdenas Editor Distribuidor, México, D.F. 2000, p. 7.

cosas, como una consecuencia lógica del derecho de propiedad existente sobre el objeto fabricado y puesto en el mercado, "Gastambide afirmaba que una etiqueta, envoltorio, caja, placa de coche y en general toda indicación exterior que podía ser separada de la mercancía y transportada a otro objeto sin ruptura o destrucción, no debía ser considerada como marca propiamente dicha, es decir, entre la marca y la mercancía que identificaba había una estrecha e indisoluble relación jurídica, formando un solo cuerpo, y quien la usurpaba era castigado de falsario, en cambio, tratándose de los signos primeramente mencionados, sólo se concedía una acción civil".³²

En esta primera etapa, el derecho de marca era inherente al derecho de propiedad del objeto, se perdía de vista que aun cuando el producto es adquirido por una persona, ésta se convierte en propietaria del bien, pero no de la marca que el producto ostenta, es finalmente el titular del registro quien conserva íntegramente los derechos sobre su marca, la cual no es un elemento accesorio del producto.

"La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse, no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca" (artículo 7 del Convenio de París).

A principios del siglo XX el jurista francés Laborde señalaba que la propiedad que se tiene sobre la marca es relativa, puesto que una misma denominación puede emplearse para amparar diversos productos y tener otros titulares; sin embargo reconocía que el derecho que se le daba a su titular, hacía que la marca fuera un bien directo, absoluto y exclusivo que constituía una propiedad accesorio y de garantía.

Emilio Langle en 1950, niega el carácter "de propiedad", por tratarse de una cosa incorporeal que no satisface las reglas de apropiación para el caso de los "bienes ordinarios".

Los argumentos que le confieren un derecho de propiedad al derecho de las marcas, han sido numerosos, pero no absolutos. En tanto César Sepúlveda, Guillermo Beuchat y Sonia Mendleta sostienen que el derecho a la marca, es un derecho de propiedad *sul generis*, el maestro Nava Negrete censura tal expresión y reconoce a la propiedad únicamente en su función social.

Las teorías que explican la naturaleza jurídica de la propiedad son por sí mismas extensas, cabe recalcar por otra parte, que el Estado le ha

³² Nava Negrete, Justo. Op, cit. p. 123.

conferido una protección especial, incluso ha denominado al ordenamiento que rige a la marca como "Ley de la Propiedad Industrial", en todo caso, no puede afirmarse que el derecho que se tiene sobre las marcas sea un derecho de propiedad ordinario.

3. Principios rectores de las marcas

La marca está orientada a identificar un producto o servicio de otros productos o servicios de la misma especie o clase, permite que el consumidor sea capaz de elegir, evitando cualquier clase de confusión en relación con lo que desea adquirir, por otra parte logra que el productor o prestador de servicios, obtenga los beneficios económicos de su trabajo.

A efecto de que se satisfaga la función de distintividad, la marca debe cumplir con los principios de originalidad y novedad.

La originalidad implica que la denominación elegida como marca sea arbitraria; es decir, no sea genérica, de uso común o descriptiva del objeto o servicio, de tal manera que el consumidor no elabore inconscientemente una relación mental entre ella y la naturaleza de la mercancía que constituya una ventaja ilegítima a favor de un comerciante; sin embargo en la comercialización de bienes y servicios, términos con rasgos descriptivos, son comúnmente utilizados, ya sea de manera expresa o a través de imágenes que involucran las necesidades y sueños del consumidor.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras, o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, considerando como tales a las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o época de su elaboración; sin embargo se observan marcas registradas con atributos descriptivos, como: Slim fast, Clight, Vitalinea, Vitasalud, para alimentos, Fabuloso, (Jabón) Zote, para artículos de limpieza, etc. que utilizan caracteres descriptivos, que al momento de someterlos en un análisis de confusión, el radical distintivo podría ser insuficiente para evitar la imitación, eliminando la distintividad de la marca.

La novedad, se relaciona con el concepto de disponibilidad; la fuerza distintiva se logra si la marca es inconfundible en relación con otras registradas con anterioridad o usadas para los mismos o similares productos o servicios.

Es necesario que un tercero no haya adquirido derechos sobre una denominación igual o semejante, por lo que se realiza un examen de búsqueda de antecedentes, los criterios para evaluar la semejanza entre marcas, han sido abundantemente expuestos en la doctrina y la jurisprudencia, la marca debe ser apreciada en su conjunto, esta apreciación no debe ser objeto de un escrupuloso examen, sino que deberá valorarse, tal como lo haría el consumidor medio, al primer golpe de vista o primera impresión, el estudio de semejanza debe tomar en consideración las semejanzas y no las diferencias, las marcas deben tenerse a la vista alternativamente y no una al lado de la otra comparativamente.

Para determinar la novedad, deberá satisfacerse el requisito de especialidad, se dice que la marca es especial porque sólo se aplica a la categoría de productos para los que fue creada.

El derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada, en la actualidad existen 45 clases correspondientes al Nomenclátor Internacional para la Clasificación de Marcas dispuesto por el Arreglo de Niza que diversifica los productos o servicios comerciales, una marca por lo menos debe ser registrada en una clase, sin embargo, es idóneo que el titular de la marca registre su marca en clases en que se comprenden no sólo los servicios o productos a los que la va a aplicar, sino a los similares que presta o comercializa, a estos se les llama "registros de defensa". Cuando se trata de marcas aplicadas a productos o servicios diferentes, la titularidad de sus registros puede recaer en diversas personas, pues se pretenden conquistar diferentes mercados, por lo que el riesgo de confusión y/o de asociación es inexistente.

Caso excepcional es el de las llamadas marcas notoriamente conocidas, la Ley de la materia establece que no son registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime que es notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio, bajo esta calificación se entiende aquella que se conoce por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o en el extranjero, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como resultado de la promoción o publicidad de la misma, sólo el legítimo titular de la marca notoria podrá solicitar entonces el

registro de la marca en cualquiera de las clases, la protección a este tipo de marcas tiene la finalidad de evitar confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida o lograr un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Los derechos sobre la marca tienen eficacia jurídica en el territorio en donde se realizó el registro, a este principio se le llama de territorialidad.

Principio de licitud, al respecto cabe hacer la distinción entre la marca y el producto o servicio que distingue, la licitud en el objeto de protección puede o no coexistir con la de la marca, para que un signo sea registrable o lícito, no debe incurrir en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

4. Función de la marca

A. Función de procedencia u origen.- En la antigüedad la función principal de la marca era el identificar al productor o artista del bien; es decir, era un signo de propiedad, en la Nueva España, con motivo del desarrollo que trajo aparejada la conquista, se incluyeron a la vida novohispana artes y oficios hasta ese momento desconocidos, la marca adquirió otro sentido distinto; las Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios, imponían a los maestros la obligación de marcar su trabajo, con el fin de determinar el origen del taller de manufactura del objeto de producción, no sólo para identificarlo de otros, sino también para determinar su calidad, así como para el control en el pago de impuestos; en caso de que el maestro omitiera en su obra la incorporación de su marca, podía ser castigado con la pérdida de la obra, pena corporal e incluso la privación del oficio que desempeñaba.

En la actualidad, las empresas que ponen en el mercado un producto, lo distinguen con una marca, centran su estrategia corporativa en su publicidad y no en la empresa que lo produce u ofrece, así pues, la comercialización de productos y de servicios, mediante la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a restarle importancia a la función de procedencia u origen de la marca.

En el mercado abundan bienes que son ofrecidos con el nombre de diversas marcas, propiedad de diversas empresas nacionales o extranjeras, cuya razón social es a veces impronunciable. Lo que salta a la vista del consumidor, quien es el que evalúa y recomienda el producto o servicio, es la denominación o la imagen e inclusive, en algunos países el sonido

que constituye la marca; desconociendo muchas veces el nombre del fabricante o del prestador en caso de ser una marca de servicio.

Así por ejemplo, muchos desconocen que Jugos del Valle, S.A. de C.V. es titular de las marcas Bébere frut, Florida 7, Frutsi y Apretón, por citar algunas; o Unilever, S.A. de C.V. cuyos productos complten entre sí con diversas denominaciones en el mercado, tales como: Rexona, Sedal, Pond's, Axe, Dove, etc.; en todo caso, la marca es determinante al momento de comprar, por lo que la función distintiva y no de identificación de origen permite al consumidor distinguir de esa pluralidad de artículos que son ofrecidos por la misma empresa que los ofrece aún con diferente denominación.

Sin embargo, esta función es especialmente importante al momento de establecer los límites de la protección jurídica concedida a la marca, en particular cuando se pretende determinar el grado de confusión que existe entre una marca y otra; puede darse el caso de que un nuevo producto aparezca, con una denominación similar a otra previamente existente en el mercado, ambas correspondientes a la misma clase, lo que hace creer que el nuevo producto pertenece originalmente a la empresa que ha vendido con anterioridad el producto marcado con similar denominación al bien que se ofrece, o que el primero ha autorizado el empleo de su marca para amparar el nuevo, creando en la mente del consumidor un vínculo aparentemente lógico entre el producto identificado con la marca original y el de reciente aparición, como acontece el caso de las marcas EXCEL y EXCELSA³³, donde el Tribunal utilizó como uno de los criterios para determinar la confusión marcarla la función de origen de los productos; el que exista tal error de apreciación, puede perjudicar la imagen de una empresa, ya que existe un aprovechamiento indebido del buen nombre y prestigio que se ha ganado en el mercado.

B. Función de garantía de calidad.- La función que desempeña la marca como signo garantizador de un determinado estándar de calidad, ha tenido en general, gran aceptación en la doctrina; sin embargo otro sector considera que más que función es uno de los objetivos que persigue la marca, en virtud de que en el mercado la publicidad gira en torno a ensalzar con muchas cualidades un mismo producto; el poder masivo, constante, psicológicamente penetrante de la inserción mercadotécnica de la marca, hacen por lo general que el producto o servicio se adquiera, sin que se investigue en torno a las verdaderas cualidades o al valor de su justo precio.

³³ MARCAS, CONFUSIÓN. Séptima época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación, tomo 145-150 Sexta Parte, p. 161.

En ocasiones el producto o servicio es fabricado por varios fabricantes o comerciantes, al concederles licencias de uso, que puede traer aparejado inconsistencias en cuanto a la calidad del producto, sin embargo, actualmente las empresas que las conceden tienen especial cuidado en cuidar que la calidad del producto o servicio sea la misma, saben que la constancia en el nivel de calidad, incrementa el valor de la marca y con ello el número de clientela.

"M. Gabay afirma que, gracias a la función de garantía de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de la calidad constante de productos determinados".³⁴

El nivel de calidad de un producto puede ser eventual, es determinada por varios factores, es común que las marcas de reciente aparición en el mercado presenten al principio, productos o servicios de alta calidad para allegarse de clientela, una vez transcurrido el tiempo ya que la marca ha sido conocida por el público en general, se presenta una merma en cuanto a su calidad, igualmente acontece que ésta descienda por el cambio de materias primas, medidas higiénicas o problemas económicos, que atraviese el fabricante, comerciante o el prestador de servicios.

La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos identificatorios corresponden a productos de buena y baja calidad, asimismo, existen orientadores que si bien, no son tan determinantes como un comercial televisivo, sí pueden ayudar al consumidor o usuario al momento de elegir razonadamente, ejemplo de lo anterior son los programas televisivos o la revista que edita la Procuraduría Federal del Consumidor que en un estudio científico mensual analiza la calidad de varios productos de diferentes marcas.

C. Función de protección.- La marca cumple una doble función de protección, en principio para el consumidor, y después para su titular, en el caso del primero, la marca es una garantía de calidad como ya se había establecido con anterioridad, el conocimiento y reconocimiento del público de un determinado signo marcario permite elegir según sus necesidades e intereses entre otros idénticos o similares productos o servicios libremente disponibles identificados con diferentes marcas, evitando el engaño del consumidor.

La protección del consumidor se refleja en el número de información disponible respecto a los distintos bienes y servicios ofrecidos, esta

³⁴ Nava Negrete, Justo. Op, cit. p. 155.

calificación también puede promover que los fabricantes o prestadores de servicios mejoren la calidad de lo que ofrecen.

La Procuraduría Federal del Consumidor es la encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, la protección es de interés social, el Estado mexicano ha procurado la adopción de medidas que incidan así en la protección al público, en el funcionamiento del mercado nacional y en el crecimiento económico del país.

Para el titular de la marca, la protección deriva de su derecho de propiedad, tiene la facultad de usar o no la marca, disponer de ella, identificando el mismo producto o eligiendo entre una gama que se ubica en las diferentes clases existentes, puede ser negociada al ser un bien que está en el comercio, ser objeto de avalúo o de cesión o venta por un contrato civil, etc.

La protección al consumidor es tutelada en principio por el fabricante o prestador de servicios, la protección que le otorgue a su marca, se puede observar en la buena calidad de los productos en relación con otros idénticos o similares que compiten en el mercado, dicha protección puede sobrepasar su esfera de acción e incidir en el campo de lo legal, en este caso la ley marcaría que establece un procedimiento de declaración administrativa para casos específicos como uso indebido de la marca, desprestigio, competencia desleal, en donde la solicitud del procedimiento de declaración inicia por quien tiene interés jurídico en el asunto, quien en general, es el titular del registro. Las acciones legales ponen de manifiesto el interés del Estado para asegurar la efectividad de un régimen vinculado con el bienestar y la seguridad pública.

D. Función publicitaria.- Tiende a brindar información al público, respecto de los bienes o servicios, a fin de que se conozcan sus características y cualidades, dicha información es proporcionada por elementos visuales, cuya fuerza persuasiva, puede llegar a atribuir calidades exclusivas, únicas al bien, a veces imposibles, la belleza, el amor, el éxito económico son mensajes que se reciben diariamente a través de los medios masivos de comunicación, son valores que están ligados intrínsecamente con la marca del bien o servicio y el bienestar del público receptor, quien tiende a crear una necesidad irracional de consumo del producto publicitado.

La función de información, entonces sobrepasa los límites de lo sano, de los valores, se crea una idea de fantasía, el consumidor entonces adquiere productos que realmente, por lo menos no permanentemente, satisfacen sus deseos y necesidades sin importar el precio.

Los consumidores tienen plena libertad para elegir productos, respecto de los cuales no existe publicidad alguna, dependerá entonces de la experiencia de quien dispone de ellos, para determinar sus cualidades; sin embargo, al encontrarse con un mercado tan extenso, la inversión en publicidad es una constante de las empresas transnacionales en su mayoría, que buscan acaparar el mercado nacional con sus productos haciendo un uso o abuso afortunado (para ellos) de sus marcas en los medios masivos de comunicación que se refleja en millones de ventas, por lo que la oportunidad para competir en el caso de marcas sin un apoyo publicitario traducido en miles de pesos para tales efectos, puede engendrar el fracaso.

"Las Olimpiadas involucran a más de 40 mil inversionistas de diversas industrias. Sin embargo, nueve compañías griegas aportaron más de 381 millones de dólares para que sus productos fueran las marcas oficiales de Atenas 2004".³⁵

E. Función competitiva.- El precio y las bondades de un producto o servicio son ofrecidas por las empresas que concurren en el mercado, esta "información" se concentra en la marca, creando un ambiente de competencia.

El sistema marcario forma parte del sistema jurídico que tiende a regular el funcionamiento adecuado de los mercados, así cada uno de los Estados está comprometido en crear y mantener un cuerpo legal capaz de mantener un correcto flujo de información entre los agentes económicos, el sistema no se circunscribe únicamente a normas plasmadas en la Ley de la Propiedad Industrial, sino se traslada a otros ordenamientos, pues "los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal" (artículo 10 bis del Convenio de París), es así que cada uno de los Estados tiene la obligación de evitar que los agentes que concurren en el mercado se aprovechen ilegítimamente del esfuerzo, buen nombre, trabajo y gastos de otros, en el caso del derecho marcario, evita que ciertos comerciantes confundan al público haciendo pasar sus bienes o servicios, por los de otros, o se aprovechen del esfuerzo laboral y económico ajenos imitando los signos identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes, previendo situaciones de esta índole, a través de prohibiciones en el registro, o sancionando hechos que incurren en conductas ilegales, mediante la imposición de infracciones administrativas.

³⁵ López, José Luis. **LA REVISTA "OLÍMPICOS. S.A. LOS JUEGOS DE LAS MARCAS"**. El Universal Multimedia, S.A. de C.V., México, D.F., 2004. p. 31.

F. Función distintiva.- La principal función que una marca debe cumplir, según se ha asentado en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la de identificar una mercadería o servicio, pues permite elegir libremente al consumidor, engendra la competencia entre las empresas para mantener un nivel satisfactorio de calidad y precio, la información sugerida (sin que sea descriptiva) en el signo identificador es el medio principal para atraer, conservar y aumentar clientela hacia una o más mercancías de una empresa individualizándolas de otras similares en el mercado, no solamente funciona como un medio de protección para sus dueños, sino también para el público consumidor.

El Derecho de las marcas interviene en casos específicos por uso indebido de una marca ajena, lo cual supone una violación a la función Identificatoria, pues no existe consentimiento por parte del titular, esta función encuentra su justificación en el derecho exclusivo que se le confiere a su propietario y las funciones apuntadas en los incisos precedentes, se hayan subordinadas en su origen a la distintiva.

5. Adquisición del derecho a la marca en México

Existen tres tipos de sistemas de concesión de las marcas:

En el sistema declarativo, el registro marcarlo es una presunción de la propiedad de su titular, que puede ser impugnado por quien demuestre plenamente que con anterioridad al registro se había hecho uso de la marca, en consecuencia se declararía la nulidad de la marca concedida.

El sistema atributivo, reconoce la exclusividad del solicitante desde el momento en que se concede el registro, no permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro.

En el sistema mixto, el derecho a la marca que se adquiere con el registro no queda determinado plenamente, sino hasta que haya transcurrido un determinado plazo, durante ese tiempo, un tercero puede legalmente oponerse al mismo siempre y cuando demuestre fehacientemente que con fecha anterior al registro, realizaba un uso efectivo de la marca, por lo que en caso de así acreditarse, podría procederse a la nulidad del registro asignado.

En nuestro país el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante el Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial (IMPI); sin embargo, dicho registro, no surtirá efecto contra un tercero que de buena fe explota en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos y 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. De operar este caso donde existe un uso efectivo de la marca previo al registro concedido, puede solicitarse la declaración administrativa de nulidad, esta acción deberá ejercitarse dentro de un plazo de tres años contados a partir en que ha surtido efectos la publicación del registro marcario en la Gaceta del IMPI (artículos 8, 92 fracción I y 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial).

6. El registro de la marca en México

Para considerar una marca como tal, no es necesario que esta se encuentre registrada, ya que a partir del momento en que un producto o servicio es distinguido con un signo, la marca existe.

El signo debe entenderse como una unidad de mensaje, mediante la cual el receptor (fabricante o prestador de servicios) intenta transmitir un concepto (venta) al receptor (clientela o usuario) a través de:

- 1) Una o más palabras (marcas denominativas); o sea, un nombre propio, geográfico o comercial, expresado en forma distintiva, que identifica al producto o servicio gráfica y fonéticamente.
- 2) Un dibujo o una figura, (marcas figurativas o innominadas) a esta clase corresponden viñetas, diseños, imágenes, figuras geométricas, logotipos y otros signos gráficos y penetra en el público a través del sentido de la vista.
- 3) La combinación de ambas (marcas mixtas o compuestas), nombre, figuras y colores se conjugan con el efecto de crear una mayor atracción, pues la marca además de poder pronunciarse puede ser memorizada visualmente.
- 4) Un envase o un empaque (marca tridimensional), protege a la forma en que se presenta el producto en sí, siempre y cuando resulte distintivo de otros de su misma especie o clase.

Aún cuando la marca existe sin estar registrada, es recomendable proceder a su registro, ya que constituye un reconocimiento estatal de que

el signo que se está empleando para distinguir al producto o servicio cuenta con todos los elementos necesarios para ser considerada legalmente como una marca.

En la práctica, la marca se adquiere con una solicitud que el interesado presenta ante las oficinas del IMPI, previo al pago de los correspondientes derechos, ³⁶ la Dirección Divisional de Marcas analiza la solicitud, en un plazo aproximado de seis meses emite el dictamen correspondiente, en caso de concederse el registro, se habrá acreditado que la marca ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley; es decir, goza de distintividad, de disponibilidad, estos conceptos expresan que la marca no ha sido registrada, no obra ningún antecedente que pudiera consistir en un impedimento respecto al signo solicitado, que no se encuentra en alguna de las prohibiciones enmarcadas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el IMPI procederá a asignarle un número de folio (registro marcario), con éste su titular obtiene el derecho por diez años (renovable) a su uso exclusivo en el territorio nacional, además Implde que en el futuro sean registradas otras marcas idénticas o similares para la misma especie o clase, influye positivamente en la valoración económica de una empresa, garantiza que no invade derechos de terceros, que su uso no constituye un supuesto de infracción administrativa o un delito, desalienta su imitación, concede el derecho para ejercer las acciones legales contra quien haga un uso no autorizado, proyecta la imagen de la empresa y por supuesto, del producto o servicio que distingue.

El artículo 90 de la Ley enumera cuales son los signos que no pueden gozar de la protección legal como marcas.

Artículo 90.-No serán registrables como marca:

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

El signo que pretenda registrarse, deberá estar fijo a la vista sin cambio, por ejemplo no sería susceptible de registro un holograma, pues aunque es visible, la manipulación que se hace de su figura de un lado a otro, engendra diversos efectos visuales de tal manera que lo que se observa no es siempre lo mismo.

³⁶ La tarifa por el estudio de una solicitud de un registro marcario es de \$2,420.00, sin embargo siempre es recomendable realizar una búsqueda de anterioridades, cuyo costo es de \$103 pesos.

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

"Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo, y no puede ser adoptada como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado".³⁷

Al respecto recuérdese que la marca debe tener un carácter distintivo, el cual es velado cuando la palabra que la conforma pertenece al lenguaje común, o sea es de dominio público, cabe recalcar que una denominación no será genérica y por lo tanto prohibida por la Ley si ésta se aplica para distinguir objetos que como especie no pertenecen al género que comúnmente expresa, o si toma una denominación de esa naturaleza, dotándolo de distintividad y originalidad.

Todo titular marcario debe cuidar que su marca no caiga en este supuesto, pues generaría la pérdida de sus derechos, por ejemplo: Malzena, Post It, Aspirina, son empleadas para referirse comúnmente a los productos que amparan, sin que el público consumidor los identifique conscientemente como marcas registradas, quizás por su presencia, ya sea debido al tiempo o a la publicidad en el mercado o a la falta de competencia, se convierten en productos-marca necesarios en la vida cotidiana.

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

Las formas que por su apariencia se distingan notablemente de otras que igualmente son empleadas para los mismos productos en el mercado y que porten rasgos característicos exclusivos, sin que tales formas puedan calificarse como necesarias para la existencia o funcionalidad del producto; podrán ser susceptibles del registro ante el IMPI como marcas.

³⁷ Rangel Medina, David. **TRATADO DE DERECHO MARCARIO**. México, D.F., 1960. p. 300.

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

Una marca es descriptiva cuando emplea términos que aluden o evocan directa e inequívocamente a los atributos y/o a la composición de los productos o servicios, tales como: el lugar y calidad de fabricación, precio, calidad, cualidades, funciones, etc.

Sin embargo, cuando la denominación es sugestiva de un atributo o composición y cuenta con elementos propios e individuales, que permiten diferenciar al producto por sí mismo, sí podrá ser susceptible de registro; igualmente, cuando se trata de una denominación descriptiva, aplicada a otra clase de productos, donde ya no resulta descriptiva, el registro no deberá negarse con fundamento en esta fracción, como "poblanos" para productos químicos, pero no para alimentos o utensilios de cocina.

Si se autorizara el registro de una marca con caracteres descriptivos, se estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase (bajo la cual se registraría), creando así una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás fabricantes del mismo producto o prestadores de servicios idénticos o similares, pues se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaría; asimismo atraería la atención del consumidor haciéndolo creer que los titulares de esa denominación son los únicos que elaboran sus mercancías o prestan sus servicios con tales atributos o cualidades, calificándolos en primera instancia como mejores frente a los demás.

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

El registro de las letras que conforman el abecedario, los números del 0 en adelante, los colores en todas sus gamas, no podrán registrarse por sí solos, ya que no son susceptibles de monopolio alguno por razones de orden público. El registro de la marca únicamente procederá cuando estos

elementos estén combinados con otros medios visuales que los hagan distintivos.

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

No serán registrables como marcas la traducción a otros idiomas de palabras no registrables; esto es que el vocablo empleado se encuentre en algunas de las hipótesis que enmarca este artículo, se prohibiría por ejemplo un término en lengua viva extranjera que describiera, que utilizara adjetivos que resultaran calificativos para la naturaleza, calidad, destino, lugar de origen o de procedencia de alguno de los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca.

"El contenido conceptual de las voces de lenguas extranjeras podrá ser más o menos transparente en el mercado... según la difusión que esa lengua pueda tener entre los consumidores. Así, si constituyen voces cuyo contenido semántico es opaco para éstos, son registrables en el país aun cuando sean descriptivas o engañosas en relación al producto en otras lenguas".³⁸

Como lo señalan los juristas argentinos Bertone y Cabanellas, la autoridad tendrá que verificar si las denominaciones en otro idioma ajeno al español, tienen un grado de transparencia; esto es, si son fácilmente identificables y resultan evocativas de las características y de la composición de los productos o servicios a la cual pretenden aplicar la marca, de ser éste el caso, el registro será legalmente negado con fundamento en este artículo; caso contrario opera cuando el consumidor promedio no logra identificar el significado de la palabra, se dice entonces que goza de opacidad, la denominación se constituye como "de fantasía" y por lo tanto, tendrán que aplicarse las normas correspondientes a este tipo de voces.

Una denominación ostenta ortografía caprichosa, cuando en ella hayan sido sustituidas las letras con las que se escribía correctamente, por otras elegidas al arbitrio del particular; por ejemplo puede citarse el que se propongan las denominaciones "Kesso", por "Queso", "Kremma", por "Crema" para ser registradas como las marcas de productos lácteos, pertenecientes a la clase 29 de la clasificación oficial, que comprende a alimentos y sus ingredientes.

³⁸ Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op, cit. p. 295.

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

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

Para la comisión de estos supuestos se requiere de la autorización del Estado; sin embargo, por el carácter oficial de estos signos, prácticamente existe una prohibición absoluta, en el otorgamiento del registro marcario, pues se haría creer al consumidor que los productos o servicios marcados tienen una procedencia oficial.

Por razones de orden público, el Estado es el único que tiene la facultad de usar símbolos de identidad nacional y soberanía como la bandera y el escudo, los cuales no pueden ser objeto de apropiación individual y convertirse en marcas.

Con fundamento en la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984; el escudo nacional podrá figurar en vehículos que use el Presidente de la República, en papeles federales, estatales y municipales, pero no puede ser objeto de uso comercial o industrial, pues tiene un carácter estrictamente oficial; al igual que la bandera, que únicamente puede ser objeto de comercio como mercancía, pero no como signo marcario.

El artículo seis ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que tiene carácter de ley suprema de la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, establece las prohibiciones, respecto al uso de marcas con emblemas de organizaciones intergubernamentales exceptuando los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor, destinados a asegurar la protección industrial.

Los tratados establecen prohibiciones expresas para que los emblemas o las denominaciones de organizaciones internacionales, no tengan un objeto comercial, ni puedan estar sujetas a la propiedad de una persona física o moral a través de una marca, tal es el caso del Tratado de Nairobi de 1981 que protege el símbolo olímpico, o del emblema de la Cruz Roja, adoptado en la Convención de Ginebra de 1906.

Los sellos son figuras que se estampan en determinados objetos que tienen un carácter oficial, a estos signos se les denomina "marcas de control", con ella la autoridad verifica que el bien o el documento sellado ha cumplido con los requisitos legales, como por ejemplo los marbetes que son colocados por la autoridad fiscal para garantizar la licitud en el mercado de las bebidas alcohólicas.

El Estado ejerce de forma exclusiva su facultad de emitir moneda, por conducto de su banco central, las monedas y los billetes tienen un carácter oficial, incluso las conmemorativas, por eso se cree inadmisibile que dichos signos puedan constituir marcas.

El Código Penal Federal tipifica los delitos falsificación de moneda (artículo 234), falsificación y utilización de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito (artículo 239) y falsificación de sellos o marcas oficiales (artículo 241 fracción I).

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

Los premios, las condecoraciones o distinciones honoríficas oficiales representan el esfuerzo de quien las recibe y un reconocimiento de quien las otorga, muchos de éstos constituyen estímulos públicos por una trayectoria, un proyecto, un trabajo con repercusiones científicas, sociales y culturales sobresalientes que son atribuidas a una persona en particular, por lo que un tercero no puede emplearlas como marcas.

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

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

Por denominación geográfica se entiende el nombre de un lugar conocido por el común de la gente, los mapas tienen como función representar gráficamente un lugar y los gentilicios son aquellos nombres que denotan procedencia, como: "español", "gallego", o "napolitano", para que éstos puedan constituirse como signos marcarlos no debe existir una relación directa con la zona geográfica o fuente de producción que indique el origen de los productos, o que por su cercanía permitan crear en el público un error o confusión en cuanto a su procedencia.

Será registrable la denominación que se vincule estrechamente con un lugar de propiedad particular que se caracterice por la fabricación del producto que se pretende amparar, cuando su propietario otorgue el consentimiento para emplearla y revista un carácter original.

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

El nombre es un derecho de la personalidad, en la actualidad muchos fabricantes marcan sus productos con su nombre, es común encontrar nombres de distinguidos personajes como: Alfredo Palacios, Carolina Herrera, Paco Rabanne, en productos de moda y belleza, en donde la marca remite irremediabilmente al prestigio y calidad internacional de sus titulares; sin embargo, puede acontecer que el titular del nombre no sea la persona que desea obtener su registro, por lo que deberá solicitarse su consentimiento o en caso de fallecimiento, de sus herederos hasta el cuarto grado, según el orden que marca la norma.

Cuando el nombre ha alcanzado notoriedad, no podrá ser empleado por un tercero como marca aún cuando el que pretenda registrarlo tiene el mismo nombre que su titular (homonimia), ya que implicaría un aprovechamiento del prestigio y renombre adquirido.

El seudónimo reemplaza en general al nombre de pila y al apellido, es asumido voluntariamente por quien lo usa, generalmente dentro del ámbito artístico o deportivo, al igual que el nombre, el seudónimo es

intrínseco a la personalidad de su titular, tal es el caso de Sting, Madonna, El Santo, Pele.

La firma, como expresión gráfica de la identidad de una persona y el retrato, identificado con el derecho a la Imagen, requieren del consentimiento de su titular para efectos de registro.

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

El Registro Público del Derecho de Autor tiene la obligación de negar la inscripción de una marca, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que se pretenda aparecer como titular del derecho de autor, lo sea también de ella (artículo 164, inciso d de la fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor).

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

La prohibición planteada obedece a principios de ética comercial y a la tutela del interés general, está relacionada con la fracción IV, pues cualquiera de estas denominaciones son descriptivas, pero también son fraudulentas, en este supuesto la marca en lugar de ser un medio para atraer a los consumidores y formar clientela, engaña al público en torno a la calidad, naturaleza, constitución u origen de la mercancía, elementos que definitivamente influyen sobre la clientela para determinar su elección favoreciendo su comercialización, pues hace creer que un producto goza de determinadas características, de las que puede carecer o no, lo cual finalmente no es determinante para prohibir su registro, sino el hecho de que constituye una conducta que fomenta la competencia desleal entre los fabricantes o comerciantes de los mismos o similares productos.

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

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

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

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

En la actualidad, por efectos de la globalización, la entrada a los mercados de empresas trasnacionales y la influencia de los medios masivos de comunicación, como la televisión y la Internet, es común que aún cuando algunos de los productos o servicios que identifican a una determinada marca no tienen presencia física en nuestro país, ya son conocidos.

El IMPI es la autoridad administrativa que determina si una marca satisface los requisitos de notoriedad, para tales efectos, su dictamen debe esgrimir razonamientos claros y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales.

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

La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, debe tener "eficacia distintiva" y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con

otra u otras registradas con anterioridad que pudieran inducir al error al público consumidor, de esa manera no sólo se le protege, sino que se garantiza la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado.

La confusión puede ser de tres tipos:

- a) fonética, cuando las palabras se pronuncian de modo similar, para el consumidor es más fácil recordar lo pronunciado que lo escrito.
- b) gráfica, cuando existe identidad o similitud de los signos, mediante palabras, frases, dibujos o etiquetas. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión, que se logra cuando las letras de las denominaciones coinciden, la identidad puede encontrarse en las vocales o en la longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.
- c) conceptual o ideológica, se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta los siguientes criterios:

- 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra.
- 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Cuando al realizar el análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero que no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, la posibilidad de confusión entre los signos marcarios será inevitable, ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, incluso cuando se refieran a productos o servicios previstos en clases diferentes, sobre todo en el caso de que una marca se haya excedido en los límites de su propio campo y se le asocie con una

excelente calidad y un prestigio singular, dicha circunstancia, no deberá ser aprovechada por otros y permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia.

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

El nombre comercial es el signo empleado para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial, mercantil o de servicios en el mercado, el derecho que se tienen a su uso exclusivo está protegido, sin necesidad de registro, con fundamento en el artículo 8 de la Convenio de París y 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para que se de la prohibición, el nombre comercial deberá haber sido usado con anterioridad a la fecha de la solicitud marcarla o a la de primer uso declarado en ésta.

7. La marca en Internet como nombre de dominio

Desde un punto de vista económico la marca es el elemento esencial de la estrategia comercial de las empresas, es un instrumento insustituible de comunicación entre quien fabrica la mercancía o presta el servicio y quien lo consume, la marca no se limita únicamente a identificar el producto, sino que además crea un vínculo de confianza con el público, comprometiendo la reputación de la empresa, para que sus productos o servicios, cuenten con la calidad deseable; aquella, que el consumidor le demanda; para tales efectos la marca no es simplemente una denominación o un dibujo, su valor reside en las asociaciones mentales que crea, lo ideal es que cree una identidad que perfectamente la distinga de su competencia y que por sí sola atraiga clientela y la mantenga.

En tal contexto, la marca es el modelo histórico y la forma primaria de expresión de la identidad corporativa, la cual no se limita a la marca, influyen otros elementos como la opinión pública y el marketing; con el desarrollo tecnológico el concepto de marca se transformó, las empresas entonces ya no sólo producen bienes, sino mensajes, que se trasladan a través de "signos de identidad".

Como se expuso en su oportunidad, antes de implementarse el Sistema de Nombres de Dominio (SND), la asociación entre direcciones IP y nombres de dominio se realizaba mediante un listado contenido en un fichero, en el que debían de obrar cada uno de los ordenadores conectados a la red y actualizarse con cada nuevo equipo conectado; sin embargo, cuando el número de equipos fue multiplicándose, se hizo necesario implementar el SND.

El sistema comenzó a traducir los códigos numéricos, con caracteres y nombres fácilmente identificables (nombres de dominio).

Elegir un nombre de dominio, no es tarea fácil, debe ser sugestivo, que fomente la fácil memorización y eventualmente se convierta en un "gancho" para atraer clientes.

Los problemas que rodean la vida de una marca son diversos, el poder de defensa de este signo depende de la asesoría y de los medios legales que concede el ordenamiento jurídico a sus titulares, la problemática más común que presentan estos signos distintivos es su imitación, pretendiendo beneficiarse de un prestigio comercial ajeno, debilitando la fuerza distintiva del signo.

Al momento en que una marca adquiere relevancia sobre las de su misma clase o especie en el mercado, se convierte en un signo deseable y valioso, este hecho fue percibido por los usuarios del Internet, quienes no encontraron mejor método que apropiarse de signos similares en grado de confusión o idénticos a marcas de indudable prestigio comercial para crear sus propias páginas web y ser identificados en el Sistema.

La atención de este fenómeno no fue captado inmediatamente por las empresas, posiblemente no vislumbraron los efectos que su omisión acarrearía, dejando tras de sí muchas de las veces la pérdida de miles de pesos y la falta de oportunidad para estar presente en el escaparate mundial; sin embargo hoy en día las empresas saben que en contraste con los negocios tradicionales, el ámbito de clientes potenciales se

amplía, además de que se aminoran los costos del negocio, la información de su compañía, así como la de sus productos o servicios, puede ser accesible a todo aquel que en cualquier parte del globo terráqueo, tenga acceso a Internet y teclee en un buscador el nombre de la marca o la razón social de la empresa, lo que indiscutiblemente amplía su capacidad de éxito en el nuevo mercado virtual ya tan cotidianamente utilizado.

El estado actual de la ciencia y tecnología han puesto a discusión de los juristas el dilema de determinar si los nombres de dominio pueden pertenecer al Derecho de Propiedad Industrial o si por el contrario, ya sea por su creación, esencia y naturaleza responden a principios autónomos y diferentes.

Marcas	Nombres de dominio
Es una institución antigua, regulada por la Ley fundamentalmente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX	Es una creación tecnológica reciente que obedece al crecimiento vertiginoso de la Internet presentado en la década de los 90's
Marco regulatorio: Tratados internacionales, Constitución, leyes y reglamentos	El Poder legislativo aún no ha regulado esta figura, está sujeta a reglas de orden privado por el contrato de adhesión que el interesado suscribe con NIC México
Están sujetas a una territorialidad y sólo en el país que se registra la marca tiene protección	El ámbito de aplicación y de uso es global, sin perjuicio de que los CCTLDs indiquen procedencia
Sistema administrado por un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía (IMPI)	Sistema que en el caso de nuestro país está a cargo de una entidad privada, que ha obtenido sus facultades de IANA
El registro marcarlo cuesta \$2,420.00	El registro de un dominio cuesta en promedio 20 y 50 dólares anualmente, en el caso de un com, org o net.mx cuesta 35 dólares un año
Permite la protección y el uso de elementos figurativos, como complemento de una denominación	Se manifiesta a través de elementos denominativos o palabras
Existe una Clasificación internacionalmente adoptada que divide a los productos y servicios en	Se dividen en genéricos y geográficos

45 clases diversas	
Una misma marca puede coexistir en diferentes clases, aún cuando sus titulares sean personas diferentes, asimismo una marca puede subsistir en dos o más países sin que genere un conflicto, por el principio de territorialidad	Al tratarse de identificadores únicos para la ubicación de los diferentes sitios, es prácticamente imposible establecer una misma dirección para dos o más sitios web, aún cuando varias personas tengan derechos legítimos sobre el mismo; lo anterior sin perjuicio de registrar el dominio secundario en diversos TLDs, como maruchan.com o maruchan.com.mx
El sistema de solución de conflictos se basa en recursos administrativos ante la propia autoridad encargada del registro, o ser llevada a tribunales federales, como el Tribunal Fiscal de la Federación y Tribunales Colegiados en materia administrativa	Al sistema de solución de conflictos, se le denomina UDPR –siglas en inglés de la Política Uniforme de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio- establecido por la ICANN y la Reglamentación de los registradores nacionales que contemplan la mediación y el arbitraje
Los recursos de protección de las marcas se ubican en normas legales específicas	Son tutelados mediante instancias de oposiciones o la solicitud de su revocación o transferencia
Cumple una función distintiva de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, su función es económica	Su principal función es técnica, pero también puede ser económica, aunque no necesariamente, ya que puede identificar sitios relacionados con la ciencia o el arte, sin perseguir fines de lucro
Numerosas prohibiciones legales para que un signo pueda catalogarse como una marca, por ejemplo palabras de uso común, genéricas o descriptivas no admiten registro	Son más comunes las restricciones de forma que de fondo, lo que no es registrable como marca sí puede resultar una dirección electrónica extensa, las denominaciones genéricas o descriptivas pueden ser libremente registradas
El titular tiene derecho a disponer de ella diez años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro respectivo	La duración del registro es de dos años, desde la asignación del nombre de dominio. NIC-México puede registrar dominios de 1 a 5 años
El procedimiento de registro es lento, puede tardar 6 meses, se basa en	El procedimiento de registro es rápido y exclusivamente electrónico (todo se

documentos físicos, aunque también se emplean medios electrónicos	realiza vía Internet)
---	-----------------------

Es importante considerar lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas", en consecuencia los nombres de dominio podrán fungir como marcas siempre y cuando sean capaces de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otras.

8. Clases de conflictos entre marcas y nombres de dominio

En la última década la Red de redes se ha constituido como un fenómeno social multifuncional de alcance mundial, es el medio más importante de comunicación, donde cualquiera puede acceder al libre intercambio tecnológico, personal, cultural y profesional que la imaginación más delirante pudo haber acariciado y que finalmente traspasó las fronteras de la realidad.

Internet también ha vencido las barreras de los mercados reales o tradicionales, se ha convertido en el mayor escaparate de negocios que alcanza dimensiones superiores al comercio convencional; miles son los dólares que las empresas invierten para conseguir su espacio, su prestigio y su poder omnipotente en la mente del consumidor dentro de la ya competitiva realidad "no virtual".

La irrupción de los nombres de dominio en Internet como identificadores de computadores dentro de la red, usadas con fines de carácter memorístico, se convirtieron en un mecanismo idóneo para la expansión de los negocios, los nombres empezaron a ocupar un lugar importante en la identificación de productos, servicios y en el origen empresarial de los mismos, identidad que podía traspasarse de manera directa al campo de la propiedad Industrial y más concretamente al campo de los signos distintivos.

Las marcas tienen por propósito principal identificar un producto o servicio en un ámbito de protección limitado territorialmente y circunscrito únicamente a los productos o servicios que su registro ampara, excepto en el caso de supuestos muy precisos, en donde las marcas denominadas notorias tienen una protección más allá de las fronteras y de la clase para la cual se concedió el derecho; por otro lado, los nombres de dominio no

son exclusivos de un determinado territorio y no se clasifican por clases de productos o servicios como las marcas, claramente gozan de una connotación internacional.

Los signos distintivos, han sido regulados en tratados internacionales y en las legislaciones internas de cada Estado, con el surgimiento de los nombres de dominio como una especie susceptible de ser convertida en parte integrante de la familia de los signos distintivos, el mundo legal a partir de 1997 comenzó a preguntarse como debía regularse este nuevo ámbito que por sus características intrínsecas empezó a conflictuar con derechos previamente adquiridos como los marcarlos.

Ante la falta de consenso e interés de los factores involucrados, la llegada de una regulación apropiada se hizo esperar, mientras tanto, personas en su mayoría inescrupulosas vieron en los nombres de dominio una fuente de riqueza, registrando uno y a veces hasta en bloque nombres de dominio que coincidieran con marcas o empresas de reputada trayectoria y reconocimiento en el mercado, con la intención de venderlos a su titular a precios irrisorios.

No obstante lo precisado en el acápite que precede, la doctrina y la jurisprudencia de diversos países se han ocupado de distinguir otros tipos de disputas derivadas del registro de un nombre de dominio de segundo nivel y de los derechos de terceros, sobre todo aquellos que pretenden determinar el límite de los derechos marcarlos sobre los derivados del registro del nombre de dominio. El modo de establecer los criterios para la solución de controversias de orden internacional ha permitido identificar los principales supuestos de conflictos que emergen de estas diferencias:

Apropiaciones del nombre de dominio o Domain Name Grabbing

Consiste en el registro que hace una persona deliberadamente de un nombre de dominio de una marca, o de un nombre comercial ajeno y sin derecho previo sobre el signo en cuestión, con el propósito de impedir a su titular establecerse en la Red bajo esa denominación o bien, que el titular se vea obligado a comprar el dominio registrado.

Este rubro incluye los llamados problemas de ciberocupación o cibersquatting, práctica habitual instrumentada por los denominados cibercuatreros para especular y lucrar con el interés legítimo de compañías y particulares.

"A nadie se le podría pasar por la cabeza en este momento, que la reconocida multinacional Compaq Computer Corporation tuvo que pagar

a una de estas personas inescrupulosas, llamadas o conocidas comúnmente como Cybersquatters o Ciberocupantes, la astronómica suma de 3.3 millones de dólares por el nombre de dominio Altavista.com, o que e-companies Inc. pague 7.7 millones de dólares por el nombre de dominio Business.com".³⁹

Este tipo de conflictos son los que abundantemente ha tratado la doctrina nacional e internacional, por ser los primeros que se generaron y los que más conflictos causaban al ser verdaderos casos de extorsión sobre los titulares de los signos distintivos sobre los que recaía esta conducta.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio o Not Quite Domain Name Grabbing

Es el supuesto en el cual una persona registra un nombre de dominio de segundo nivel a sabiendas que corresponde a la marca o nombre comercial de un tercero, con la finalidad de usarlo de modo efectivo en la Red.

La razón del registrante del nombre de dominio es aprovechar la reputación ajena para allear a los usuarios de Internet a una página distinta de la que ellos pretenden encontrar al teclear dicha denominación, aprovechándose o perjudicando la imagen del titular del derecho de propiedad industrial, debilitando o dañando el valor o la bien ganada reputación del signo distintivo del que se trate, pues supone el desprestigio del mismo.

A efecto de que se de esta categoría se requiere:

- Que el nombre de dominio elegido de manera no casual provoque confusión, al respecto considero que habría de considerarse si es únicamente necesario para que se de el uso de la marca, o también que recaiga sobre el contenido de la página, más específicamente sobre los servicios o productos que ofrece el titular del dominio.
- Que se trate de una marca notoria, en cuyo caso no se requiere acreditar la confusión.
- Que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada, el cual es fácil probar máxime por el sistema que NIC-México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizan; toda vez que el primero sólo admite el registro de nombres unívocos sin posibilidad de ser duplicados y puede darse el caso que el registrante del dominio carezca de derechos de propiedad industrial por existir una marca registrada con anterioridad.

³⁹ www.alfa-redi.org/revista.data/55-9.asp

Coincidencias fortuitas o Logical Choice

Es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por una persona física o moral coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial perteneciente a otra, dicha coincidencia no refleja un *animus* de aprovechamiento de la reputación ajena.

El actuar del registrante del nombre no será de mala fe, es de llamar la atención que en un principio cuando aparecieron los primeros casos de conflictos, un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión con una marca, era otorgado al titular de la marca, por su simple identidad, sin tomar en cuenta los productos o servicios que amparaba.

En este supuesto cito como ejemplo el caso de "alice.com" Alice una compañía francesa creada en 1957 titular de la marca con el mismo nombre desde 1975 para productos de la clase 35, servicios de publicidad demandó a otra empresa constituida en 1996, también llamada Alice pero dedicada a la programación informática y titular del nombre de dominio "alice.com"; la empresa titular de la marca bajo ese argumento demandó a la segunda por competencia desleal, la demandada sostuvo en su defensa que al tratarse de productos distintos, era imposible que se constituyera entonces la competencia desleal y se originara una confusión entre ambas, aunado a que en atención al principio "first come, first served" correspondía a él legalmente en nombre en cuestión, finalmente el asunto concluyó en sentencia del 12 de marzo de 1998 pronunciada por el Tribunal de Grande Instance de París, desestimando la demanda.

De igual manera puede acontecer que quienes litiguen la titularidad de un mismo nombre de dominio carezcan del registro marcario correspondiente y se distingan por el uso de la denominación o ambos sean titulares marcarlos en diversas jurisdicciones, en consecuencia los dos guardan intereses legítimos para usar y registrar un mismo nombre de dominio de buena fé.

La posibilidad de estar frente a esta clase de asuntos se incrementa al considerar que el alcance de los nombres de dominio es mundial, aunado a que pueden coexistir una pluralidad de personas que tengan el derecho legítimo para utilizar un nombre, no solamente con base en el derecho de propiedad industrial, sino también en la denominación social, el nombre con que se opera habitualmente en el comercio y hasta en el derecho de la personalidad derivado del nombre de la persona física.

Abusos tecnológicos

Además de los supuestos citados, existen otras prácticas tecnológicas propias de la Internet que pueden lesionar el derecho de los titulares marcarios, como consecuencia de la elaboración por parte de terceros de asociaciones con otros signos o marcas utilizadas en la red, dichas prácticas son:

- Hiperenlaces o linking, son trayectorias digitales que vinculan a una página web con contenidos publicados en la red por una persona a contenidos publicados por esa u otra persona en otro sitio de la red al que se puede acceder de un modo independiente del primero, se distinguen por su color o imágenes gráficas, al pulsar sobre estas el usuario entrará a otra parte del mismo sitio web u otro diverso, esta práctica "presenta dos aspectos interesantes desde el punto de vista jurídico: la puesta a disposición de contenidos incluidos en otra página web suscita problemas de propiedad intelectual, por otro lado presupone en ocasiones el empleo de marcas ajenas para establecer el vínculo con el recurso enlazado"⁴⁰ pues el enlace puede deformar fácilmente el contenido o desprestigiar la marca de que se trate.

Ejemplo del caso anterior se suscitó entre TicketMaster Corp. y Microsoft Corp., la primera de las mencionadas demandó a la segunda el cese del enlace que se hacía a su página desde una página en donde Microsoft ofrecía información general sobre eventos en vivo, el acceso que hacía la demandada evitaba que el usuario viera la marca Ticketmaster y las publicidades contratadas por éste, Microsoft alegó que era sólo un vínculo, que el actor lo hubiera podido prevenir además de que el link no era usado en forma comercial, el asunto finalmente se resolvió de forma extrajudicial, notas periodísticas publicaron que Microsoft transfirió su parte del negocio a la actora a cambio del 10% de sus acciones.

Si bien los hiperenlaces son parte esencial de Internet, considero indispensable que el que prevé crear uno hacia una página distinta de la cual no es titular cuente con la autorización por escrito para hacer uso de este recurso.

- Enmarcado o framing, es aquella práctica que consiste en establecer un vínculo con una página ajena ocultando ciertas porciones, mensajes o publicidad mediante la superposición de contenido, mensajes, barras de color u otros signos sobre las porciones no deseadas desde la página vinculada, los cuales se presentan en

⁴⁰ Sanz de Acedo Hecquet, Etienne. **MARCAS RENOMBRADAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET: En torno a la ciberpiratería**, Editorial Civitas, Madrid, España, 2001, p. 68.

forma de marco; el cual por lo general contiene publicidad correspondiente al sitio anfitrión y rodea la página importada. Legalmente un sitio con este tipo de operaciones de enmarcado sin consentimiento por parte del titular de la página supone un acto de reproducción, comunicación pública y en algunas ocasiones de transformación que implican un aprovechamiento de la página importada, muchas veces constitutivo de un acto de competencia desleal.

Ejemplo del caso anterior fue el ventilado entre Washington Post Co. y Total News, Inc. en el cual el segundo estableció vínculos desde su página con 1,200 fuentes de información distintas que suministraban a sus lectores dentro de un marco propio; es decir, sin los mensajes publicitarios y marcas existentes en las páginas vinculadas, al igual que en el caso de Microsoft el asunto se resolvió extrajudicialmente y finalmente Total News dejó de hacer este tipo de operaciones.

En los casos anteriores dichas operaciones pueden efectuarse sin cooperación y por lo tanto sin el consentimiento del titular del sitio de la página a la que conduce en el caso de los hiperenlaces o al de la página importada.

- Metaetiquetas, metatags o meta-tagging, las cuales son palabras claves incorporados en el código HTML de una página Internet a efecto de que los buscadores y navegadores de Internet puedan seleccionar una determinada página, al no ser visibles es posible que incluyan una marca o el nombre comercial de un tercero en el apartado de palabras claves inserto en la propia página web, esta práctica tiene como objeto conseguir que la página sea localizada por los buscadores cuando se seleccionan los caracteres que corresponden a la palabra empleada, por ejemplo el caso de diversas empresas radicadas en diversas regiones del mundo pero cuyos nombres de dominio tienen como elemento común "telecom" entre estas empresas están SymmetriCom titular de www.telecom, Telecom U.K. Ltd. propietaria del sitio www.telecom.co.uk y TWX Telecommunications GMBH poseedora de www.telecom.de, sin embargo los buscadores dirigen al usuario que utiliza la palabra telecom únicamente a la página web del primero sin hacer referencia a las que también se distinguían por tener el mismo término en común.

Ejemplo del presente caso es el de Playboy Enterprises y Calvin Designer Label, la actora Playboy titular de las marcas playboy y

playmate y de los dominios "playboy.com" y "playmate.com" demandó a Calvin Designer Label por usar esas marcas como parte de sus nombres de dominio en las páginas de sus sitios y como palabras claves escondidas como metatags las cuales eran leídas por los buscadores, la Corte ordenó el cese de uso de las marcas, así como de las metaetiquetas y cualquier página o sitio que el demandado pudiera crear en el futuro.

Tema 3.- CIBEROCUPACIÓN

1. Definición de Ciberocupación

Ciberocupación es el registro deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de un nombre comercial o marca de un tercero, por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado.

"Las prácticas de piratería de nombres de dominio pueden consistir en el secuestro del nombre de dominio y la posterior extorsión directa al titular de la marca usurpada (cybersquatting) o en el secuestro del nombre de dominio y una posterior subasta del mismo al mejor postor (warehousing). Ambas modalidades son conocidas en el contexto de Internet bajo una apelación más genérica como es *cyberpiracy* o *domain grabbing*"⁴¹.

El sistema de atribución de los nombres de dominio "first come, fist served" (primero en llegar, primero en servirse), la gratuidad del registro en un primer momento, la falta de un exhaustivo examen para verificar una posible violación de algún derecho previo (nombres de persona -derecho de la personalidad-, de organizaciones sociales, nombres comerciales, marcas, etc.), la imposibilidad de solicitar su caducidad, por falta de uso, propiciaron la extensión de la ciberocupación.

Numerosos son los casos de ciberocupación que reporta la jurisprudencia internacional, por la cantidad de marcas y en general otros signos distintivos que se han visto involucradas en el abuso y la mala fe que diversos registrantes de nombres de dominio han ejercido con sus inmorales conductas sobre las marcas ajenas, tales como Nestlé, Yahoo, Televisa, Pepsi, Holiday Inn, Madonna, McDonald's, etc.

Un asunto que reviste capital importancia es el de "panavision.com" referencia obligada en estas cuestiones, me propongo a elaborar una recapitulación sobre el problema.

⁴¹ Ibídem, p. 70.

playmate y de los dominios "playboy.com" y "playmate.com" demandó a Calvin Designer Label por usar esas marcas como parte de sus nombres de dominio en las páginas de sus sitios y como palabras claves escondidas como metatags las cuales eran leídas por los buscadores, la Corte ordenó el cese de uso de las marcas, así como de las metaetiquetas y cualquier página o sitio que el demandado pudiera crear en el futuro.

Tema 3.- CIBEROCUPACIÓN

1. Definición de Ciberocupación

Ciberocupación es el registro deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de un nombre comercial o marca de un tercero, por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado.

"Las prácticas de piratería de nombres de dominio pueden consistir en el secuestro del nombre de dominio y la posterior extorsión directa al titular de la marca usurpada (cybersquatting) o en el secuestro del nombre de dominio y una posterior subasta del mismo al mejor postor (warehousing). Ambas modalidades son conocidas en el contexto de Internet bajo una apelación más genérica como es *cyberpiracy* o *domain grabbing*"⁴¹.

El sistema de atribución de los nombres de dominio "first come, fist served" (primero en llegar, primero en servirse), la gratuidad del registro en un primer momento, la falta de un exhaustivo examen para verificar una posible violación de algún derecho previo (nombres de persona -derecho de la personalidad-, de organizaciones sociales, nombres comerciales, marcas, etc.), la imposibilidad de solicitar su caducidad, por falta de uso, propiciaron la extensión de la ciberocupación.

Numerosos son los casos de ciberocupación que reporta la jurisprudencia internacional, por la cantidad de marcas y en general otros signos distintivos que se han visto involucradas en el abuso y la mala fe que diversos registrantes de nombres de dominio han ejercido con sus inmorales conductas sobre las marcas ajenas, tales como Nestlé, Yahoo, Televisa, Pepsi, Holiday Inn, Madonna, McDonald's, etc.

Un asunto que reviste capital importancia es el de "panavision.com" referencia obligada en estas cuestiones, me propongo a elaborar una recapitulación sobre el problema.

⁴¹ Ibídem, p. 70.

El conflicto se resolvió en una Corte de Distrito de California en los Estados Unidos, el demandante Panavisión Internacional, L.P. titular de las marcas Panavisión y Panaflex, que amparaban actividades relacionadas con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía y por otro lado el demandado Dennis Toeppen, un particular que entre los cientos de nombres de dominio que registró, bajo el dominio de primer nivel ".com" obtuvo en diciembre de 1995 la titularidad del dominio con la misma denominación que el de las marcas registradas.

Panavisión solicitó a Toeppen que le cediera su nombre de dominio en virtud de los derechos marcarios preexistentes de los cuales era titular, ante lo cual éste le respondió que el registro no constituía uso de marca, exigiendo el pago de 13,000 dólares a cambio del dominio "panavision.com"; la empresa rechazó la oferta y comenzó acciones judiciales, la sentencia fue dictada el 5 de noviembre de 1996 y determinó que las acciones del demandado violaban la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Antidilución de California, determinando que el intento de vender el nombre de dominio constituía uso comercial que implicaba la dilución⁴² de la marca y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de Panavisión de distinguir sus productos en el ámbito de Internet, por lo que ordenó el cese del uso de las marcas de la actora, en conexión con cualquier actividad comercial y a efectuar las acciones procedentes para transferir los dominios disputados por Panavisión.

El criterio de la jurisprudencia norteamericana se centró en proteger la distintividad de las marcas famosas frente a usos no autorizados de sus marcas, como el realizado por los especuladores, tendiendo en consecuencia la protección de las propias empresas.

Los primeros criterios jurisprudenciales, otorgaban sin un análisis del fondo, un poder absoluto de la marca registrada, frente al detentado por el titular del nombre de dominio, las sentencias dictadas por los tribunales ordenaban como medida cautelar la suspensión del dominio y permitían además al titular de la marca inscribir el dominio a su nombre, ya que se entendía que el registro de una palabra como nombre de dominio coincidente con una marca registrada, comportaba una variante del uso indebido de una marca ajena tradicional, toda vez que en lugar de

⁴² Se produce cuando la marca disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros no autorizados para distinguir otros productos o servicios de los distinguidos por la marca notoria; o bien, ofreciendo aparentemente los mismos, pero de calidad inferior o con contenidos malsanos.

aparecer productos o servicios falsos por el riesgo de confusión al público consumidor, este tipo de uso importaba un bloqueo al titular de la marca de registrarla como dominio viéndose nulificada su presencia en un medio comercial a nivel global como la Internet.

Cabe señalar que en las primeras sentencias dictadas por tribunales argentinos, la imposición de la medida cautelar no sobrevenía de la notoriedad de la marca, sino del simple registro, carecía de trascendencia la buena o la mala fe del registrante del dominio y dado que en los términos expresados constituía una infracción marcaria, la sentencia del principal parecía anticiparse con los resolutivos de la sentencia interlocutoria declarativa de una suspensión provisional, igual prescindía de importancia o por lo menos no es analizado en sentencias como Freddo, Camuzzi y PSA el principio de especialidad tan propio del derecho de marcas, pero completamente ajeno a la naturaleza de los nombres de dominio; bajo este tenor todo registro importaba *per se* una violación al derecho, criterio que en caso de seguir subsistiendo haría imposible la expansión del Internet, imaginemos pues, cuantas marcas similares o iguales en las 45 clases del nomenclator internacional han sido registradas por el IMPI, ahora sumemos aquellas que se registran en otros países, la suma es inmensa, por lo que los titulares de dominios sin estar amparados en un derecho marcario previo serían contados, al día de hoy algunos de estos criterios han sido modificados por el proceso evolutivo en el conocimiento de la materia que si bien históricamente no ha sido acorde con el mundo virtual, si se observan esfuerzos importantes para estar al día, a fin de distinguir la naturaleza de estos identificadores, respetando los alcances del derecho que tanto el titular del nombre de dominio, como el de la marca ostentan.

2. Elementos que determinan la existencia de ciberocupación

Para establecer si el nombre de dominio conflictúa con el derecho de alguna marca en la modalidad de ciberocupación; es decir, para determinar la existencia de un registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio, basado en una denominación, en particular de una marca de producto o de servicio sobre la cual no se tiene derecho alguno, deberá realizarse el análisis de los tres supuestos establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que mediante su Informe del 30 de abril de 1999 fueron definidos y que cuatro meses después fueron retomados en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDPR).

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

- i) el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y
- ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
- iii) el nombre de dominio registrado y se utiliza de mala fe".⁴³

El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante

Este requisito precisa la existencia de dos elementos, en primer lugar el registro de una marca sobre la cual el demandante tenga derechos y en segundo lugar la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca susceptible de producir confusión.

Por regla general los ciberocupantes registran sus nombres de dominio completamente coincidentes con la marca en cuestión a efecto de hacer la oferta más atractiva; sin embargo, en virtud de que numerosos nombres de dominio ya habían sido asignados a los legítimos titulares de la marca, se abocaron a realizar alteraciones a la denominación, que conducían a causar confusión en el internauta.

La identidad o similitud de un dominio con la marca de un tercero ha de ser juzgada prácticamente con los criterios comunes de confundibilidad imperantes en las legislaciones comparadas y digo prácticamente puesto que la clase de productos o servicios en que están registradas las marcas no es óbice para afirmar confusión, puesto que en el ámbito de la Red no rige el principio de especialidad característico del sistema marcario, ya que por la unicidad y universalidad de la Internet, los nombres de dominio son susceptibles de ser utilizados en cualquier ámbito y sector; así pues según se observa de diversas resoluciones basta que dicha identidad exista desde un punto de vista gráfico o/y fonético, aunado al hecho que muchos de los dominios registrados contienen páginas vacías o que no abarcan un contenido en concreto.

La demostración de confundibilidad entre la marca y el dominio estará directamente relacionada con el poder distintivo de la primera, por lo que si una marca es débil es probable que el dominio similar no se repute confundible, al respecto debe recordarse que uno de los principios

⁴³ Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Punto 171. P. 55.

fundamentales con los que se rige el espacio virtual es el de "primero en llegar, es el primero en servirse", que deberá respetarse para evitar abusos por parte de los propietarios de una marca.

"Hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara ... donde la marca y el dominio ... son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia alguna".⁴⁴

Por ejemplo en el caso Uralita S.A. vs. Rafael del Rosal Macías, D2000-0219, tanto la marca registrada por el primero y el nombre de dominio de segundo nivel Inscrito por Rafael del Rosal, compartían la misma denominación "uralita", por lo que al ser cotejados letra por letra, resultaba que eran idénticos.

El empleo de guiones y espacios en un nombre de dominio, como caracteres que alteren por sí mismos la identidad que sostiene gráficamente (sólo en cuanto a su denominación) con una marca (independientemente de que esta sea mixta) ha sido considerado por los diversos panelistas de la OMPI como irrelevante, toda vez que para los consumidores, empresarios, usuarios y programas de búsqueda basta con que tenga sus elementos esenciales que en la mayoría de los casos serán coincidentes absolutamente con la marca en cuestión, ejemplo de estos casos son el de la marca Don Simón y el nombre de dominio "donsimon.com" (D2000-239) y el de la marca comunitaria Interlaw y el dominio "inter-law.net" (D-2003-0181).

La inserción de sufijos, otras palabras o abreviaciones junto al nombre de dominio, resultan la mayoría de las veces igualmente irrelevantes, declarando por tanto la similitud del dominio en relación con la marca; al respecto cabe señalar y ha sido ampliamente difundido que el sufijo final indicativo del dominio genérico de primer nivel (".com", ".net", ".org", ".info", ".biz", etc.) es una designación técnica obligatoria en cualquier nombre de dominio, por lo que no ofrece diferenciación alguna con respecto de la parte identificativa del mismo.

Algunos de los sufijos con los que se altera a los nombres de dominio hacen referencia expresa a un lugar geográfico en particular tales son los casos de "holidayinnakron.com", o "bpjapan.com", donde el primero indica una ciudad de Ohio, Estados Unidos llamada Akron y el segundo un país (Japan o Japón), este elemento que se le aporta a la marca induce al público consumidor al error, toda vez que por lo general el público distingue a primera vista el elemento esencial que sería la marca, ahora

⁴⁴ www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0181.html

bien, si ese sufijo es significativo para él, hará la relación mental de esa denominación con el lugar a que el dominio hace referencia; es decir, el sufijo o referencia geográfica funcionará como un descriptor local que no transformará por sí mismo a la marca.

También existen sufijos que se incorporan al nombre de dominio relacionados directamente con los productos o servicios de la marca, por ejemplo el de "porchepicture.com", o "porchescreensavers.com" donde "picture o screensavers" no tienen un carácter distintivo, sino hacen alusión a productos para autos; igual acontece agregando triple w a la marca, por ejemplo en el caso de wwwincusa.com, donde el www es un término genérico en el ámbito de internet, por lo que ello no lo hace distintivo.

En este apartado también se incluyen a los denominados "tipociberocupas" que intentan obtener beneficio de la marca mediante los posibles errores en el tecteo de las letras del dominio; causando confusión visual y fonética, por ejemplo "telvisa.com", "vyagra.com" e "ifficemax.com".

El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio

La ausencia de interés legítimo del registrante del dominio debe acreditarse al igual que en el caso anterior por el demandante y desestimarse por la contraparte que deberá acreditar que:

- a) Antes de la controversia, el titular del nombre de dominio ha empleado el nombre o ha efectuado preparativos serios y demostrables para su utilización o ha usado con anterioridad un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- b) El registrante es conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no ostente algún derecho marcario.
- c) El titular del nombre de dominio hace un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera intencional o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La falta de contestación a la demanda es considerada como un reconocimiento implícito de que existen derechos y deberes legítimos a favor del demandante, asimismo "la adopción de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria debe considerarse una práctica de

competencia desleal, objetivamente contraria a la buena fe, que provoca confusión, que constituye imitación y que supone una explotación de la reputación ajena".⁴⁵

El Panel también considera como presunción de la ausencia de derechos o intereses legítimos, el renombre de la marca usurpada, la cual según mi apreciación debería ser objeto de estudio al determinarse la buena o mala fe del registrante; sin embargo, el renombre de la marca, es una apreciación subjetiva, que depende del caso en particular porque se basa en simples inferencias del panel al señalar que existen nombres de dominio que no corresponden al azar o a la imaginación del registrante, sino resultan de un conocimiento general de la marca y que por tanto debieron ser del conocimiento del titular del nombre de dominio antes de la realización del registro en cuestión.

Son pocos los casos en que el demandado desvirtúa las afirmaciones del demandante, puesto que en la mayoría de las ocasiones se abstiene de emitir alguna defensa sobre el dicho de la contraparte o bien, simplemente no interviene en la contienda, por lo que casi sistemáticamente los panelistas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, niegan el carácter de legítimo al registro; sin embargo aunque escasos los asuntos, resulta interesante el caso DMX2001-0005, donde el registrante del dominio "escolástica.com.mx" acreditó sus derechos legítimos al probar que previo a la controversia ya venía utilizando el nombre de dominio en disputa como consecuencia de su participación como socio en la empresa Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., demostró además que el nombre de dominio era utilizado para prestar servicios de Intranet a escuelas y que era titular de la marca Escolástica en México para las clases 35 y 38 acordes con los servicios que prestaba, por lo que la inscripción del dominio no tenía como fin errar a los consumidores, toda vez que el uso que el demandado ofrecía en su página, se relacionaba con productos diversos de los ofrecidos por la demandante Scholastic Inc., cuya marca Scholastic estaba registrada para la venta y edición de libros.

El nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe

La mala fe es el eje central del procedimiento, debe recordarse que precisamente por esta condición los tribunales empezaron a proteger a los titulares marcarios, como principio general de derecho la buena fe se presume y quien alega lo contrario deberá acreditarlo, al respecto el párrafo 4. b de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDPR) ha

⁴⁵ www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0018.html

establecido cuatro presunciones, sobre las cuales podrá inferirse que el registrante actuó de mala fe, las cuales son las siguientes:

- a) "Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o cualquier otra forma de transferencia del nombre de dominio, al demandante o su competencia, por un valor que exceda los costos en que se hubiere incurrido para registrarlo; o
- b) Que se haya registrado el nombre de dominio para impedir que el titular de la marca pueda reflejar dicha denominación en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya incurrido en un patrón de conducta semejante;
- c) Que el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito de perturbar o impedir la actividad comercial de la competencia; y
- d) Que, al utilizar el nombre de dominio el registrante haya intentado atraer con ánimo e intención de lucro, a usuarios de Internet hacia su sitio web o a cualquier otro en línea surgiendo la posibilidad que se genere confusión con la marca del demandante o reclamante".⁴⁶

Según el especialista español Gabriel Martínez Medrano el primer supuesto es el típico caso de secuestro de dominios para exigir una contraprestación a cambio, ejemplo del anterior es el caso anteriormente señalado de Uralita, S.A. de C.V. y Rafael del Rosal Macías, donde el segundo manifestó en su defensa que el primero lo contactó a efecto de comprarle el nombre de dominio "uralita.com", exigiéndole finalmente un total de 40,000,000 de pesetas a cambio, cabe señalar que en este caso el demandante fue el que primero solicitó la compraventa del dominio, pero el intentar venderlo en un precio considerablemente mayor al parámetro normal de costo que implica la adquisición por este tipo de nombres fue el constitutivo de la mala fe.

El segundo supuesto implica un acto de competencia desleal de obstaculización, ya que afecta la posibilidad de acceso, al igual que el tercer supuesto, cuyo resultado final es perturbar la actividad comercial.

Numerosas son las resoluciones que estiman que el registro en masa de nombres de dominio correspondientes a marcas conocidas por quien carece de derechos sobre tales signos constituye un supuesto típico de registro de mala fe; por ejemplo en el caso DVE2001-0001, donde el dominio en disputa es "yahoo.com.ve", acreditándose por parte del demandante Yahoo! Inc. que el demandado Logicland Corporación, C.A. con domicilio legal en Caracas Venezuela había registrado dominios con las denominaciones de marcas reconocidas, como: caslo.com.ve,

⁴⁶ www.cal.pe/publicaciones/nombre%20de%20dominio.htm

cnn.com.ve, ebay.com.ve, hotmail.com.ve, motorola.com.ve, nokia.com.ve, oracle.com.ve, telstra.com.ve, novell.com.ve, etc. denotándose que el registrante había incurrido en una conducta que intencionalmente impedía a la demandante reflejar su marca famosa bajo el “.com.ve”.

El cuarto supuesto introduce la figura de riesgo de asociación empresarial, por el engaño que susceptiblemente se podría ocasionar al consumidor respecto de la fuente u el origen de los productos o servicios ofrecidos, “el redireccionamiento de un nombre de dominio que representa una marca ajena está expresamente contemplado en el citado párrafo (4º de la Política) mientras que la venta de publicidad, con o sin contenidos perjudiciales a la demandante, habla del fin de lucro que contempla la citada norma”.⁴⁷

Cabe señalar que la mala fe debe probarse al momento del registro y durante el uso del nombre de dominio; por regla general quien ha registrado de mala fe un nombre de dominio, lo usa de mala fe, sin embargo, puede presentarse el caso que aunque el nombre haya sido registrado de mala fe, el uso que se le dio posteriormente fue de buena fe, también puede acontecer que el titular esté efectuando preparativos serios y efectivos para su uso; en todo caso el uso de buena fe deberá ser acreditado por el demandado.

“Lo único que enervaría la apreciación de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sería... una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestión, sólo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil”.⁴⁸

No obstante lo señalado en el párrafo anterior diversas resoluciones han estimado que la falta de uso del dominio es una acción positiva de mala fe, es una forma de uso, al impedir al demandante la posibilidad de registrar y por tanto de utilizar el dominio controvertido, coincidente con la denominación protegida en la marca, la ausencia de todo contenido en la página web identificada con el nombre de dominio, indica una tenencia pasiva del dominio en cuestión.

El mantenimiento durante un largo periodo de tiempo de una página web en construcción también es indicativo de uso de mala fe, pues puede confundir los internautas, haciéndolos creer que el sitio que visitan es del

⁴⁷ www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0219.html

⁴⁸ www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0018.html

demandante máxime cuando no se les hace de su conocimiento el error en que pudieran incurrir, al aclarar dicha circunstancia en la página web que identifica al nombre de dominio.

La donación a un tercero del nombre de dominio inscrito con mala fe es una utilización de mala fe, siempre y cuando no se acredite dicha traslación de dominio.

La mala fe puede derivarse de actos que objetivamente pueden ser determinantes o no, dependerá en todo caso del panel, así como del asunto en concreto, las reglas esbozadas por tanto pueden ser flexibles y en otro momento ser rígidas, por lo general las decisiones se basan en simples inferencias por las que se resuelve "fundadamente" que el nombre del dominio ha sido utilizado de mala fe, procediendo en consecuencia a la transferencia del mismo al titular de la marca.

3. Primer Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la Solución de diferencias entre Nombres de Dominio y Marcas

El primer proceso concluyó con la publicación de un informe sobre la gestión de los nombres de dominio y direcciones de Internet.

El informe fue producto de una serie de propuestas de diversos sectores organizadas en el seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)⁴⁹ a solicitud de ICANN a la publicación del Libro Blanco del gobierno norteamericano, que pedía a la OMPI iniciar un proceso internacional que tuviera como objetivo encontrar una serie de recomendaciones destinadas a dar una respuesta eficaz, satisfactoria, apropiada y legítima a la tensión existente entre nombres de dominio y marcas, que ya se perfilaba como un problema insostenible para el año de 1998, propuestas que posteriormente fueron incorporadas a ICANN, el organismo encargado de la gestión del Sistema de Nombres de Dominio (SND).

El 23 de diciembre de 1998 se publicó el Informe provisional, el 30 de abril de 1999 se presentó el Informe definitivo de la OMPI a la junta provisional de ICANN, en octubre de ese año dicho organismo aprobó el nuevo

⁴⁹ Es una organización intergubernamental independiente con sede en Ginebra (Suiza) fue creada por el Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967, que entró en vigor el 26 de abril de 1970, está integrada por 179 Estados miembros, México forma parte de esta organización desde el 14 de junio de 1975, tiene como objetivo promover, mediante la cooperación internacional la creación, el uso, la difusión y la protección de la propiedad intelectual.

sistema administrativo de resolución de conflictos, convirtiendo a esta organización mundial en el primer y principal organismo encargado de resolver las controversias entre marcas y nombres de dominio de primer nivel, que en un principio solo incluía a los llamados ".com", ".net" y ".org".

El Primer Informe se emitió en forma de recomendaciones, enumeradas cada una progresivamente, un total de 352 puntos y en cinco capítulos, dichas recomendaciones se centraron en los siguientes tópicos:

- o La prevención de controversias mediante la adopción de mejores prácticas por parte de los registradores a través de la compilación y disponibilidad de datos de contacto confiables y exactos sobre los titulares de los nombres de dominio.
- o Un sistema uniforme de solución de controversias, es decir una Política de solución de controversias a fin de evitar los casos de mala fe, que implicaran un registro abusivo a los nombres de dominio con respecto a violaciones al derecho de las marcas.
- o La protección de marcas famosas y notoriamente conocidas en los dominios de nivel superior genérico (gTLD).
- o El impacto que tiene en la propiedad intelectual la adición de los nuevos gTLDs, su incorporación lenta y controlada en el ámbito virtual.

El objetivo del Proceso era crear una serie de reglas, que expresaran el deseo, las inquietudes y las opiniones de más de cincuenta gobiernos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones, etc., que no tuvieran como objeto otorgar una mayor protección a la propiedad en el espacio cibernético, ni de ponderar el derecho que tiene el titular de la propiedad intelectual, sino establecer un proyecto, con normas uniformes que no repercutieran en el entorpecimiento del desarrollo tecnológico.

Como en todos los grandes problemas que aquejan a la humanidad, se declaró que la prevención es el principal método para reducir significativamente los conflictos causados por los registros abusivos de nombres de dominios. Un tema que provocó la división de opiniones fue el correspondiente a los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio, por una parte los consultados propugnaban por el respeto a las garantías cívicas, en tanto otros, solicitaban la inserción de este tipo de datos de manera pública, pero que además fueran exactos y fiables como requisito indispensable para la adquisición de un nombre de dominio, lo anterior porque existían proveedores de servicios de Internet que otorgaban nombres de dominios sin solicitar la identidad de sus titulares, por lo que se solicitó que los proveedores debían otorgar un registro, siempre y cuando se recabaran una serie de datos de

identificación como: nombre completo del solicitante y su domicilio completo, que incluyera el código postal, la ciudad y el país, dirección de correo electrónico y número telefónico y de ser persona moral, el nombre de la persona autorizada a efecto de establecer un contacto administrativo o jurídico.

Para los registradores autorizados es obligatorio proporcionar acceso público en tiempo real a una base de datos denominada WHOIS, que es el mecanismo a través del cual una persona interesada en adquirir un registro, puede verificar si el nombre de dominio en que está interesado se encuentra ocupado o no y por quien.

Con el fin de prevenir los conflictos entre nombres de dominio y marcas se sugirió en el Informe Provisional que los registros de nombres de dominio se condicionaran a una búsqueda previa de marcas, sin embargo, el Informe final plantea que el interesado en la solicitud de un nombre de dominio debe emprender por sí mismo dicha búsqueda y manifestar que según a su leal saber y entender no se infringe derechos de propiedad intelectual de terceros (punto 109), compromete al solicitante a la sujeción de un procedimiento, prevé además la posibilidad de crear diversos procedimientos dentro de los propios entes de registro a efecto de verificar que los datos insertos en la solicitud sean fiables y exactos, en caso de encontrar una falsedad en dicha información, el registrante procedería a la cancelación del nombre de dominio.

El proyecto, recoge la experiencia de los tribunales judiciales, pues fue ahí donde se empezaron a tratar los problemas entre nombres de dominio y marcas, con resultados no muy alentadores; además la diferencia entre ambas figuras era abismal, incluso a veces incompatible, de ahí la necesidad de incorporar un medio único de solución de controversias con manifestaciones plurijurisdiccionales, menos costoso, más expedito, con la participación de grupos de expertos para su resolución.

El punto 135 sienta los principios fundamentales sobre los cuales se someterá al titular de un nombre de dominio al procedimiento, falta de derecho legítimo comprobable en el nombre de dominio y la mala fe son elementos para calificar un registro abusivo, que únicamente podrá presentarse cuando se vulneren marcas de productos y servicios.

Las decisiones que se adopten por el procedimiento administrativo (que no excluye al judicial) deben versar sobre la anulación o la transferencia de los nombres de dominio o la imposición de costas del litigio a la parte perdedora.

En el Informe se aconseja un sistema de exclusión de marcas reputadas en una zona geográfica extensa y en relación con varias clases de productos, prohibiendo a terceros el registro de este tipo de marcas como nombres de dominio en los gTLDs. Posiblemente este es uno de los temas fundamentales dentro de la Política, obedece a la necesidad de protección que se ha conferido en el Derecho Internacional a las marcas notorias, aunado a que por lo general han sido objeto constante de prácticas parasitarias, en aprovechamiento a la reputación y al buen nombre de la marca, se establece la posibilidad de que el titular de la marca notoria, pueda obtener la exclusión de aquellos gTLDs que sean iguales o engañosamente similares a su marca, circunstancia que permitiría que sólo sean los titulares de este tipo de marcas quienes pudieran registrar estas denominaciones como nombres de dominio; sin embargo, la comunidad internacional nunca tuvo la intención de crear una lista única de marcas universalmente famosas para ser adoptada por la ICANN.

A efecto de ampliar el espectro de registro de nombres de dominio debido a la inminente ocupación de nombres bajo los dominios de nivel superior genéricos ".com", ".net" y ".org", se planteó la necesidad de crear otros nuevos, sin embargo se expresó una gran desconfianza respecto de la apertura de otros gTLDs que podría incrementar el ámbito de actuación de los cibercuatreros, con la consiguiente inversión que implicaría la defensa de los intereses por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual, debe recordarse que el Proceso se creó para prevenir y fenecer cualquier posibilidad de registro abusivo de nombres de dominio en contravención con el derecho de marcas, por lo que se hacía obvio esperar el resultado de la aplicación en el mundo real de dichas recomendaciones.

3.1 Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio

3.1.1 Antecedentes

En octubre de 1999 y de conformidad con las recomendaciones que la OMPI emitió durante el Primer Proceso, la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDPR Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

3.1.2 Objetivo

Concede a los titulares de derechos sobre marcas un mecanismo administrativo eficaz para la solución de las controversias derivadas del registro y el uso de mala fe por parte de terceros de los nombres de dominio en Internet que no les corresponden.

La UDPR sujeta al titular de un nombre de dominio a un procedimiento rápido, obligatorio, relativamente económico, interponiendo una demanda ante un proveedor de servicios acreditado por ICANN para solucionar las controversias. En el caso de los nombres de dominio de primer nivel nacionales, los proveedores son acreditados por los administradores de cada ccTLD, muchos de ellos han adoptado la Política de manera voluntaria, en la actualidad el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI presta sus servicios de solución de controversias a 36 ccTLDs, entre los que se incluye México.

3.1.3 Procedimiento administrativo obligatorio

Intervienen las siguientes partes:

- a) Demandante: Es cualquier persona física o moral titular de una marca que reclama el derecho de titularidad sobre un nombre de dominio e inicia el procedimiento con la presentación de una demanda conforme a las formalidades previstas en la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDPR) y su reglamentación.
- b) Demandado: Es el titular del registro del nombre de dominio contra el que se interpone la demanda, en virtud del acuerdo de registro, ante cualquier controversia se sujeta a las reglas que enmarcan la Política, su Reglamento y Reglamento Adicional, independientemente de que las modificaciones que se efectúen, hayan sido incorporadas con posterioridad a la fecha de la adquisición del dominio, el tiempo que se le concede al demandado para responder a la demanda interpuesta es de 20 días.
- c) Proveedor de servicios de solución de controversias: En este caso es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, tiene como función administrar el asunto sometido a su conocimiento a partir de la interposición de la demanda que se presenta en copia impresa y en formato electrónico, verifica que la demanda cumpla con los requisitos formales previstos básicamente en el Reglamento de la Política (24 de octubre de 1999) y el Reglamento Adicional de la OMPI (1º de diciembre de 1999), establece una relación de coordinación con la entidad registrante para corroborar los datos del titular del

nombre de dominio en cuestión, notifica la demanda al demandado, remite las comunicaciones, nombra al grupo de expertos y notifica la resolución a las partes, tiende un "puente" entre el demandante y el demandado para finalmente llevar a cabo el procedimiento; por otra parte, concede información sobre la materia al público interesado en conocer de nombres de dominio, del procedimiento al amparo de la UDPR, decisiones, etc.

- d) Grupo de Expertos: Como se señaló el proveedor nombra a una o tres personas para que resuelvan el caso, pero las partes deciden de cuantos miembros se conformará el grupo.

La lista y currículums de los expertos está publicada en la página web de la OMPI, al día de hoy participan más de 319 expertos procedentes de 46 países.

Antes de intervenir en cualquier conflicto el experto(s) debe(n) comunicar al proveedor si existe algún conflicto potencial de intereses que pudiera influir en su decisión, debe manifestar si existe alguna circunstancia que deba tenerse en cuenta antes de su nombramiento, lo anterior asegura que la decisión será emitida con total imparcialidad e independencia. "Para el nombramiento de los expertos, el Centro aplica una política cautelosa que tiene en cuenta no sólo la competencia profesional del experto, los idiomas que domina, su nacionalidad y país de residencia, sino el hecho de que dicho experto haya estado involucrado en casos anteriores o haya mantenido en el pasado contactos con las partes".⁵⁰

- e) Registrador: Es la entidad ante la cual el demandado registró el nombre de dominio sobre el que el demandante considera tener mejor derecho, su participación se genera al momento en que el Centro le solicita información sobre un determinado dominio y de su titular (datos de contacto), desempeña un papel muy importante durante y después de publicada la decisión, pues durante el procedimiento bloquea el nombre de dominio y una vez dictada, se encarga de su ejecución.

El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda en formato electrónico e impreso, el Centro pone a disposición para tales efectos un formato de demanda que facilita su redacción, debe cumplir con los requisitos que establece la Política Uniforme y sus Reglamentos, es mediante este medio que el demandante comunica al Centro su voluntad

⁵⁰ www.arbiter.wipo.int/center/publications/s892.pdf.

de que la decisión sea emitida por uno o tres miembros del grupo de expertos, en caso de que opte por el último supuesto, deberán proporcionarse los nombres y datos de contacto de quienes se pretende funjan como panelistas para resolver el asunto.

En un plazo de tres días naturales a partir de la recepción del monto que cubre la tasa, se le da vista al demandado, a fin de que en un plazo de 20 días conteste la demanda interpuesta en su contra, la cual debe presentar por escrito y vía electrónica, al igual que el demandante puede solicitar que la controversia sea resuelta por un panel de tres expertos.

Las tasas son las cuotas que se pagan para que inicie el procedimiento, la labor del Centro no tiene fines de lucro, sin embargo parte de los montos son utilizados por él para sufragar gastos administrativos y para el pago del(os) experto(s) que interviene(n).

En el caso de un grupo de expertos compuesto por uno o tres miembros solicitados por el demandante, la tasa correrá a cargo de él, en el caso de que el demandado solicite un grupo de expertos integrado por tres miembros, la tasa se dividirá en partes iguales entre el demandante y el demandado.

Es importante distinguir entre el número de miembros ya que aún cuando el número de nombres de dominio sea el mismo, los montos aplicables pueden variar, así por ejemplo si sólo se trata de un miembro y los nombres de dominio en conflicto son menores a cinco, la tasa será de 1500 dólares y si es de tres miembros la tasa ascenderá a 4000 dólares.

Los pagos pueden efectuarse por cheque, transferencia en cuenta bancaria y tarjeta de crédito, nunca al contado.

El nombramiento de expertos corresponde al Centro, una vez recibida la declaración de aceptación, imparcialidad e independencia por parte del miembro o miembros que conforman el grupo de expertos.

La persona o personas designadas deben emitir su resolución al Centro en un plazo de 14 días, contados a partir de su nombramiento, la mayoría de las resoluciones dictadas hasta el momento otorgan la transferencia del(os) nombre (s) de dominio en cuestión, no se hace un especial pronunciamiento en cuanto a costas o medidas provisionales.

Las decisiones que versan sobre la transferencia o cancelación del nombre de dominio, son ejecutadas por el registrador después de diez días hábiles

después de haberle sido notificada la resolución, excepto que dentro de dicho período de tiempo, el perjudicado comunique al registrador que ha entablado un procedimiento de impugnación ante un tribunal.

El Centro se encarga de publicar las decisiones dictadas, lo cual constituye una valiosa fuente de información en materia de ciberocupación que puede ser consultada en varios idiomas.

4. Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet

El 3 de septiembre de 2001, fue publicado el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, conformado por 348 párrafos y ocho capítulos, que en conjunto se ocuparon de tratar problemas en relación con Identificadores distintos a las marcas, tales como: denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas, nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales, nombres de persona y nombres comerciales; en virtud de lo anterior, el tratamiento de este apartado no será extenso, buscará exponer de manera sencilla los acuerdos celebrados con la comunidad de internet para proteger otros derechos distintos a los de las marcas que se desarrollan como recomendaciones.

Especial atención mereció el tema de las denominaciones comunes internacionales, las cuales son nombres impuestos a sustancias o ingredientes activos farmacéuticos, escrupulosamente seleccionados y publicados por la Organización Mundial de la Salud, han sido calificados como públicos; es decir, existe la recomendación expresa de prohibir su registro como una marca, aunque dicha denominación puede subsistir en conjunción con el nombre del fabricante, lo cual es legal.

En este punto la OMPI evitó calificar el registro de nombres de dominio relacionados con alguna denominación común internacional de buena o mala fe, como lo había hecho con anterioridad en el Primer Proceso, así como poner a disposición un procedimiento de solución de controversias, circunscribiendo el actuar de este organismo internacional a una simple verificación administrativa.

Los nombres de organizaciones internacionales, han sido objeto a partir de 1958, de protección, al amparo de lo dispuesto en el párrafo 1, inciso b) del Artículo 6 ter del Convenio de París, que prohíbe la utilización de nombres de organizaciones internacionales para ser registrados o utilizados como marcas, en términos similares está planteado el artículo 16 del

Tratado sobre el Derecho de Marcas, la protección está amparada por un mecanismo de selección que al igual que en el apartado anterior, corresponde decidir a un organismo internacional, en este caso a la OMPI; sin embargo, es permisible el registro y uso por terceros de los nombres o siglas de los nombres de organizaciones internacionales como marcas siempre y cuando no genere al público la idea de un vínculo entre el titular y la organización.

Cabe recordar que un año después de publicado el Primer Proceso se crearon diversos dominios de nivel superior, entre las que destacaba el ".int", cuyo empleo ha sido calificado como cerrado porque "su uso se limita a las organizaciones establecidas por tratados Internacionales o a las bases de datos internacionales".⁵¹

Se discutió la posibilidad de que su protección no sólo se circunscribiera al dominio citado en el párrafo que antecede, amparándolos también en los ccTLDs, asimismo se planteó la posibilidad de modificar la Política de Solución de Controversias producto del Primer Proceso, sin embargo, por la misma naturaleza jurídica de las organizaciones internacionales, las cuales gozan de Inmunidad, era imposible en última instancia contravenir la decisión de un Panel arbitral sometiendo el asunto a un tribunal nacional.

En cuanto a los nombres de personas y comerciales, se recomendó no modificar la Política Uniforme.

Se constató la existencia de prácticas relativas al registro de indicaciones geográficas como nombres de dominio de naturaleza similar y en algunos casos idéntica, a las prácticas observadas en relación con las marcas que motivaron la adopción de la Política Uniforme, se recomendó que el registro en los gTLDs de los nombres de países, regiones y municipios oficialmente reconocidos quedaran protegidos.

Se recomienda la elaboración de sistemas de búsqueda WHOIS que permitan efectuar búsquedas a partir de diversos criterios, además de la denominación del nombre de dominio en sí; punto que causó preocupación por la violación al derecho de la intimidad, a los datos personales de los registrantes, por último se estimó conveniente que cada uno de los administradores de ccTLDs establecieran sus propias bases de datos en línea.

5. Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx

⁵¹ Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet, p. 65.

El procedimiento destinado a solucionar las controversias en materia de nombres de dominio para ".mx" corresponde casi en su integridad al texto estudiado en el punto 3.1 con anterioridad; pero no sólo extiende su campo de aplicación a las marcas, sino también a otros signos distintivos como el aviso comercial, la denominación de origen o a la reserva de derechos⁵². El único proveedor autorizado por NIC-México para solucionar controversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio es el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las resoluciones que emanen de sus grupos de expertos, tienen el carácter de obligatorias; es decir, tanto el titular del nombre de dominio, como el promovente (demandante) aceptan acatar sus resoluciones, así como la ejecución que se realice para darle cumplimiento por parte de NIC-México.

La Política prevé supuestos de modificación, previo a la entrada en vigor de las actualizaciones, se hará una publicación con un aviso de 15 días antes de que surtan efectos, el titular de un nombre de dominio durante este tiempo, puede manifestar lo que a su interés convenga.

El procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, no sólo se rige por la política citada, sino también por un reglamento que establece la forma específica en que se desenvuelve, determina la forma en que se efectúan y se tienen por recibidas las

⁵² Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (Art. 100 de la Ley de la Propiedad Industrial). Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos (Art. 156 Ley de la Propiedad Industrial).

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

- I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
- III. Personajes humanos de caracterización; o ficticios o simbólicos;
- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales (Art. 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor).

comunicaciones, que deberán presentarse en español a menos que las partes decidan lo contrario.

El promovente puede decidir si la controversia es resuelta por un grupo de expertos de uno o de tres miembros, en caso de elegir el último supuesto, deberá mencionar el nombre de tres candidatos elegidos libremente de una lista de expertos proporcionada por la OMPI, con autorización de NIC-México y estará obligado a pagar sus honorarios.

Si el promovente decide que la controversia sea resuelta por un solo miembro, el demandado que es el titular del nombre de dominio, puede optar porque se resuelva por un grupo de tres miembros, en cuyo caso éste tendrá que pagar la mitad de la tasa aplicable que el proveedor establece para grupos de expertos conformados de tres miembros. Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, cinco días después de haber recibido la contestación y la solicitud del titular de que el asunto sea resuelto por tres expertos, el promovente someterá tres candidatos para que puedan actuar como miembros del grupo de expertos; si ambos optan porque el procedimiento se desahogue por tres expertos, deberán proporcionar los datos de los candidatos que deberán contar con la autorización de NIC-México. Independientemente de que se presente o no la contestación a la solicitud, el grupo de expertos se compromete a emitir una decisión con fundamento en los elementos aportados por el promovente.

El grupo de expertos se compromete a conducirse de forma imparcial e independiente, de tal manera que no exista ninguna circunstancia que induzca a pensar lo contrario, la prontitud y la igualdad entre las partes, son principios que deben regir el actuar del(os) experto(s).

Se considera que el procedimiento ha iniciado al momento en que se le notifica al titular del nombre de dominio la solicitud, teniendo un plazo de veinte días para contestar. Al grupo de expertos le corresponde declarar el cierre del procedimiento a más tardar diez días después de haberse efectuado su nombramiento, la resolución sobre el caso, se transmite en un plazo de siete días a partir del cierre al proveedor, el cual la comunicará a cada parte, a los registradores y a NIC-México para que lleve a cabo la ejecución de la decisión.

Tema 4.- CASOS RESUELTOS AL TENOR DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

comunicaciones, que deberán presentarse en español a menos que las partes decidan lo contrario.

El promovente puede decidir si la controversia es resuelta por un grupo de expertos de uno o de tres miembros, en caso de elegir el último supuesto, deberá mencionar el nombre de tres candidatos elegidos libremente de una lista de expertos proporcionada por la OMPI, con autorización de NIC-México y estará obligado a pagar sus honorarios.

Si el promovente decide que la controversia sea resuelta por un solo miembro, el demandado que es el titular del nombre de dominio, puede optar porque se resuelva por un grupo de tres miembros, en cuyo caso éste tendrá que pagar la mitad de la tasa aplicable que el proveedor establece para grupos de expertos conformados de tres miembros. Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, cinco días después de haber recibido la contestación y la solicitud del titular de que el asunto sea resuelto por tres expertos, el promovente someterá tres candidatos para que puedan actuar como miembros del grupo de expertos; si ambos optan porque el procedimiento se desahogue por tres expertos, deberán proporcionar los datos de los candidatos que deberán contar con la autorización de NIC-México. Independientemente de que se presente o no la contestación a la solicitud, el grupo de expertos se compromete a emitir una decisión con fundamento en los elementos aportados por el promovente.

El grupo de expertos se compromete a conducirse de forma imparcial e independiente, de tal manera que no exista ninguna circunstancia que induzca a pensar lo contrario, la prontitud y la igualdad entre las partes, son principios que deben regir el actuar del(os) experto(s).

Se considera que el procedimiento ha iniciado al momento en que se le notifica al titular del nombre de dominio la solicitud, teniendo un plazo de veinte días para contestar. Al grupo de expertos le corresponde declarar el cierre del procedimiento a más tardar diez días después de haberse efectuado su nombramiento, la resolución sobre el caso, se transmite en un plazo de siete días a partir del cierre al proveedor, el cual la comunicará a cada parte, a los registradores y a NIC-México para que lleve a cabo la ejecución de la decisión.

Tema 4.- CASOS RESUELTOS AL TENOR DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Con la llegada de la Internet, surgieron sorpresiva y progresivamente los conflictos entre nombres de dominio y marcas, la naturaleza, causas, propuestas de solución y reglas, que se generaron fueron expuestas en el capítulo precedente, por lo que el objeto materia de este tema corresponde a la "jurisprudencia" que ha sido recogida de los paneles de decisión de la OMPI desde el 2000, año en que se resolvió el primer conflicto siguiendo las reglas de la Política Uniforme para la Solución de Controversias (UDPR).

El proceso no fue fácil, la aparición de la Red de redes no fue pensada en un principio por los juristas; aún hoy en algunos países como México los problemas que esta realidad ha planteado desde hace aproximadamente siete años, no han sido objeto de una discusión académica o legislativa seria, en un principio cada país fue orillado a estudiar este tipo de cuestiones elaborando sus propios criterios, muy pocos conocían del tema, no se dilucidaba sobre la verdadera naturaleza de los nombres de dominio, se invocaban reglas propias del derecho marcario, (un derecho territorial) aplicadas a una figura que cobraba vida en un espacio, donde los límites fronterizos son inexistentes y las clases no existen, en 1997 se publican en español las primeras resoluciones y se uniforman los primeros criterios; el sistema estadounidense fue el marco para esbozar las reglas básicas que se configuraron a partir de 1999. El estudio, la experiencia y el interés han mejorado ese panorama de desconocimiento que se ventilaba en aquellos años; sin embargo, aún el tema de ciberocupación presenta diversos cuestionamientos y es tan sólo un ejemplo de los problemas que con motivo de la inserción de las nuevas tecnologías se podrán presentar en el futuro.

La labor de la OMPI ha sido encomiable, más no está libre de críticas, ni de defectos, como dije anteriormente todo ha sido un proceso y como tal los resultados obtenidos aún no son definitivos, pues el avance de la tecnología nos presenta nuevos retos, como abogados, no podemos ignorar el tema, ya no podemos detener esta realidad que se presenta.

1. worldwrestlingfederation.com

Caso: No. 99-0001.

Panelista: Scott Donahey.

Fecha: 14 de enero de 2000.

1.1 Partes

La demandante es World Wrestling Federation Entertainment, Inc., empresa constituida bajo las leyes del Estado de Delaware y cuyo asiento principal de negocios se ubica en Conneticut, Estados Unidos de América.

La demandada es una persona física Michel Bosman, residente de California, Estados Unidos de América.

1.2 Entidad registradora

Melbourne IT, Australia.

1.3 Procedimiento

1.3.1 Antecedentes

La demanda fue remitida al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el 2 de diciembre de 1999 tanto en formato electrónico, como en papel, un día después, se solicitó al registrador verificar si el nombre de dominio en cuestión había sido registrado por él y con base en ello, definir los datos del titular del nombre de dominio, así como proporcionar una copia del contrato de registro del tiempo en que se obtuvo y las reglas de la política de disputas vigente a la fecha del registro y sus subsecuentes modificaciones, recibiendo respuesta de la entidad registrante seis días después.

Del acuerdo de registro textualmente se desprende una sujeción del solicitante a los términos y condiciones que establece el contrato de registro y a la Política de disputas, dispone que MelbourneIT podrá libremente cambiar las reglas que se establecen en ésta en cualquier tiempo, y solamente en el caso que se considere que los cambios son inaceptables, el registrante podrá solicitar la cancelación del nombre de dominio de la base de datos del registrador, en caso de que se abstenga de realizar una manifestación al respecto, implícitamente implica la aceptación a tales modificaciones.

El primero de diciembre de 1999 la entidad registradora Melbourne IT adoptó la Política Uniforme de Solución de Controversias, adoptada por ICANN, por lo que se procede a la aplicación de sus disposiciones para emitir la decisión correspondiente, una vez cumplidas con las formalidades de la demanda, así como con el pago de la tasa por un solo miembro del panel, se notificó al demandado la demanda, fijándose como límite para emitir su contestación el 28 de diciembre de 1999.

El 14 de diciembre de 1999 la OMPI invitó a participar como experto al sr. Donahey; la contestación de la demanda nunca se presentó, sin embargo

el Centro recibió una serie de correos electrónicos del demandado y el representante de la demandante, que manifestaba que las partes habían intentado llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto, sin embargo, el acuerdo definitivo durante el transcurso del procedimiento, sólo fue firmado por el demandado, por lo que el panelista se dispuso a emitir la decisión que aquí se expone.

1.3.2 Idioma

Inglés.

1.3.3 Argumentos de las partes

La demandante sostiene que el demandado registró como nombre de dominio una denominación idéntica a la de su marca, que éste no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y que ha sido registrado y usado de mala fe.

El demandado no contestó la demanda.

1.3.4 Estudio del caso

El demandante acreditó la titularidad de la marca WORLD WRESTLING FEDERATION, desde el 29 de enero de 1985 para servicios de entretenimiento, es titular además del dominio "wwf.com".

La demandada registró el dominio en cuestión el 7 de octubre de 1999, sin que se hayan aportado elementos para acreditar que a la fecha de la decisión contara con licencia o autorización para usar la marca de la demandante, tres días después de haber obtenido el registro, remitió a World Wrestling Federation Entertainment, Inc. vía correo electrónico un mensaje que señalaba que el registro del nombre de dominio se había efectuado con el principal propósito de transmitirlo por una cantidad considerable, tal oferta se concretó hasta el 3 de diciembre de ese año, en el que por correo electrónico el demandado solicitó mil dólares.

En la página identificada por "worldwrestlingfederation.com" no ha sido desarrollado ningún contenido, no se desprende que exista un legítimo interés para su posesión.

Es necesario acreditar que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe, la cuestión que el panelista dispone a analizar es si el no uso, puede considerarse como uso, al respecto el experto manifiesta que es

práctica común de los cibercuatreros registrar nombres de dominio en masa, sin que sean usados, contemplando las circunstancias del caso, determinar que el registro y uso fue efectuado de mala fe y aún cuando el experto considera innecesario consultar las decisiones de las cortes de Estados Unidos, si estima conveniente retomar aquellos casos que determinaron qué constituía "uso", bajo este tenor cita por ejemplo el caso Panavisión expuesto en el tema anterior.

En virtud de que durante el transcurso del procedimiento aprobado por ICANN no se recibió el acuerdo firmado por ambas partes para terminar por anticipado el conflicto y a efecto de tutelar los derechos de propiedad industrial del demandante, decide emitir la decisión que a continuación se señala:

1.3.5 Decisión del panel administrativo

El panel requiere que el registro del nombre de dominio "worldwrestlingfederation.com" sea transferido a la demandante.

1.4 Observación del caso

Es el primer asunto que se estudió al amparo de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDPR) aprobada por la ICANN el 24 de octubre de 1999, sienta el primer precedente de un conjunto de más de 6000 decisiones que la OMPI ha dictado con el fin de acabar con una práctica que a penas hace un lustro, se convertía en un botín para personas que velan en el registro de nombres de dominio la manera de conseguir prácticamente a cambio de nada, fuerte sumas de dinero.

Es el primer eslabón de lo que hoy constituye una fuente documental importante de los acuerdos "mundiales" que se han desarrollado en aras de combatir el registro abusivo de marcas como nombres de dominio.

Al igual que el 80% de los casos, se ordena la transferencia del dominio en cuestión, se cuidan las formalidades propias del procedimiento, como: requisitos de la demanda, términos, etc. se invocan asuntos que fueron resueltos por las cortes de Estados Unidos de América, país donde se presentó una gran cantidad de casos y que fue el primero en legislar sobre la cuestión; este caso además es frecuentemente citado en otras decisiones que con posterioridad se emitieron porque confirmó que para determinar la mala fe, no sólo es suficiente con acreditar que ésta se ha presentado en el registro, sino también ha permanecido durante su uso,

independientemente de que la página web identificada por el nombre de dominio en disputa tenga o no un contenido.

2. internetnews.info

Caso No. D2002-0249.

Panelista: Antonio Millé.

Fecha: 10 de mayo del 2002.

2.1 Partes

El Demandante es INT Media Group, Incorporated, sociedad mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

El demandado es Christian Castresana Vergara, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, España.

2.2. Entidad registradora

Nominalla Internet S.L., España.

2.3 Procedimiento

2.3.1 Antecedentes

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI recibió una demanda, primero por correo electrónico y luego en papel los días 14 y 18 de marzo de 2002, el Centro requirió a la entidad registradora información sobre el nombre de dominio, datos de su titular y estado, dicha información fue recibida el 25 del mismo mes y año.

Una vez satisfechos los requisitos formales dispuestos en la Política, su Reglamento, así como su Reglamento Adicional, se le corrió vista al demandado de la demanda.

El demandado presentó su contestación de demanda el 3 de abril de 2002 por correo electrónico y el 10 en papel respectivamente.

El 29 de abril de 2002 el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único del Panel Administrativo, notificando en dicha fecha a las partes su designación.

2.3.2 Idioma

Español.

2.3.3 Argumentos de las partes

La demandante manifiesta y acredita con copias poseer la titularidad de numerosos registros marcarios tanto en Estados Unidos como en México.

Marca	País	Clase
2235465 Internetnews	Estados Unidos	42
22367161 Internetnews.com	Estados Unidos	42
611165 Internetnews	México	42
611170 Internetnews	México	16

Las marcas mencionadas se utilizan por el demandante para distinguir entre otras actividades comerciales a la web "internetnews.com", una página de noticias sobre el mundo de Internet multipremiada que proporciona información en diversas áreas tales como: negocios, comercio electrónico, finanzas, Internacional, intranet, ISP, productos y desarrollo de webs y que ha generado según el demandante un "goodwill" en torno a sus marcas, por lo que el nombre de dominio en conflicto pudiera ser asociado por los consumidores con él y los servicios de información que presta.

El Demandante alega en su demanda:

- a) La palabra INTERNETNEWS es el elemento que compone a sus marcas y es idéntica al nombre de dominio "internetnews.info".
- b) Ha generado un "goodwill" en torno a sus marcas.
- c) Considera que se ha hecho un aprovechamiento indebido de la reputación y reconocimiento de su marca, aún cuando el demandado incluya en su página web un aviso indicando que no tiene ninguna relación con la demandante, puesto que no impide que los consumidores acudan erróneamente a su página web pensando que está relacionada con ella.
- d) El registro del nombre de dominio se efectuó de mala fe puesto que el demandado es un profesional del periodismo ligado a Internet que no pudo desconocer la existencia y renombre de los servicios en línea prestados por el demandante con uso del nombre de la marca INTERNETNEWS ni ignorar la publicidad de los mismos en medios españoles, además de que ofreció en venta diversos nombres de dominio, sin incluir el que se disputa.

El Demandado argumentó es su contestación de demanda que:

- a) No existe posibilidad de confusión, ya que es un término utilizado en todo el mundo, muchos dominios en el mundo virtual emplean tal denominación.
- b) El contenido de "internetnews" ofrece información sobre su proyecto, pero que en el futuro presentará en español servicios relativos a "publicación y difusión a través de Internet, de documentos informativos de comunicación externa de personas físicas, jurídicas, organizaciones, Instituciones y asociaciones de cualquier clase o naturaleza; la venta de los contenidos a terceros; y la prestación de servicios de asesoría y formación en comunicación".
- c) Tiene el interés legítimo de usar el nombre de dominio en disputa dentro del contexto de su proyecto.
- d) Al momento de solicitar el nombre de dominio desconocía la existencia de las marcas del demandante ni de su sitio web.
- e) En la página de "internetnews.info" aparece claramente una referencia a la no relación con INT Media Group.
- f) La denominación del nombre de dominio obedece a que corresponde a un nombre genérico que describe un sector informativo sobre Internet, como otros más que ha utilizado en su proyecto.
- g) El dominio no fue reclamado durante el Sunrise period de Afiliados, por lo que considera que ese hecho era garantía de que no vulneraba ningún derecho previo de un tercero.
- h) Fueron los abogados de la contraparte, la que en numerosas ocasiones le ofrecieron ofertas económicas en relación con la transferencia del dominio en cuestión.
- i) INT Media Group posee los dominios "internetnews.com" y "internetnews.net" para hacer uso de su marca en Internet.
- j) Realizó el preregistro durante el Landrush Period posterior al periodo prioritario (Sunrise) otorgado a los poseedores de marcas para que pudieran defender sus derechos.
- k) Solicita se declare al demandante en "Domain Name Hijacking" fundado en: el previo conocimiento por el demandante de sus derechos, haber sido presionado y amenazado, haber omitido presentar parte de la correspondencia intercambiada previamente a iniciarse el procedimiento administrativo.

2.3.4. Estudio del caso

El registro del nombre de dominio fue realizado el 12 de septiembre de 2001.

Del 28 de agosto al 12 de septiembre resultaban aplicables las reglas de la *Sunrise Challenge Policy*, el panelista al respecto manifiesta que al cumplir con los requisitos para el periodo Sunrise y a la identidad de las marcas nacionales por él registradas, "el Demandante hubiera prevalecido en una disputa planteada como *Challenger* bajo tales reglas", al respecto el demandante manifiesta que por errores en la tramitación de la propia solicitud no pudo registrar el dominio "internetnews.info", sin embargo ningún documento acreditó su dicho, por lo que no puede alegarse que se haya efectuado el registro durante el periodo "Sunrise".

En virtud de que ha iniciado la controversia al amparo de la Política, el panelista ha dispuesto emitir una decisión conforme a las normas sustantivas y adjetivas comunes a los conflictos sobre nombres de dominio.

La Política establece en el artículo 4. a los extremos que deben ser probados acumulativamente por el demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio.

1.- Se acredita que existe identidad entre el nombre del dominio y la marca.

2.- En cuanto a la ausencia de derechos o interés legítimo del demandado en el nombre de dominio, éste ha demostrado que habitualmente realiza actividades profesionales en Internet. Es titular de numerosos registros de nombres de dominio y mantiene activas diferentes páginas.

El panelista comprobó que usando como dirección de Internet el nombre de dominio en conflicto se accede a un sitio Web que presenta las características del descrito en la documentación adjunta a la contestación de demanda.

Si bien el demandado no hace hincapié en alegar como defensa la existencia de las circunstancias aludidas en los párrafos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, el panelista sí procede a analizarlas para determinar su existencia:

Sobre 4.c i).- No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Sin embargo, la controversia se planteó poco después de haberse efectuado el registro del nombre de dominio y todo indica que a esa

fecha el demandado no había utilizado el mismo para dar acceso a un sitio Web ni con ninguna otra finalidad.

Sobre 4.c) ii.- No existe alegación o prueba alguna que acredite que el demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Sobre 4.c) iii.- El panelista verificó que a la fecha de su resolución existe un sitio web con finalidad comercial en el que el demandado utiliza el nombre de dominio en disputa y publicita un futuro servicio; así pues, el panelista conceptúa un uso legítimo y leal del nombre de dominio que fundamenta un interés legítimo. Por lo que el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política no se cumple.

3.- Registro y uso del nombre de dominio con mala fe por el demandado. Durante el periodo inaugural del gTLD ".info" se aplicó el procedimiento especial *Sunrise Registration Period* para prevenir abusos y conflictos. El demandado aguardó hasta que dicho periodo concluyera para no vulnerar derechos de terceros y finalmente procedió al registro del nombre de dominio.

"Más allá de que la marca IINTERNETNEWS resulte o no involucrar un término "genérico" o "sugestivo", lo cierto es que los vocablos "internet" y "news" que se unen para integrar el nombre de dominio en disputa son palabras corrientes del idioma inglés (familiares, además, a cualquier humano letrado en este mundo globalizado y con diversidad cultural evanescente) cuya combinación no puede considerarse insólita o requerir capacidad imaginativa de una especial sofisticación. Nada indica al Panelista que el Demandado haya tenido intención de copiar una "trouville" del Demandante para hacerse de un nombre de dominio atractivo ideado por otros ni tampoco que registrara deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse de una marca comercial a sabiendas de que la misma era propiedad de un tercero".

"Tampoco existen en el caso evidencias que indiquen que al momento del registro la marca y los servicios del Demandante tuvieran tal notoriedad como para que el Demandado hubiera necesariamente de conocerlos, por lo que el Panelista no encuentra motivo para modificar sus conclusiones con tal fundamento".

Según se desprende de la documentación adjunta, la notificación de la controversia fue recibida por el demandante el 19 de octubre de 2001, fecha en la que el demandado no había hecho uso del nombre de

dominio, para el mes de noviembre, el nombre de dominio estaba "activo con una página provisional".

En la primera versión del sitio documentada por el demandado se hace referencia a la controversia e incluye la siguiente advertencia: *"Very Important Notice: Pleople coming from InternetNews.Com are Informed that this site is not from INT Media Group. If you want to return to the sites of that group, here you have a direct link"* aparentemente seguida por un hipervínculo que re-direccionaría al navegante a la URL mencionada.

El 18 de marzo de 2002 se actualizó el sitio que despliega una advertencia que señala que "internetnews.info" no tiene ninguna relación con "intmediagroup.com" en español e inglés, asimismo refiere que el dominio fue legítimo toda vez que el dominio se adquirió durante la etapa de LandRush Period establecido por Afiliat y considera la pretensión del demandante como un abuso inaceptable.

En vista de lo anterior el panelista considera que el uso del nombre de dominio en disputa no ha sido realizado con mala fe, máxime que el demandado se ha preocupado por señalar a los visitantes la existencia de la disputa y la identidad de su contraparte.

Las alegaciones y pruebas presentadas no llevan a considerar que el demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al demandante o a uno de sus competidores, pues de los antecedentes allegados al caso se desprende que fue el demandante quien ofreció compensar al demandado sus gastos de registro y éste último quien rechazó dicha oferta, sin realizar ninguna contrapropuesta y si bien el demandado ha ofrecido en venta otros dominios, lo ha hecho como última oportunidad de salir adelante ante la falta de financiación para su proyecto.

Sobre 4.b ii).- Las alegaciones y pruebas presentadas por el demandante no llevan al panelista a considerar que el demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente". Al respecto cabe señalar que el demandante tiene dos nombres de dominio registrados cuyo texto coincide con su marca.

Sobre 4.b iii).- El demandado, al poner en ejecución su proyecto de distribución en línea de información profesional y empresarial, se transformaría en un competidor del demandante, por lo que el registro del nombre de dominio no se realizó con la finalidad de perturbar la actividad

comercial de un competidor, pues el titular del nombre de dominio, todavía no tiene tal categoría.

Sobre 4.b iv).- El panelista no encuentra motivos para considerar que el demandado ha realizado una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet ... a cualquier otro sitio en línea" ni para inducir a los usuarios de Internet a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" de su propio sitio, sobre todo cuando el demandado ha desplegado una advertencia para prevenir tales confusiones.

El panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4.b iv) de la Política no se actualiza.

Respecto al Reverse Domain Name Hijacking

El Demandado requiere se declare al Demandante incurso en *Reverse Domain Name Hijacking*, alega ser víctima de amenazas por parte de su contraparte, así como de haber alegado falsamente una marca europea que no ha sido concedida y ocultado documentación, etc.

"El Panelista cree razonable distinguir en la conducta del Demandante lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de buena fe en el proceso y lo que toca al ejercicio de la acción basada en la UDRP con ánimo de lograr la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- No hay duda de que una de las mayores ventajas del procedimiento organizado por la Política y las Reglas es la interacción en línea (*paperless*) y la aceptación como prueba de copias de documentos a los que se atribuye plena fe en tanto no sean reargüidos como falsos por la contraparte. Por ese motivo, cualquier introducción de información engañosa por acción u omisión de una de las partes debe ser considerada como una actuación reprobable y contraria al juego limpio en el proceso administrativo que debe conducir al establecimiento de la verdad sobre los hechos y la consecuente justa atribución del derecho. El Demandante debe ser exhortado a controlar en el futuro que sus afirmaciones se ajusten exactamente a los hechos y a no omitir documentación relevante respecto de los casos.

- En lo que toca a la defensa de sus intereses realizada por el Demandante, el Panelista no halla que durante los contactos previos ni al promover esta Demanda el demandante actuara en forma abusiva ni tampoco que "la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de

buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio”.

Al tener el demandante derechos marcarios es tolerable el uso de cualquier argumento útil para la defensa de tal derecho, por lo que el panelista considera que no declarar el Reverse Domain Name Hijacking u Hostigamiento al Buen Uso del Nombre de Dominio solicitada por el demandado.

2.3.5. Decisión del panel administrativo

La transferencia del dominio es negada, por no haberse acreditado que el demandado carecía de derecho o interés legítimo al uso del nombre de dominio, ni que el registro y uso del mismo se efectuara de mala fe. No se hace lugar a la declaración de Reverse Domain Name Hijacking solicitada por el Demandado.

2.4. Observación del caso

“internetnews.info” es uno de los primeros casos sometidos al panel de la OMPI, con sujeción a la Política en torno al dominio de primer nivel “.info”, destaca por ser una resolución que niega la transferencia del dominio en cuestión, independientemente de que el demandante posea derechos de marca previos e incluso nombres de dominio de segundo nivel idénticos al que se disputa, de igual forma plantea aunque infructuosamente el Reverse Domain Name Hijacking u Hostigamiento al Buen Uso del Nombre de Dominio, por lo que constituye un precedente importante en nuestra materia.

“.info” es uno de los siete sufijos que se implantaron a partir del 2001, ampliaron el espectro de los dominios de uso general que hasta esa fecha eran solamente tres (.com, .net y .org) fue planteado a ICANN por Afiliis, un consorcio de 19 empresas registradoras como Verisign, propietaria de Network Solutions, registradora monopólica durante mucho tiempo de los “.com”.

A tres años de operación de Afiliis el “.info” se ha convertido después del “.com” en el más importante dominio de máximo nivel (TLD) con un total de un millón y medio de registros, solicitados principalmente en Europa y con una tasa de crecimiento del 7% anual.

En virtud de que con los dominios de primer nivel se habían presentado diversos casos de ciberocupación, el arranque de los “.info” fue planeado

en varias etapas a efecto de evitar que el registro de este tipo de nombres de dominio pudiera vulnerar derechos de propiedad intelectual de terceros.

El periodo de Inscripción o de arranque "Sunrise" se estableció del 27 de julio al 27 de agosto del 2001, en dicho lapso los titulares de marcas registradas, podían registrar sus marcas formalmente bajo el dominio ".info", durante esta etapa se implantó un procedimiento de impugnación de conformidad con el Reglamento de la Política de Afiliación de Impugnación de Registros efectuada durante el periodo de arranque, la administración de estos procedimientos fue verificada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, del 28 de agosto al 27 de diciembre de 2001.

El periodo comprendido del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2001, Afiliación no aceptó ninguna inscripción, pero se ocupó de la evaluación y comprobación de solicitudes hasta ese momento aceptadas.

El 12 de septiembre de ese mismo año, se abrió al público el periodo de inscripción sin restricción alguna; a partir de esa fecha se determinó que las impugnaciones por el registro de un nombre de dominio se substanciaran a través de la Política.

De conformidad con lo establecido con anterioridad, el demandante debió haber registrado el nombre de dominio dentro del periodo de arranque "Sunrise" dentro del cual, los titulares de registros marcarios, como INT Media Group, podían registrar sus marcas como nombres de dominio, gozando de esta manera, de un derecho de prioridad en relación con el resto de los solicitantes que carecían de derechos marcarios sobre tales denominaciones.

Al respecto el demandante señala que por un error en la tramitación de la solicitud no pudo obtener el dominio multicitado, pero no aportó algún elemento probatorio que acreditara la inserción de la solicitud en el periodo "Sunrise".

En virtud de que el registro del nombre de dominio se obtuvo el 12 de septiembre de 2001, las reglas aplicables al procedimiento son las estipuladas en la Política Uniforme de Solución de Controversias, por lo que deben agotarse los extremos que enmarca su artículo 4º.

En relación con el interés legítimo, el demandado no alega en su defensa la existencia de las circunstancias previstas en los párrafos i, ii, e iii del

artículo 4.c de la Política, en este supuesto el panelista las analiza, construyendo una verdadera defensa del caso.

Como se señaló en su oportunidad antes de recibir el aviso de la controversia por parte de la abogada de la demandante, el demandado no había hecho uso del nombre de dominio o efectuado preparativos demostrables para hacerlo, cabe señalar que el periodo entre que se registra y se advierte de la controversia es de un mes, por lo que atendiendo a esa circunstancia de tiempo y a la falta de pruebas aportadas le conceden al panelista la suposición de que "no había utilizado el mismo para dar acceso a un sitio web ni con ninguna otra finalidad"; sin embargo, se observa que es hasta cuando al demandado le notifican de la controversia, que su sitio web ofrece información a cerca de lo que en el futuro tendrá como contenido su página, finalmente el panelista concluye que el uso es legítimo y legal y por ello tiene un interés legítimo para mantener su titularidad.

Al respecto difiero de lo manifestado por el panelista y a efecto de esclarecer mi planteamiento me permito transcribir el artículo 4. c iii) de la Política sobre la que se basó el Sr. Millé "el titular del nombre de dominio hace un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera intencional o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro", la expresión *hace uso* se conjuga en tiempo presente, efectivamente, a partir del 19 de octubre de 2001, la página es utilizada hasta el momento en que se hace de su conocimiento la petición de transferencia, no antes; es decir, si nunca se hubiera interpuesto la controversia probablemente hubiera seguido sin ningún contenido, ahora bien, se plantea otra situación, la página presenta un aviso donde proporciona información de un proyecto futuro, al ser futuro no puede adivinarse cual finalmente sea su contenido, el panelista creyó en la buena fe del registrante, en una visita que se hace a la página www.Internetnews.info el 1º de octubre de 2004 se observa que tiene como fecha de última actualización el 21 de agosto del 2002 y varios apartados de noticias en torno a su proyecto, argumentos que pueden identificarse con los planteados en su contestación de demanda sin cambio alguno a casi dos años de la resolución.

Por otra parte me resulta atractivo el razonamiento que hace el panelista en torno a la denominación de la marca INTERNETNEWS, de tal manera que dicha denominación por ser una marca debidamente registrada no la convierte en todo poderosa como frecuentemente ocurre en este tipo de asuntos, señala que son dos palabras corrientes del idioma Inglés y que su

combinación (internet=Internet y news=noticias) no pueden considerarse una obra especial de la imaginación, señala el panelista que "el demandado ha tratado de reflejar con un nombre de dominio atractivo y eufónico la clase de servicios que se prestarán en el sitio Web a accederse usando tal dirección".

Algunas resoluciones que ha dictado la OMPI en este sentido, señalan que cuando se trate de una palabra genérica o descriptiva no se pueden conceder derechos exclusivos, igual acontece cuando el mismo término es común en negocios de una determinada rama y se presenta en multitud de páginas web.

El panelista establece además que el registro y uso del nombre de dominio no se efectuó de mala fe, para ello fue determinante el aviso en su página que elimina toda relación con INT Media Group, que pudiera ocasionar una relación con esta empresa o una confusión con la marca; asimismo se observa que si bien el titular del dominio registró una gran cantidad de dominios y aunque es contrario según el panelista al espíritu de la Internet, no implica una conducta de mala fe cuando no se afecta ningún registro marcario, por lo que aquí se reitera que el nombre de dominio es un bien y como tal puede ser objeto de transacciones en el comercio.

El demandado finaliza su contestación solicitándole al panel que se declare a la demandante incurso en Reverse Domain Name Hijacking; es decir, que la Política ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el único propósito de intentar privar del nombre de dominio a un legítimo titular que está haciendo un buen uso del mismo; el panelista no encuentra elementos para determinarla, sin embargo, reprueba que el demandante haya ocultado documentación previa al procedimiento e incluso lo conmina a no volverlo a hacer y considera justificable su petición por el hecho de ser titular de registros marcarios con tal denominación.

El Hostigamiento al Buen Uso del Nombre del Dominio o Secuestro a la Inversa del Nombre del Dominio, es una defensa que tiene el titular del registro de un nombre de dominio en una controversia, requiere que se acredite la utilización de mala fe de la Política, lamentablemente no existe una enumeración de las circunstancias que pudieran determinarla, lo cual dificulta mucho más aportar los medios probatorios para acreditar la comisión de tal conducta, si pensamos que todos los que inician el procedimiento tienen derechos marcarios, basándose en el argumento del sr. Millé nunca se acusaría a un demandante de Secuestro, lo cual corrompe el equilibrio del sistema que debiera prevalecer, pues concede una mayor protección para las empresas que cuentan con marcas

registradas e impone una mayor carga al titular del nombre de dominio que no cuenta con un registro marcario que lo respalde, en caso de acreditarse dicha conducta reprobable por parte del demandante debería reparar a su contraparte de los perjuicios ocasionados, incluyendo el costo de los gastos en que hubiera incurrido por la defensa del nombre.

3. nivea.com.mx

Caso: No. DMX2001-001.

Panelista: Roberto A. Bianchi.

Fecha: 13 de septiembre de 2001.

3.1 Partes

Demandante: BEIERSDORF AG.

Demandada: SOLPRO, S.A. de C.V., ambas con domicilio en la Ciudad de México.

3.2 Entidad registradora

Network Information Center – México (NIC-México).

3.3 Procedimiento

3.3.1 Antecedentes

Al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se presentó el 12 de abril de 2001, por vía electrónica una demanda que se sometió a decisión de acuerdo a la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para ".mx" y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en ".mx". El 17 de abril de 2001 la demanda se envió en soporte papel.

El 23 de abril de 2001 NIC-México envió una confirmación de los datos de registro del nombre de dominio.

El 21 de agosto el Centro acusó recibo de la contestación de demanda efectuada por un correo electrónico al Centro.

El Centro designó a Roberto A. Bianchi como miembro único del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en el procedimiento.

El 3 de septiembre de 2001 el Panel requirió a la demandada para la entrega de un contrato a que había hecho referencia en su contestación, sin embargo nunca fue recibido.

La demandante es titular de numerosos registros; desde el 9 de octubre de 1964 es titular de la marca NIVEA, se distingue por marcas como: "NIVEA BABY", "NIVEA FACIAL" Y DISEÑO, "NIVEA MILK" Y DISEÑO, "NIVEA RINPOO", "NIVEA UV" Y DISEÑO, etc. que amparan toda clase de artículos de tocador, belleza y perfumería; cosméticos y cremas, de igual manera es titular de las marcas NIVEA en Estados Unidos, afirma tener registrada la misma marca en unos 200 otros países, lo que no ha sido negado por la demandada.

Por su parte el demandado afirma ser titular del dominio desde el 3 de febrero de 1998.

3.3.2 Idioma

Español.

3.3.3 Argumentos de las partes

La Demandante alega que:

- a) El nombre de dominio "nivea.com.mx" es idéntico con respecto a la marca NIVEA.
- b) Su contraparte no posee intereses legítimos, pues carece de algún registro marcario que ampare tal denominación o que ostente uno con fecha legal anterior a los de su propiedad.
- c) La demandada no ha desarrollado ninguna página de Internet.
- d) La demandada registró y utiliza el nombre de dominio de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo y ánimo de lucro impide que BEIERSDORF AG refleje su marca.

Por su parte la demandada funda su derecho sobre el dominio con base en las siguientes argumentaciones:

- a) En fecha 3 de febrero de 1998, suscribió un contrato de prestación de servicios con NIC-México, cuyo clausulado preveía lo siguiente:
"Cláusula séptima: Este contrato no implica Otorgamiento o certificación de marcas, nombres comerciales, avisos comerciales o derechos de cualquier tipo sobre el nombre de dominio que se está solicitando."
"Cláusula octava: El presente contrato podrá ser rescindido y el nombre de dominio solicitado dado de baja, sin que esto implique reembolso

alguno de las cantidades ya pagadas ni opción de proponer un nuevo nombre bajo el amparo de éste mismo contrato, por cualquiera de las siguientes circunstancias:

Por resolución de autoridad en el caso de alguna disputa legal por el nombre del dominio"

"Cláusula novena: El "Solicitante" declara que conoce las políticas generales de "NIC-MÉXICO" y que forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen....."

"Cláusula Décima Primera: Las partes establecen de común acuerdo que para el caso de llegar a existir algún problema en la aplicación o interpretación de los términos establecidos en el presente contrato se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León renunciando desde éste momento a cualquier otra jurisdicción que podrían tener por razón de su domicilio presente o futuro."

- b) Al contrato aludido se anexaron las Políticas generales de Nic-México, que establecen en su introducción que: *"se da por hecho que se conocen las políticas de registro de dominio de INTERNIC (<http://www.internic.net/rfc/rfc1591.txt>)" ante lo cual cabe señalar que si se teclea esa dirección electrónica en la barra de internet, se despliega un mensaje de que "no se encontró la página".*
- c) "Las partes involucradas en el contrato de prestación de servicios por medio del cual se otorgó el derecho de uso sobre el nombre de dominio nivea.com.mx, fueron Solpro, S.A. de C.V. y por otro lado NIC-México. Estas partes se sometieron para la solución de controversias a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Monterrey Nuevo León. Solpro, S.A. de C.V. aceptó someterse a las Políticas generales de NIC-México que se agregaron al contrato en comento, formando parte integrante del mismo, en las cuales no se establece ningún otro procedimiento. Se comenta en ambos instrumentos (Contrato y Políticas) que en caso de alguna disputa legal sobre el nombre de dominio se estará a lo que resuelva la autoridad, sin especificar que autoridad es la que deberá conocer del asunto.
- d) El procedimiento seguido ante la OMPI de conformidad con lo establecido en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".mx", del 9 de noviembre de 2000 nunca fue aprobada por Solpro, S.A. de C.V.
- e) Solpro, no está realizando ninguna actividad de engaño, toda vez que la página está en construcción, sin embargo no niega que el demandante es dueño de la marca en muchos países, incluyendo México.
- f) No ha sido registrado de mala fe.

- g) Dentro del territorio mexicano nacional la OMPI no goza de facultad jurisdiccional alguna ni competencia para resolver cuestiones relativas a propiedad industrial y mucho menos el Centro de Arbitraje y Mediación, esto es porque de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a su vez en la Ley de la Propiedad Industrial, existen dentro de nuestro país los medios legales, para resolver este tipo de conflictos, y será en todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien deberá dictar una resolución en ésta clase de conflictos, en base a los términos y procedimientos que se encuentran debidamente acreditados en nuestro territorio.

3.3.4 Estudio del caso

El Panel considera que tiene competencia para examinar y decidir acerca de su propia competencia, conforme al principio denominado "competencia sobre la competencia" y que ha sido recogido en numerosas leyes de arbitraje, como la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL). México, ha adoptado la citada Ley Modelo; asimismo el artículo 1432 del Código de Comercio establece: El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.

"En cuanto al argumento de la Demandada según el cual el registro del nombre de dominio en disputa se rige por un contrato del que son partes la Demandada y NIC-México (exclusivamente), el Panel nota que ese contrato, según lo cita la Demandada, contiene una cláusula según la cual "(e) 'Solicitante' declara que conoce las políticas generales de 'NIC-MÉXICO' y que forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen".

A fin de clarificar cuáles eran las normas vigentes, el panel solicitó a NIC le suministrara las políticas anteriores, vigentes en la época del registro, las cuales fueron publicadas el 26 de septiembre de 1997, que establecían en el punto 3.6 que era requisito que el solicitante se cerciorara de que no estaba violando ninguna marca registrada, dichas políticas fueron sustituidas por las que entraron en vigor el 1º de septiembre de 1999, en donde textualmente se establecía que en caso de disputa correspondería al IMPI su resolución y NIC México acataría la resolución que se emitiera, dichas políticas fueron sustituidas por las del 1º de diciembre de 2000 y eliminaron la referencia que se hacía del IMPI como autoridad competente.

"El Panel considera que, por la cadena de referencias existente entre el contrato, las Políticas generales con sus cambios sucesivos y Política bajo .MX por referencia de las últimas Políticas generales, es él mismo la autoridad que debe resolver esta disputa en la medida prevista en este procedimiento".

La entidad registradora, según el argumento del panel, se reservó el derecho de modificar unilateralmente la Política de solución de disputas sobre nombres de dominio, lo que implicó un cambio en el contenido del contrato que originalmente vinculaba a NIC México con la demandada, en la sucesión de dichas Políticas la demandada no los objetó por lo "que se infiere que los consintió", con fundamento en los artículos 1868, 1869 y 1871 del Código Civil Federal se establece una estipulación a favor de terceros.

El efecto principal causado por la modificación de las políticas integrantes del contrato de registro fue crear este tipo de estipulación, siendo los terceros los titulares de registros marcarlos afectados por un registro abusivo de nombres de dominio que les permitiera atacar el registro mediante un procedimiento administrativo, "la aceptación del titular del registro está determinada por el texto mismo de las Políticas generales y se entiende vinculante para el titular que mantiene la titularidad del nombre de dominio sin objeciones posteriores al cambio de aquéllas ni antes del comienzo del procedimiento".

El panel rechaza finalmente la defensa de incompetencia planteada por la demandada, y determina que es competente para dictar una resolución sobre el asunto.

1. Respecto a la identidad del dominio con la denominación de la marca; el demandado reconoce que la demandante es dueña de la marca, por otra parte el experto hace valer un precedente anterior (niveasun.com), que reconoce la reputación de la marca NIVEA a nivel internacional.

2. El demandado no acredita tener intereses legítimos respecto del nombre de dominio, se limita a sostener que tiene el interés de conservarlo, tal argumento indica un "interés de posesión" pero no un "interés legítimo".

3. En cuanto al registro y uso de mala fe, no se acreditó el presunto ánimo de lucro; sin embargo la demandada conocía que la marca no le

pertenecía al momento de registrarla como nombre de dominio, por lo que se infiere que el nombre fue registrado con el propósito de impedir a BEIERSDORF AG, que reflejara la marca en un nombre de dominio.

En virtud de que la página web identificada con el nombre de dominio en disputa está "en construcción" a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de registro hasta el procedimiento (1998 a 2001) y a la reputación internacional de la marca NIVEA, el panel sostiene que no existió ninguna finalidad legítima o de buena fe para el registro; asimismo el uso de mala fe se configura por la inactividad observada en el sitio.

"La permanencia en la Red del sitio www.nivea.com.mx con la única leyenda de que se encuentra "en construcción", y por lo tanto sin anunciar que no se trata de un sitio perteneciente a la Demandante, hace concluir a cualquier navegante de la Red que con un programa navegador intente conectarse al sitio bajo el dominio mexicano de uso comercial verosíblemente correspondiente a la conocida marca NIVEA, que el titular de la misma no mantiene un sitio web o que no es técnicamente capaz de hacerlo".

El panel concluye que el nombre de dominio es usado de mala fe.

3.3.5 Decisión del panel administrativo

Se resuelve que la demandada al carecer de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y haber procedido al registro y uso de mala fe, debe ser transferido a la demandante.

3.4 Observación del caso

El primer conflicto documentado en México por el empleo de una marca como nombre de dominio en la Internet por un tercero sin derecho legítimo a tal denominación, se verificó en el año de 1998 con respecto al dominio "nestle.com.mx"; el asunto fue competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a las reglas del procedimiento de declaración administrativa de infracción, previstas en la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; desgraciadamente el desconocimiento de la naturaleza y las características propias de las dos figuras fue común en México, así como en los órganos de todo el mundo ante los cuales se sometieron los primeros conflictos, donde tiempo, dinero, prestigio y leyes anticuadas conducían preferentemente a un acuerdo, antes que a una sentencia.

El primer asunto que se desahogó por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI respecto a la extensión “.mx” fue el caso de “nivea.com.mx”; cabe señalar que la investigación del asunto obedece únicamente al contenido de los razonamientos esgrimidos en la resolución, en virtud de que en tres ocasiones a lo largo del presente trabajo vía correo electrónico le solicité a NIC México, por conducto de su departamento legal, la información en torno al clausulado del contrato que esa entidad suscribía con los solicitantes de dominios en 1998; asimismo, le solicité las políticas anteriores al año 2000, petición a la que no obtuve respuesta.

Antes de comenzar con el estudio del caso, me es indispensable definir el “arbitraje”, en virtud de que el panelista como cuestión previa analiza su competencia con fundamento en una regla de esta figura de derecho procesal internacional.

El arbitraje es un mecanismo de solución pacífica de controversias donde una (o más) persona(s) denominada(s) árbitro(s) elegido(s) libremente por las partes resuelve(n) un conflicto, su origen deriva por lo general de un acuerdo, las partes además deciden sobre el derecho que les va a aplicar y se comprometen a acatar la decisión emitida.

El arbitraje no es una figura idéntica, pero sí equiparable al procedimiento dispuesto en la Política Uniforme; en este caso, se requiere cumplir con determinadas formalidades para la presentación de documentos en el procedimiento, los panelistas no son elegidos por las partes, tienen la libertad de aplicar principios de “derecho nacional” en sus resoluciones, según las circunstancias del caso, las cuales no son vinculantes para las partes, excepto para el registrador y una vez decidida la controversia, una de las partes puede agotar los medios legales de la jurisdicción que estime competente.

El principio de arbitraje internacional “Competencia sobre la Competencia”, otorga al árbitro la potestad para decidir sobre su competencia, con fundamento en la adopción que hizo México de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en 1985 (artículo 16) y al artículo 1432 del Código de Comercio, el panelista se declara competente para conocer del asunto; en este supuesto se observa que el panelista se sujeta a normas nacionales para combatir esta excepción, equiparando su papel con el de un árbitro.

En su defensa el demandado alega que la Política es inaplicable para dirimir el procedimiento; por su parte, el panelista emite una serie de

razonamientos, que desde mi punto de vista no fundamentan consistentemente su decisión con base en las siguientes consideraciones:

- El 3 de febrero de 1998 SOLPRO suscribió un contrato con NIC-México para registrar el nombre de dominio "nivea.com.mx".
- La cláusula Novena de dicho contrato señalaba: "el solicitante declara que conoce las Políticas generales de "NIC-México" que forman parte integrante del presente contrato, y acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen..."
- En esa fecha las Políticas no hacían referencia a ningún órgano encargado de resolver las diferencias que pudieran suscitarse entre nombres de dominio y marcas, las primeras Políticas que establecieron las normas que habrían de regir en caso de disputa se publicaron el 1999 y por primera vez le concedieron al IMPI la potestad para conocer de este tipo de cuestiones, un año más tarde, dichas Políticas fueron sustituidas, otorgándole a la OMPI en sujeción a las reglas propuestas por ICANN la autoridad para resolverlas.
El panelista, manifiesta que el cambio en las Políticas implicó una estipulación a favor de terceros, su aceptación fue un hecho implícito al no haber hecho una objeción en torno a su entrada en vigor y posterior aplicación.
- Asimismo cita como precedente el caso D2000-0143 "raimat.com"; del todo inaplicable al caso concreto, pues desde el contrato de registro, el demandado se comprometía, a sujetarse a las modificaciones que en el futuro pudieran efectuarse en relación con el procedimiento de solución de controversias.
- No debe soslayarse que las partes crearon un vínculo jurídico con la suscripción del contrato de adhesión, que hasta ese momento carecía de una cláusula que definiera el mecanismo de resolución de controversias que se plantearan por cuestiones relacionadas con marcas y nombres de dominio, por lo que el contrato de 1998, no debió haber sido interpretado de la manera que el panelista lo hizo, cuestión muy diferente hubiera sido que a la entrada en vigor de cada una de las Políticas, se le hubiera corrido vista al titular del dominio con las modificaciones al contrato y una vez firmado, entonces sí hubiera implicado una sujeción a las normas que rigen el procedimiento de solución de controversias ante la OMPI, o como en el caso que se vertió en el párrafo anterior que dicha disposición hubiera sido planteada desde el contrato original, tal como acontece en los contratos de registro actuales y que constituyen un requisito sin el cual la adquisición de un nombre de dominio es imposible.

Por las razones expuestas con anterioridad, el acceder a las Políticas de solución de diferencias con relación a la extensión ".mx" sobre las que se

fundaron las formalidades del procedimiento fue imposible; sin embargo, considero que no distaban de lo que actualmente señala UDPR en torno a los gTLDs; en particular lo dispuesto en el artículo 4.b) ii.

"Que se haya registrado el nombre de dominio para impedir que el titular de la marca pueda reflejar dicha marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya incurrido en un patrón de conducta semejante".

Considero que el texto de dicho artículo corresponde a su integridad al fundamento bajo el cual se fundó el panel para dirimir la controversia, por lo que a continuación se cita:

"Se infiere que el propósito del registro de nombre de dominio fue el de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, con lo que se configura, al menos parcialmente, el supuesto de registro con mala fe del Párrafo 1 bii.

Si bien no hay constancia en el expediente de que la Demandada haya incurrido en una "conducta de esa índole"- haber registrado otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros- ello no significa el bloqueo de la marca ajena base de la demanda no haya sido hecho con mala fe, como lo indican las circunstancias mencionadas".

Este supuesto requiere 1.- una obstaculización o impedimento y 2.- la repetición de dicha conducta; sin embargo, nunca se acreditó que el demandado haya registrado una lista considerable de nombres de dominio y los haya mantenido en estado inactivo; el panelista emitió su dictamen conforme a las circunstancias del caso (el reconocimiento del demandado de que la titularidad de la marca NIVEA pertenece a BEIERSDORF AG, la marca por sí misma, como un signo con evidente reputación internacional, el mantenimiento del sitio "en construcción", tres años después de su registro) y declarando que el registro y uso del nombre del dominio se había efectuado de mala fe.

4. avensa.com

Caso: D2002-284.

Panelista: Antonio Millé.

Fecha: 19 de julio de 2002.

4.1 Partes

El Demandante es la sociedad mercantil venezolana Aerovías Venezolanas S.A. AVENSA, con domicilio en Torre Humboldt, Prados del Este, Caracas, Venezuela.

El Demandado es el Sr. Roberto García, con domicilio en P.O. Box 650546, Miami, Florida, Estados Unidos.

4.2 Entidad registradora

Network Solutions, Inc. de Herndon, Virginia, Estados Unidos.

4.3 Procedimiento

4.3.1 Antecedentes

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI recibió la demanda el 26 de marzo de 2002 por correo electrónico y en copia firmada en papel. El Centro envió al demandado la notificación de la demanda el 12 de abril de 2002, a la cual no respondió por lo que se procedió a notificarle de la falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 7 de mayo de 2002.

El 21 de mayo de 2002, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo y se les notificó a las partes tal designación.

"Luego de considerar la documentación del caso, el Panelista consideró que carecía de base suficiente para decidir la demanda y el 20 de junio de 2002 dictó una Orden Procedimental requiriendo a las partes información y declaraciones adicionales. Dicha Orden se notificó a las partes ese mismo día.

El 27 de junio de 2002, dentro del término establecido para ello, el Demandante presentó un escrito con alegaciones complementarias que habiendo sido notificado al Demandado con fecha 4 de julio de 2002 no fue respondido por él".

4.3.2 Idioma

El párrafo 11 del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio establece:

"a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la

facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.

El panel emite al respecto las siguientes apreciaciones:

El demandante no solicitó expresamente que el idioma del procedimiento fuera en idioma español, sin embargo todas las comunicaciones efectuadas por él han sido en dicha lengua.

A la fecha del registro del nombre de dominio (1º de junio de 1998) las solicitudes se expresaban en inglés.

El domicilio del demandado se ubica en un país de habla inglesa.

Sin embargo, teniendo en cuenta la “tácita elección” del idioma realizada por el demandante, su acogimiento *prima facie* por el Centro y la ausencia de oposición por parte del demandado, se determina que el idioma para desahogar el procedimiento y emitir la decisión será el español.

4.3.3 Argumentos de las partes

El demandante alega en su demanda:

- a) El nombre de dominio en disputa “consiste en la reproducción total de la marca” AVENSA, de la que desde el 10 de julio de 1995 es titular.
- b) Su marca distingue servicios de transporte aéreo en Venezuela, cubre rutas nacionales e internacionales.
- c) El uso del nombre de dominio en disputa puede prestarse a confusión ya que los usuarios podrían pensar que al acceder a la dirección de Internet *avenza.com* encontrarán información de Aerovías Venezolana, S.A. Avenza.
- e) El demandado impide que publicite y ofrezca sus servicios en la web.
- f) El sr. Roberto García proporcionó una dirección falsa al llenar los formularios.
- g) Ofrece el dominio en venta, y al hacer click sobre éste aparece una forma titulada “REQUEST A PRICE QUOTE”.

El panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio Web activo, despliega un mensaje “La página Web solicitada no está disponible en este momento. Puede que el sitio Web tenga problemas técnicos o que necesite ajustar la configuración de su explorador”, pero no es ofrecido en venta.

El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen elementos en su defensa a considerar.

4.3.4 Estudio del caso

1. Existe identidad entre el nombre de dominio y la marca, la partícula ".com" no se toma en cuenta para efectuar la comparación.

2. Respecto a la ausencia de derecho o interés legítimo del demandado en el nombre de dominio, el panel opina que el vocablo *avensa* es inexistente en los diccionarios de la lengua española e inglesa, es una denominación que resalta en los fuselajes de los aviones de la sociedad demandante, por lo que independientemente de que sea una denominación de fantasía, evoca a la compañía aérea y se asocia con los servicios ofrecidos por el demandante.

El nombre de dominio se mantiene "reservado", no existe prueba alguna que indique que previo a la recepción de la controversia el demandado hubiera hecho uso del mismo, o se hubieran llevado a cabo "preparativos demostrables" para hacerlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, el demandado además no es conocido corrientemente por el dominio en cuestión, ni ha hecho uso legítimo o legal o no comercial del nombre de dominio, por lo que el panel considera que el demandado no guarda ningún interés legítimo en torno al nombre.

3. En atención a las siguientes consideraciones se ha determinado la existencia de mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio:

- La marca fue registrada tres años antes de que el demandado registrara el nombre de dominio, por lo que se registró deliberadamente, máxime cuando uno de los destinos de la línea aérea AVENSA es el aeropuerto de Miami, ciudad donde el demandado afirmó domiciliarse al registrar el dominio.

- La "reserva" constituye un uso, pues de tal forma no puede ser registrado y mucho menos usado por otra persona. "La mala fe del registro se continúa pues durante el posterior uso pasivo del nombre de dominio en disputa".

- La falsedad en los datos del número telefónico refuerzan que el registro y uso fue efectuado de mala fe y constituye "una violación a la promesa de veracidad".

- El panelista considera que en caso de que el demandado usara efectivamente el nombre de dominio estaría realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio

Web o a cualquier otro sitio en línea". En tal supuesto, se generaría una confusión con la marca de Aerovías Venezolanas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio creado del demandado o de un producto que figure en el sitio.

- No se aportan elementos para determinar que en el futuro se realice un uso legítimo del nombre de dominio, sin dañar los derechos de la demandante, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que tiempo después pueda usarse causando confusión a los usuarios de Internet que buscaran el sitio del demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su denominación social y marca comercial. El panelista llega a la conclusión de que el demandado registró y uso el nombre de dominio de mala fe.

4.3.5. Decisión del panel administrativo

El panel requiere que el registro del nombre de dominio "avensa.com" se transfiera.

4.4. Observación del caso

En este asunto me interesó la formalidad que el procedimiento guarda en torno al idioma, su definición se basa en la lengua en la que se efectuó el registro del nombre; sin embargo, el experto puede considerar las circunstancias especiales del caso, asimismo las partes pueden optar porque se resuelva en una lengua diversa a la que obra en el registro.

Cabe señalar que la gran mayoría de los conflictos presentados por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, conforme a la Política han sido resueltos en inglés, pero también pueden verificarse decisiones en otros idiomas, como: francés, italiano, holandés, portugués, coreano y por supuesto en español.

En este asunto se presenta una circunstancia que es común en los casos de ciberocupación, la falta de contestación por parte del demandado a la demanda; lo cual, no representa un obstáculo para que el demandante acredite los extremos del artículo 4 de la Política, ni que el panelista por su propia cuenta se allegue de elementos independientes para determinar la transferencia o no del nombre de dominio; esta conducta que asume el demandado, puede generarse por dos circunstancias: 1) el registro se ha efectuado ilegítimamente, por lo que resultaría inútil hacer una defensa ante un foro público; o por el contrario, 2) el nombre ha sido registrado y usado legítimamente, pero por ser una empresa pequeña, no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a una defensa

adecuada del caso; en los países subdesarrollados, es común que a las empresas les interese prioritariamente cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales que invertir en recursos tecnológicos y en su defensa.

La marca AVENSA es propiedad de Aerovías Venezolanas, S.A.; distingue servicios de transporte aéreo, su fuselaje ostenta tal signo distintivo, y uno de sus destinos es el aeropuerto de Miami, donde tiene su residencia el demandado, por lo que resulta difícil de creer el desconocimiento de la marca; por otra parte, igual que acontece en el caso anteriormente analizado, el sitio web se encuentra en estado inactivo o de "reserva", es necesario recalcar que el titular no está obligado a incorporar información o servicio alguno en su página, sin embargo y como se explicó con anterioridad son las "circunstancias" las que definen cuando una "reserva" sinónimo de "uso pasivo" se traducen en un "uso de mala fe", pues el nombre no puede ser registrado y empleado efectivamente por otra persona, por tal causa, aunado a la ausencia de contestación que trae aparejada la falta de pruebas que sustenten la posibilidad de que en un futuro se haga un uso legítimo del nombre de dominio, da lugar a considerar al sr. Millé que en todo caso pudiera ocasionarse una confusión, pues involuntariamente vincularía al demandante con los documentos o servicios que el demandado ofreciera en la dirección identificada con tal nombre, obteniendo así una ventaja deshonesta basada en la reputación de una marca que pertenece a un tercero, tal circunstancia haría creer a los clientes (actuales o potenciales) de la demandante que no posee un sitio web o que técnicamente no es capaz de mantenerlo.

Como en otros casos, se presenta la falsedad de los datos del registro; en este caso el sr. Roberto García proporcionó un número telefónico inexistente, aún cuando el contrato de servicios de la entidad registrante comprometía al solicitante a aportar datos verídicos en su solicitud, lo cual robustece la mala fe de la conducta del demandado.

No obstante lo anterior, cabe señalar que el 14 de octubre de 2004, busqué el nombre de dominio transferido; la página web no está disponible, actualmente Aerovías Venezolanas opera únicamente bajo "avensa.com.ve" y "avensavirtual.com"; es decir, después de dos años podemos cuestionar el afán de la demandante para obtener y "usar" el nombre de dominio controvertido "avensa.com".

5. viajeselcorteingles.com

Caso: D2002-0598.

Panelista: Roberto A. Bianchi.

Decisión: 22 de agosto de 2002.

5.1. Las Partes

La Demandante es VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., una sociedad anónima española, con sede en Madrid, España.

El Demandado es el Sr. Javier García Quintas, con dirección en Gran Canaria, España.

5.2. Entidad registradora

DomainPeople, Inc.

5.3. Procedimiento

5.3.1 Antecedentes

El 26 de junio y el 1º de julio de 2002, la demandante presentó al Centro por vía electrónica y en formato papel su demanda. Solicitó la verificación de datos de registro; el 30 de junio de 2002, el Centro notificó al demandado la demanda, pero no hubo contestación alguna, por tal razón el Centro le notificó su falta de personación y designó a Roberto A. Bianchi el 13 de agosto de ese año como miembro único del grupo administrativo de expertos.

La demandante es titular de diversas marcas en España con denominación VIAJES EL CORTE INGLES desde 1995, en clases 16, 39 y 42, en la Unión Europea desde 1997 y Estados Unidos desde 1995 en la clase 39.

El registro del nombre de dominio en cuestión fue registrado el 29 de abril del 2002.

5.3.2 Idioma

Español.

5.3.3 Argumentos de las partes

La demandante alega lo siguiente:

- a) Coincidencia entre el dominio "viajeselcorteingles.com" y la marca y nombre comercial VIAJES EL CORTE INGLES.
- b) El demandado no tiene ningún título legítimo sobre el nombre registrado, ni registro de marca, ni tal denominación se identifica con una

sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio.

El demandado no contestó la demanda que en su oportunidad le fue debidamente notificada.

5.3.4 Estudio del caso

1. "Un simple cotejo demuestra que el nombre de dominio en disputa es idéntico o, teniendo en cuenta la supresión de espacios y la adición de ".com", es por lo menos confundiblemente similar a la marca sobre la que la Demandante tiene derechos".

2. Derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio, en este punto y teniendo en consideración que el demandado no ha contestado la demanda, la decisión que tome el panel a este respecto debe basarse en los elementos que aporte la demandante, así como los que deriven del ejercicio de sus atribuciones.

Con fecha 16 de agosto de 2002, el Panel por medio de un buscador se contactó con el sitio de la demandada, resultando un re-direccionamiento automático al sitio "www.gueb.com", por lo que el demandado carece de derechos o intereses legítimos.

3. El demandante está convencido de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, pues el demandado pidió a cambio de su transferencia, la cantidad de dos mil quinientos euros; sin embargo, dicha circunstancia no se acreditó.

"El Demandado, estando domiciliado en España, no pudo ignorar que VIAJES EL CORTE INGLÉS era una marca ajena, registrada por la empresa de viajes y turismo muy conocida, con domicilio en el mismo país, y con igual denominación social y nombre comercial".

En la página de inicio de "gueb.com" se observa un link titulado "Reserva tus vacaciones", el cual conecta al sitio "centraldereservas.com", donde se ofrecen servicios de alojamiento en distintos lugares de España, el Panel comprueba que se "ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea."

En casos analizados con anterioridad al amparo de la UDPR de la OMPI, el demandado ha registrado con mala fe varios nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas muy conocidas en España, como "cortefiel.com" (3-05-2000), "christiandior.com", "christiandior.net" (17-05-2000), "yvessaintlaurent.com" (13-09-2001) y "tele5.com" (24-04-2002).

En atención a lo dispuesto en el párrafo anterior se configura el supuesto previsto en el párrafo 4.b ii) de mala fe, pues el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente, asimismo se requiere que el actuar del demandado haya sido semejante en otros casos anteriores.

Por último el panelista emite un resumen del caso "cortefiel.com" (Caso OMPI No. D2000-0141), llevado ante los tribunales españoles (Audiencia Provisional de las Palmas) que desestima el recurso de apelación interpuesto por el demandado (Javier García Quintas) y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que concede a Cortefiel, S.A. la obtención en su favor y el uso del nombre de dominio "cortefiel.com", por constituir una violación a sus derechos de propiedad industrial.

5.3.5. Decisión del Panel Administrativo

El Panel decide estimar la demanda y ordenar la transferencia del nombre de dominio.

5.4. Observación del caso

En el presente asunto, se observa una exacta aplicación de la Política, que no se despliega por ejemplo en los dos casos anteriormente analizados, es un ejemplo clásico de lo que puede entenderse por "ciberocupación".

En primer lugar hay una total coincidencia entre el nombre del dominio y la marca, recuérdese que elementos como "www" y ".com" constituyen herramientas propias del funcionamiento de la Internet y deben considerarse como componentes independientes del nombre de dominio de segundo nivel y la marca para efectos de análisis.

Si bien el demandante no acreditó el ofrecimiento por parte del demandado, de una suma considerablemente superior a los gastos propios del registro y mantenimiento del nombre de dominio, se observa que al teclear "viajeselcorteingles.com" existe un re-direccionamiento automático a "gueb.com", el cual contiene un apartado titulado "reserva

tus vacaciones" y al teclear sobre éste con el ratón, vincula a "centraldereservas.com" que ofrece servicios de alojamiento, aunque en esta página no se hace referencia expresa a la marca del demandante, sí fue usado para atraer en primera instancia a los internautas a ese sitio, haciéndolos creer que el titular de la página web desde la que se realiza el enlace y el titular de la marca (VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.) están unidos por lazos económicos, puesto que ambos ofrecen servicios de alojamiento, por lo que se configura la hipótesis prevista en el Párrafo 4 (b) (iv) de la UDPR.

Por otra parte, el sr. Javier García Quintas, ha sido demandado en otros procedimientos seguidos ante la OMPI, por haber registrado con mala fe en ocasiones anteriores por lo menos cinco nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas muy conocidas en España (lugar donde tiene su domicilio el demandado). Las decisiones que han resuelto estos conflictos han decidido trasladar los nombres de dominio a los legítimos titulares de las marcas; al ser una conducta reiterada del demandado, se configura el supuesto previsto en el artículo 4 b. ii) del ordenamiento multicitado.

En la parte final de la decisión analizada, sin que considero que sea adecuado abundar en antecedentes, el panelista retoma el seguimiento de un asunto, en el cual el señor Javier García Quintas fungió como parte demandada en el procedimiento de solución de controversias de la OMPI, por el nombre de dominio "cortefiel.com"; estando pendiente la ejecución de esa resolución donde se determinó la transferencia del nombre, el demandado acudió a los tribunales españoles solicitando que se dictara sentencia en la que se declarase la legitimidad de su titularidad del nombre de dominio en disputa, ante esta demanda la propietaria de la marca Cortefiel, S.A. una sociedad dedicada a la venta de ropa, formuló la reconvencción solicitando que se declarase que la obtención del nombre de dominio "cortefiel.com" y su uso por parte del reconvenido, implicaba una violación a su signo distintivo.

6. Observaciones generales

Con la aprobación de ICANN de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDPR) el 26 de octubre de 1999, emergieron una serie de normas aplicables con el fin de resolver las controversias surgidas como consecuencia del registro abusivo de nombres de dominio en Internet, a la fecha son cinco los centros de arbitraje que se encuentran en funcionamiento para este tipo de cuestiones; decidí analizar las controversias que se resuelven en el seno del Centro de Mediación y

Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por ser una valiosa fuente de información en español, ha resuelto más de seis mil casos, se interponen en promedio tres demandas a la semana, convirtiéndose en el principal órgano encargado de resolver las diferencias, en él han depositado su confianza miles de titulares de derechos marcados que han visto ocupado por un cibercuadrero la denominación de su signo distintivo sin interés legítimo y de mala fe en el mundo virtual; sin embargo, el empleo y la Interpretación de la Política, en ocasiones se ha desvirtuado y su uso se ha convertido en más de una ocasión en un abuso que debe ser revisado.

Del estudio realizado a los casos precedentes me permito emitir las siguientes apreciaciones:

- I. A partir de la fecha en que fue aprobado el sistema para solución de controversias, todos los contratos de registro de dominio ofrecidos por los registradores incorporaron una cláusula que establecía las reglas aplicables que habrían de regir en caso de disputa, esto presupone que los dominios registrados antes de octubre de 1999 no debieron sujetarse al procedimiento administrativo establecido por ICANN, pero no fue así, como se desprende de la "jurisprudencia", que responde a las circunstancias de ese momento histórico, donde el registro masivo de nombres de dominio de marcas famosas se estaba convirtiendo en una práctica común y que muy probablemente sea la base más sólida para justificar esta "retroactividad"; sin embargo, no lo considero correcto cuando no se prevé esta sujeción a la política de solución de controversias y a sus modificaciones por escrito desde el contrato de adhesión, como sucedió en el caso analizado de "nivea.com.mx".
- II. Por lo general, la rapidez con que se desarrolla el procedimiento (entre 45 y 50 días), beneficia los intereses de los demandantes; sin embargo, considero que el tiempo que se otorga al demandado para la contestación es insuficiente (sólo 20 días), debe extenderse con el fin de que el titular del nombre de dominio comprenda qué es y cómo funciona el sistema de solución de controversias y se allegue de los medios probatorios necesarios para enfrentar con mejores elementos a las grandes corporaciones.
- III. Para determinar el idioma del procedimiento, se estará al que se utilizó en el acuerdo de registro, o a petición de las partes, en todo caso el panelista o grupo de expertos podrá tomar la decisión con base en las circunstancias especiales del caso, al respecto debe recordarse que la mayoría de los acuerdos de registro se presentó en inglés y

francamente una solicitud de esta naturaleza no necesariamente requiere un conocimiento complejo de dicho idioma para su llenado, por otra parte imagínese si el demandante no hispano parlante desea que el procedimiento se verifique en otra lengua distinta al castellano y el demandado habla únicamente español, es difícil que el procedimiento se verifique en éste idioma y en consecuencia, el demandado no sólo tendrá que presentar su contestación en español, sino también tendrá que aportar todas las probanzas en dicho idioma, lo que implicará buscar un traductor y trabajar en una defensa con elementos lingüísticos que le son ajenos en un término de veinte días, lo que implica mayor erogación de recursos financieros, de tiempo y humanos.

- IV. Deben protegerse los derechos de personas físicas y empresas pequeñas que intentan desarrollar proyectos creativos e innovadores en la red y conceden a su nombre de dominio un gran valor, por ser posiblemente el único medio por el cual tienen presencia a nivel mundial; bajo este sentido, los expertos de la OMPI deben analizar seriamente los elementos que pudieran determinar que se ha utilizado de mala fe la Política y se ha incurrido en "Reverse Domain Name Hijacking" u "Hostigamiento a la inversa del Nombre de Dominio".

Es importante evitar que la normativa sea empleada por grandes compañías para apropiarse indebidamente de nombres de dominio que empiezan a ser conocidos en la red y son ostentados por los pequeños empresarios y particulares, una efectiva aplicación de este recurso, necesariamente protege los derechos de los "pequeños" y contribuye a terminar con la actuación "abusiva" de los "poderosos".

La doctrina opina que en caso de declararse el "Hostigamiento" o desestimación de la demanda, debería compensarse al demandado por los gastos que erogó con motivo de su defensa y por los daños y perjuicios ocasionados.

- V. Es necesario que se permita participar como panelista tanto a los que tienen experiencia y forman parte de importantes corporativos como aquellos que se van forjando en la práctica del derecho de la propiedad industrial y las nuevas tecnologías.
- VI. Publicar los criterios que el proveedor de servicios emplea para designar al experto asignado al caso.

- VII. Se observan numerosas decisiones en que el experto se convierte en un defensor a ultranza del demandante, aunque éste no haya aportado elementos suficientes que permitan "sin ayuda" determinar que el demandado ha actuado de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
- VIII. Establecer la posibilidad de vetar al árbitro, la declaración de imparcialidad e independencia no es garantía suficiente de que su actuar sea totalmente imparcial, pues al ser un experto en la disciplina, pudo o puede, una vez dictada la decisión, actuar como representante de una de las partes o como asesor externo de una de ellas.
- IX. Procurar unificar criterios, suelen observarse decisiones contradictorias, elementos que son tomados o no en cuenta dependiendo del árbitro y de la marca, la disparidad suele producirse porque no existe una sujeción a la letra de la Política y entonces dan cabida a sus propias interpretaciones adecuándolas al caso, muchas veces de forma incorrecta.
- X. Los gastos derivados del proceso debe ser asumido íntegramente por la parte demandante, independientemente de quien determine el número de integrantes del grupo de expertos.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Al momento en que una marca adquiere relevancia sobre otras de su misma especie o clase en el mercado, se convierte en un signo deseable y valioso, la indiferencia de las empresas ante este hecho, reglamentaciones de registro flexibles, así como la falta de una normatividad adecuada, propiciaron a partir del año de 1996 el registro deliberado y de mala fe de miles de nombres de dominio coincidentes o similares en grado de confusión con marcas registradas, a esta práctica se le denominó "ciberocupación".

SEGUNDA: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el principal órgano autorizado para resolver los conflictos derivados del registro abusivo de marcas como nombres de dominio en Internet, el procedimiento bajo el cual funda sus decisiones se encuentra fundamentalmente en la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDPR) aprobada en 1999; sin embargo, se ha observado que el grupo de expertos no se ha ceñido al texto íntegro de la Política y a sus reglas, en especial para calificar la mala fe del registrante, así también el tiempo que se le otorga al demandado para contestar la demanda es muy reducido, estos son dos de los motivos por el cual en el 90% de las resoluciones de los casos se ha declarado la transferencia del nombre de dominio en cuestión.

TERCERA: La Red de redes ha evolucionado, sus fines, su tecnología, sus usuarios, no son los mismos, genera un panorama de apertura no sólo a nuevas aplicaciones que en el futuro lo harán más rápido, sino también a criterios que necesitan de la participación urgente de todos los sectores; contrario a las leyes que rigen las ciencias exactas como la física o las matemáticas, la legislación nacional de un país no es necesariamente aplicable a Internet, México, ni ningún otro país, puede intentar regular el universo de la super carretera de la información sin tomar en consideración el contexto internacional, dado que la Red se concibe como un espacio plurijurisdiccional, son necesarios nuevos acuerdos, pero no impuestos como se pretende que pudieran ser en el futuro las políticas aprobadas por ICANN en 1999, aplicados para los ccTLDs.

CUARTA: La administración del nombre de dominio geográfico correspondiente a México debe ser trasladado al gobierno federal, pues la administración del dominio raíz y el registro de la extensión ".mx" es una actividad propia del área de las telecomunicaciones, ya que a través de los nombres de dominio se identifican y localizan los distintos ordenadores conectados a Internet permitiendo el libre intercambio de información,

bajo estos razonamientos es incuestionable el deber del Estado de proteger y promover estos identificadores para garantizar la soberanía nacional.

QUINTA: Es necesario que el ccTLD asignado a nuestro país se incorpore como signo identificador dentro de la legislación y en atención a los principios que rigen los nombres de dominio, se elabore una política de solución de controversias independiente de la adoptado por ICANN y aplicada por la OMPI, cuyas reglas generales subsistan, que defina las causales de "Hostigamiento al Buen Uso de un Nombre de Dominio", propongo que el órgano que conozca de un conflicto entre nombres de dominio ".mx" y marcas sea un centro de mediación y arbitraje independiente al instrumentado por la OMPI, donde efectivamente se lleven a cabo con eficiencia estos procedimientos.

SEXTA: En este contexto, es indispensable que las aulas empiecen por discutir el tema, en las facultades de Derecho se hace imperante una modificación a los planes de estudios donde se introduzca una materia a la que propongo sea denominada "Derecho y nuevas tecnologías".

SÉPTIMA: El problema no puede circunscribirse a un área geográfica determinada, tiene implicaciones mundiales y aún en el caso de México, el problema no puede menospreciarse, pues se calcula que a finales de 2004 habrá en nuestro país 15 millones de usuarios y América Latina se perfila como un campo fértil donde el empleo de la Internet se incrementará. Nos encontramos inmersos en un mundo globalizado y es fundamental implementar a nivel nacional y regional, en particular con países latinoamericanos una protección legal del ccTLD como signo identificador, mediante la celebración de un tratado internacional, pues se observa un incremento de prácticas abusivas sobre este tipo de dominios.

Con apoyo del gobierno a través de la difusión y prevención, las personas físicas que realizan actos de comercio, las pequeñas y medianas empresas adquirirán con confianza un nombre de dominio para identificarse, pues aún para ellas, así como para las transnacionales, el nombre de dominio se convertirá en la herramienta de mercado y comercialización más eficaz y segura para establecerse y desarrollarse en la Internet que abre cada día nuevos espacios al comercio y a las oportunidades.

BIBLIOGRAFÍA

Obras

- Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas Cuevas. **DERECHO DE MARCAS. Tomo I.** Editorial Hellasta, S.R.L, Buenos Aires, Argentina, 1989.
- Castrejón García, Gabino Eduardo. **EL DERECHO MARCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** 2ª edición, Cárdenas Editor Distribuidor, México, D.F. 2000.
- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. **DERECHO CIVIL. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez.** 3ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1992.
- Galindo Garfías, Ignacio. **DERECHO CIVIL.** 16ª edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1973.
- Garrote Fernández-Díez, Ignacio. **EL DERECHO DE AUTOR EN INTERNET.** Editorial Comares, Colección Estudios de Derecho Privado, Granada, España, 2001.
- Jalife Daher, Mauricio. **COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..** Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, Distrito Federal, 1999.
- MARCAS: ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO.** Editorial Sista, México, Distrito Federal, 1991.
- Llaneza González, Paloma. **INTERNET Y COMUNICACIONES DIGITALES.** Editorial Bosch, Barcelona, España, 2000.
- Nava Negrete, Justo. **DERECHO DE LAS MARCAS.** Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1985.

Rangel Medina, David.

DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 2ª. edición, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1992.

TRATADO DE DERECHO MARCARIO. México, D.F., 1960.

Rojina Villegas, Rafael.

DERECHO CIVIL MEXICANO. Tomo tercero, 8ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1995.

Sanz de Acedo Hecquet, Etienne.

MARCAS RENOMBRADAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET: En torno a la ciberpiratería. Editorial Civitas, Madrid, España, 2001.

Hemerografía

López José Luis,

LA REVISTA "OLÍMPICOS, S.A. LOS JUEGOS DE LAS MARCAS". El Universal Multimedia, S.A. de C.V., México, D.F., 2004.

Richard, Soledad y Rodríguez, Javier.

REVISTA DEL DERECHO COMERCIAL Y DE LAS OBLIGACIONES "Ciberocupación y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio". No. 189-192, año 33, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, enero-diciembre 2000.

Vera Loret de Mola, Ana.

LEX "Los nombres de dominio y el conflicto con el derecho marcario". No. 80, año VI, México, febrero de 2002.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Acuerdo sobre las disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio.

Convención de Unión de París sobre la Propiedad Intelectual.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Otras fuentes

www.alfa-redi.org

www.amipicl.org.mx

www.anfitrion.cl

www.bibliotecal.org.pe

www.cal.org.pe

www.dominiluris.com

www.latinoamericann.derecho.org.ar

www.nlc.mx

www.portaldeabogados.com.ar

www.porticolegal.com

www.rose.es

www.slce.oas.org

www.ucm.es

www.wipo.int