

**Universidad de Alcalá de Henares / Centro Internacional de Formación
Financiera (CIFF).**

Memoria Máster en Derecho de la Empresa

Tutor: David Campos

NOMBRES DE DOMINIO ¿®?

Rafael Solórzano Palacios

Madrid, 30 de junio de 2008

ÍNDICE

- I. INTRODUCCIÓN**
- II. MARCO CONCEPTUAL GENERAL**
- III. AMENAZAS**
- IV. VÍAS DE PROTECCIÓN**
- V. CONCLUSIONES**

Introducción

Sin pretender analizar exhaustivamente el papel protagónico de Internet y, en general, de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, podemos resumir tal rol como lo expresó Bill Gates: *“The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.”* Pero no podemos olvidarnos tampoco de su evidente carácter comercial y de cómo ha cambiado la forma de hacer negocios, eliminando barreras de tiempo y de espacio. Este fenómeno comercial ha cambiado muchos esquemas y visiones tradicionales que existían hasta su aparición. Dentro de este ámbito, existen situaciones que no cambian, a pesar de los avances tecnológicos, sino que más bien supone el nacimiento de nuevos retos, como por ejemplo en lo que respecta a la necesidad de diferenciar los productos o servicios a través de los nombres comerciales y las marcas. En este trabajo nos centraremos en las modalidades existentes para identificar productos o servicios en Internet (mediante los nombres de dominio), veremos las opiniones sobre su naturaleza, la importancia que ostentan, las amenazas existentes y las formas de protección.

Marco conceptual general

Una marca se puede definir como un «bien inmaterial que concede a su titular un derecho de propiedad industrial, susceptible de diferenciar e individualizar un producto, servicio, empresa, establecimiento u origen de producto»¹. La Oficina Española de Marcas y Patentes entiende por marca «un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado». ² Coinciden ambas definiciones en el objetivo principal que tiene de individualizar un producto o servicio frente a otro de similares características.

Como lo expresó en su momento el publicista Estadounidense Anthony Weir «Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, su empaque, su precio, y posicionamiento. Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo». Las nuevas tecnologías han supuesto precisamente un nuevo comienzo en la concepción tradicional de las marcas, dada la inexistencia de barreras temporales, geográficas, que derivan en un amplio abanico de competidores, de los cuales es necesario distinguirse. Por tanto, no es posible separar entonces la relación existente entre los signos distintivos y las nuevas tecnologías, hasta el punto que «sin ellos no resulta viable la conexión entre lo presentado en soporte informático y el mundo fuera de la Red»³.

¹ RAMOS HERRANZ, Isabel. «Marcas versus nombres de dominio en Internet». Iustel, Madrid, 2004. pg. 77.

² Fuente: <http://www.oepm.es>

³ TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. «Internet, propiedad industrial y competencia desleal». Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.

La Red más que una amenaza para las marcas y, en general, para los signos distintivos, representa un impulso y a la vez un desafío para reconocer las nuevas formas de identificación. No en vano las marcas son muchas veces consideradas «el activo más valioso de la empresa, desde el punto de vista estratégico y patrimonial».⁴

Si bien hemos visto la importancia de las marcas en el tráfico comercial, es necesario ubicarnos en la realidad, ya que muchas veces no existe consciencia empresarial en la necesidad de la protección de las marcas, a través del registro. El registro de una marca le concede a la empresa el derecho exclusivo de impedir que terceros, en particular competidores, comercialicen productos o servicios idénticos o similares, con el objeto de evitar confusión entre los usuarios y consumidores. Las consecuencias de no hacerlo son previsibles, ya que la empresa comercializaría productos vulnerables a la competencia y a las reacciones de confusión por parte de los consumidores, disminuyendo no sólo sus ganancias, sino que podrá propiciarse daños en su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior. Es por esto que el valor de los signos distintivos es crucial en el mercado.

La identificación, reiteramos, es esencial para el empresario en el mercado y el mundo de Internet no resulta de ninguna manera una excepción. En este contexto y como parte del presente estudio veremos de seguido la naturaleza de los nombres de dominio.

⁴ BONET FERRER, José Luis. «La importancia de las marcas para la empresa. Criterios de valoración». Publicado en Estudios Derecho Judicial, núm. 49: «Propiedad Industrial». Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003. pg. 316.

Partimos de que un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica, lo cual está fuera de discusión. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual «los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web»⁵.

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas no prevé de modo expreso que un nombre de dominio sea marca, no obstante, la práctica habitual de la Oficina Española de Patentes y Marcas es admitir como registro de marca un nombre de dominio. Vemos por tanto que la naturaleza como signo distintivo del nombre de dominio no está amparada por la ley española de forma explícita. Cabe entonces preguntarse si el registro de un nombre de dominio puede ser un derecho de marca o no.

Es necesario puntualizar que existen cuestiones que generan dudas en su consideración como marcas, tales como la naturaleza no comercial de abundantes nombres de dominio, su función meramente técnica de redireccionamiento a una dirección IP, el carácter privado de los organismos que los registran, el conflicto con el principio de territorialidad común a las marcas y nombres comerciales, la particularidad de que no puede ser restringido a algún producto o servicio, el atentar contra el principio de no inducir a confusión a los consumidores y usuarios (esto por cuanto muchos sitios en Internet pueden cumplir su función conviviendo con otros nombres de

⁵ <http://www.wipo.int>

dominio prácticamente idénticos). Estas y otras circunstancias apoyan posturas antagónicas en la consideración de la naturaleza de los nombres de dominio.

A favor, de considerar a los nombres de dominio como signo distintivo, algunos autores sostienen que estos representan una forma nueva de propiedad industrial, de que «los nombres de dominio tendrán el carácter de signos distintivos cuando sean utilizados para actividades empresariales»⁶, o de que «en atención al contenido de los recursos de Internet que identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales»⁷. En sentido contrario, otros afirman que «tal solución no es factible en la actualidad»⁸, pues en los nombres de dominio «no juegan los dos principios esenciales propios de los signos distintivos, territorialidad y especialidad»⁹.

Con independencia de la falta de reconocimiento expreso por parte del legislador, apartando las discusiones doctrinales sobre de la existencia o no de signos distintivos sui generis en Internet, es innegable que los nombres de dominio pueden cumplir con las dos funciones principales de los signos distintivos tradicionales: diferenciación de unos productos o servicios de otros idénticos o similares, e identificación del origen empresarial de los mismos, siempre considerando la importancia económica que representa en la actualidad para el empresario, lo cual demanda protección.

⁶ TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Op. cit. pg. 14.

⁷ MASSAGUER FUENTES, José. «Conflictos de marcas en Internet». Revista General de Derecho, núm. 648. 1998, pgs. 11116 y siguientes.

⁸ RAMOS HERRANZ, Isabel. Op. cit. pg. 86.

⁹ GRAGERA GALLARDO, Juan. «Las marcas en la red». Publicado en Estudios Derecho Judicial, núm. 49: «Propiedad Industrial». Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003. pg. 333.

Atendiendo a las características de los nombres de dominio y vista su afinidad con la concepción tradicional de marca, nuestra postura se inclina a considerarlos como tal, ya que permiten la identificación y diferenciación de productos o servicios de otros idénticos o similares, e identificación del origen empresarial de los mismos. Por esto, y dada su importancia para el tráfico comercial resultan un bien jurídico a proteger a través de su registro como marca o nombre comercial o mediante la aplicación de la legislación en materia de competencia desleal.

Amenazas

Existe la creencia, errónea por cierto, de que por adquirir o comprar un determinado nombre de dominio, se está adquiriendo un derecho o poder real sobre el mismo. La verdad es que esto no se corresponde necesariamente con la realidad. Los registradores de nombres de dominio no desempeñan el rol o papel de autoridad en el sentido legal del término, por el contrario se trata de entidades privadas, que no otorgan al adquirente derecho alguno al momento de la compra de un determinado nombre de dominio en Internet, sino que les confiere el uso del dominio, si es que éste no ha sido adquirido o comprado por terceras personas.

Todo este panorama, sumado a la importancia que actualmente tienen los nombres de dominio como identificadores comerciales, han puesto de manifiesto un conjunto de conductas, malas prácticas o amenazas, que atentan contra el buen orden en materia de nombres de dominio, creando situaciones de conflicto y grandes inconvenientes.

Es por ello que recomendamos ampliamente proteger jurídica y legalmente el activo intangible que están adquiriendo, y eso se puede hacer a través del registro como marca y/o como una reserva de derechos al uso exclusivo de una difusión periódica, vía red de cómputo.

Ahora bien, ¿proteger frente a qué o quién?

En el ámbito de nombres de dominio, un considerable número de controversias se derivan de una práctica denominada "ciberocupación". La ciberocupación es definida como la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título a él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole¹⁰. Es decir, se procede al registro anticipado de un nombre de dominio, con plena consciencia de que coincide con una marca debidamente protegida, con fines ilegítimos.

La ciberocupación consiste en que un sujeto (denominado "ciberocupas") se aprovecha de que el sistema de registro de nombres de dominio funcione por riguroso orden de solicitud o según el principio "*First come, first served*" y procede a registrar nombres de dominios que coinciden con marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación o vinculación alguna. Dado que el procedimiento de registro de los nombres es relativamente sencillo, a través de la Red, los "ciberocupas" pueden registrar un considerable número de nombres de dominio. En consecuencia, como titulares de esos registros, los "ciberocupas" suelen subastar los nombres de dominio o tratan de venderlos directamente a la compañía o a la persona interesada, a un precio muy por encima del costo de registro pagado. También pueden conservar el registro y aprovechar la popularidad de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.

Esta conducta constituye una práctica muy usual y puede tener serias implicaciones para el afectado, ya que puede acompañarse por otro tipo de acciones lesivas, difamación, campañas de desprestigio, fraude, violación de


¹⁰ <http://es.wikipedia.org>

derechos de propiedad intelectual, prácticas de *phishing* o algunas que excedan el ámbito comercial. Por ello, deben ser analizadas con mucha cautela las acciones a tomar.

Con el propósito de ejemplificar el alcance que pueden tener estas prácticas de ocupación, queremos comentar un caso, en el que participamos como asesores legales, en la que una compañía de gran prestigio en Venezuela se vio afectada por el registro por parte de ciberoocupas del dominio **.com.ve**. Este fue el primer caso en que un dominio **.com.ve** era subastado por un precio tan elevado, US\$ 7,349.

Venezuela's **.com.ve** made a very rare appearance on the top sellers chart with #6 [redacted] going for **C5,566 (\$7,349)**, also at Sedo. Sedo traditionally dominates this chart and that dominance was even more pronounced this week with the chart double its normal size to accommodate two weeks worth of data. Sedo wound up sweeping **37 of the 41 entries** (there was an extra slot due to a three-way tie for the final position).

Germany's **.de** (the world's second most popular extension, behind only **.com**), had more charted domains than any other country, 14 in all. Here's a look at the complete Country Code chart for the two weeks ending March 11:

 We review the PPC parking services

Country Code Top 40
Highest Reported ccTLD Sales: Mon. Feb. 26, 2007 - Sun. March 11, 2007
Euro to Dollar Conversion (€ to \$) is Based on Rates in Effect Tue. March 13

Rank	Domain	Sold For	Where Sold
1.	Onyx.ch	55,000 CHF = \$45,143	Pvt Sale
2.	Programm.de	C15,500 = \$20,462	Sedo
3.	O.fm	\$11,111	Sedo
4.	Freud.co.uk	£5,000 = \$9,645	Sedo
5.	Biblio.co.uk	\$7,500	Sedo
6.	[redacted].com.ve	C5,566 = \$7,349	Sedo
7.	WIE.de	C5,000 = \$6,602	Sedo

Como vemos, estas prácticas pueden resultar muy rentables para los ciberoocupas, quienes a través de diferentes estrategias, buscan lucrarse de derechos que le son ajenos.

Si bien lo usual han sido las prácticas inescrupulosas, por otro lado, ha sido muy comentado el hecho de que la “ciberocupación” se ha utilizado como excusa o base para suprimir determinados nombres de dominio obtenidos de forma legítima, en beneficio de corporaciones poderosas. Uno de los precedentes a título de ejemplo, es el caso de Mike Rowe, programador canadiense titular del dominio “mikerowesoft.com”, reclamado por la corporación Microsoft alegando homofonía. El caso no llegó a someterse a arbitraje, dada la evidente disparidad de fuerzas para litigar. Producto del alcance y de la presión de la empresa, Rowe terminó por ceder su derecho a Microsoft a cambio de una pequeña compensación¹¹

¹¹ fuente <http://es.wikipedia.org>

Vías de protección

Los registradores de dominios, ante este tipo de conductas se han mantenido ajenos frente a los conflictos entre titulares de nombres de dominio y propietarios de marcas, dejando en manos de los tribunales de justicia la resolución de tales conflictos, quienes tampoco ofrecen soluciones expeditas, sea por desconocimiento de las nuevas tecnologías o simplemente por falta de celeridad procesal, por sólo citar dos circunstancias recurrentes en la administración de justicia.

El registro de un nombre de dominio que contenga la marca o el nombre comercial de un tercero, tanto si es hecho de mala fe, con la intención de vender el registro del nombre de dominio a su legítimo propietario, o con la intención de interferir en las actividades de un tercero, debe ser considerado impugnabile bajo las reglas generales de la competencia desleal, los buenos usos comerciales o las normas de prevención de conductas dolosas que dan origen a responsabilidad civil, de acuerdo con la ley.

Otra vía, en la cual nos centraremos en el presente trabajo, es la prevista en la Política Uniforme de resolución de controversias relativas a nombres de dominio, conocida con las siglas en inglés UDRP, promulgada por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en fecha 26 de agosto de 1999. Este instrumento es quizás una de las mejores respuestas jurídicas en resolución de controversias relacionadas con el mundo de Internet que se han realizado. Esta política tiene por objeto propiciar la solución de disputas por

mecanismos arbitrales con la intervención de entidades acreditadas, entre las cuales destaca la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Según este instrumento, el titular de una marca registrada que considere que el registro de un determinado nombre de dominio infringe los derechos sobre su marca puede presentar una demanda relacionada con un gTLD (generic Top-Level Domain), utilizando el procedimiento administrativo establecido por la ICANN. Entre esas razones figuran, como criterios centrales, el hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el accionante tenga derechos; las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio que ha sido objeto de demanda; y las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

Es de advertir que conforme al artículo 4 UDRP, el procedimiento administrativo sólo estará disponible para los casos de registro abusivo de un nombre de dominio, circunstancia que habrá que probar en el escrito de demanda.

Las cinco etapas fundamentales del procedimiento administrativo de la ICANN son las siguientes:

- 1) La presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante, por ejemplo el Centro de la OMPI, en la que debe especificar, ante todo, el nombre de dominio de que se trate, el demandado o titular del nombre de

dominio, la autoridad ante la cual se procedió al registro y las razones en las que se basa la demanda.

2) La presentación de un escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda;

3) El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia, nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado;

4) La resolución del grupo administrativo de expertos. Estos casos referentes a nombres de dominio se resuelven mediante la transferencia del dominio o el rechazo de la demanda, con lo cual el demandado conservaría el dominio. Así mismo es posible que la decisión resuelva la cancelación del nombre de dominio. La resolución considera fundamentalmente tres aspectos:

1. El hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar al punto de crear confusión a una marca de fábrica o de servicio respecto de la cual tenga derechos el demandante;

2. El hecho de que el demandado tenga cualquier derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio (por ejemplo, la oferta legítima de bienes y servicios utilizando el mismo nombre);

3. El hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

Es necesario resaltar que la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio no prevé compensación económica ni mandamientos judiciales en las controversias relativas a los nombres de

dominio. Las autoridades acreditadas de registro de nombres de dominio que hayan accedido a atenerse a la Política Uniforme deberán dar seguimiento a la resolución que se dicte tras un período de 10 días, a menos de que dicha resolución sea objeto de apelación. Las resoluciones que dictan los grupos de expertos son vinculantes en la medida en que las autoridades acreditadas de registro tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a la decisión adoptada, como la transferencia del nombre de dominio en cuestión. Ahora bien, en virtud de la Política Uniforme, todas las partes tienen la posibilidad de someter la controversia ante el tribunal de una jurisdicción competente a fin de que dicte una resolución independiente. Sin embargo, en la práctica, rara vez se recurre a ese procedimiento.

5) La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestión.

Entre las ventajas que existen de elegir el centro de arbitraje de la OMPI, es que cuenta con expertos altamente cualificados e imparciales, a la vez que se cuenta con procedimientos completos y ágiles. De acuerdo a la información contenida en el sitio web del organismo, los casos relacionados con los nombres de dominio suelen resolverse en menos de dos meses.

Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el número de demandas por ciberocupación ilegal presentadas ante este organismo en 2006 aumentó en un 25% en comparación con el año 2005. En relación con esta cuestión, constituye un motivo de preocupación creciente para los propietarios de marcas la evolución del sistema de registro de nombres de

dominio. En cuanto a la distribución geográfica de las partes en las demandas presentadas ante la OMPI, después de los Estados Unidos, los países cuyas partes figuraban con mayor frecuencia como demandantes eran Francia, Reino Unido, Alemania, España, Suiza, Italia, Canadá, Australia y los Países Bajos. En cuanto a los demandados, después de los Estados Unidos figuraban el Reino Unido, China, la República de Corea, Canadá, España, Francia, Australia, Italia y Rusia.

Conclusiones

Nos hemos propuesto en el presente estudio analizar las implicaciones que tienen las tecnologías de la información, en concreto de Internet, para los signos de identificación y diferenciación de productos y servicios (marcas), siendo, en nuestra opinión, una oportunidad para la evolución de la rígida teoría marcaria y que esto sirva de impulso para extenderla a nuevas formas de diferenciación, como lo son los nombres de dominio.

Vemos que existen amenazas que perjudican la actividad comercial de los empresarios en el registro de los nombres de dominio, entre ellas la “ciberocupación”, conducta usurpadora de marcas notorias o renombradas más representativa. Y que estas conductas han encontrado solución, o por lo menos una vía de protección, en el ámbito internacional por parte de la ICANN, que ha desarrollado una Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, a través de un procedimiento de arbitraje el cual proporciona una solución rápida y eficaz a los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Este procedimiento ha dado respuesta a la falta de protección de los propietarios legítimos de marcas y nombres comerciales, logrado evitarles lentos, costosos e ineficientes procesos judiciales a los que los titulares terminaban enfrentándose, y que en muchos casos se complicaban con problemas de Derecho Internacional Privado, lo que en suma ha limitado en gran medida la acción de los usurpadores de dominios.