



Revista de
Derecho
Comunicaciones y
Nuevas Tecnologías

**VENTA EN SUBASTA DE NOMBRES DE DOMINIO
EN INTERNET**

Sabrina Sánchez González

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho - GECTI
Revista N.º 4, junio de 2010. ISSN 1909-7786

Venta en subasta de nombres de dominio en Internet

Sabrina Sánchez González¹

RESUMEN

Este artículo estudia el conflicto generado por el registro no autorizado de nombres de dominio que incorporan una reproducción idéntica o similar de una marca perteneciente a un tercero, en particular, el conflicto generado por la venta en subasta de nombres de dominio. En éste se analiza el concepto, los niveles y la regulación de los nombres de dominio, se discute sobre la naturaleza jurídica de éstos y se exponen las herramientas jurídicas utilizadas para la solución del mencionado conflicto.

PALABRAS CLAVE: Internet, mercado electrónico, nombres de dominio, marcas, usurpación de marcas, competencia desleal, secuestro de nombres de dominio sin fines distintivos (venta al titular del nombre de dominio y venta en subasta de nombres de dominio), Política Uniforme de Resolución de Controversias de la Ican.

ABSTRACT

This paper studies the conflict arise by the non-authorized register of a domain name that incorporates a similar or identical reproduction of a trademark belonging to someone else. Specifically, it studies the practice known as *warehousing* or sale in auction of domain names. For this purpose, the article develops the concept of "Domain Names", states its applicable regulation and gives a general description of the legal tools that have been used to solve the conflict mentioned above.

KEYWORDS: Internet, e-commerce, domain names, trademarks, trademark infringement, passing-off, domain grabbing (cybersquatting and warehousing), uniform domain name dispute resolution, Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann)

¹ Abogada con opción en Economía de la Universidad de los Andes, promoción septiembre de 2009. Correo electrónico: sab-sanc@uniandes.edu.co

SUMARIO

Introducción - I. CAPÍTULO I - A. *Los nombres de dominio: concepto, niveles y regulación* - 1
Concepto - 1.1. Niveles de los nombres de dominio - 1.2. Administración o Gestión del Domain Name System - II. CAPÍTULO II - A. *Vertiente jurídica de los nombres de dominio* - III. CAPÍTULO III - A. *Warehousing venta en subasta de nombres de dominio* - IV. CAPÍTULO IV - A. *Resolución de controversias* - 1. Remedios tradicionales - 1.2 Nuevas Tendencias - V. CONCLUSIÓN - A. *Reflexiones para el caso colombiano* - Bibliografía - A. Jurisprudencia - B. Normatividad - C. Páginas web consultadas

“La revolución mundial de las comunicaciones y la irrupción de la llamada “economía intangible” representan un salto gigantesco y obligan a reestructurar. [...] El denominado ciberespacio ha afectado al derecho de formas muy variadas y con un carácter abiertamente multidisciplinar”²

Introducción

Gracias a la progresiva interrelación entre la informática y las telecomunicaciones, la cual empezó a gestarse a finales del siglo xx y se ha consolidado con éxito en el XXI, hoy se vive una globalización sociocultural y socioeconómica sin precedentes denominada “sociedad de la información”; término que hace referencia a una sociedad que tiene a su disposición nuevos medios de comunicación transfronterizos, por medio de los cuales se han multiplicado las posibilidades de comunicación entre personas de todo el mundo sin importar raza, credo o condición social (Carbajo, 2002).

Ahora bien, la característica más relevante, aunque no es la única, de la llamada “sociedad de la información”, es la existencia de un mercado electrónico a escala mundial, un espacio virtual paralelo al espacio físico tradicional en el cual, gracias a recursos como Internet, los empresarios y los profesionales pueden ofrecer sus bienes y servicios en el ámbito mundial.

Sin duda alguna, Internet ha sido el protagonista de esta gran revolución y el mejor prototipo de las llamadas “autopistas de la información”, es decir, redes electrónicas que permiten la transmisión digitalizada de todo tipo de información escrita, sonora y visual, mediante la comunicación personalizada entre usuarios de todo el planeta (Carbajo, 2002). Además de prestar un importante servicio en el campo de la comunicación y en el intercambio cultural, y de ser una valiosa herramienta para la investigación y la educación, Internet es un espacio comercial de invaluable importancia para los empresarios y los consumidores. Gracias a éste, el número de vendedores y compradores aumenta significativamente, se reduce el costo de las transacciones y se logran altos niveles de efectividad publicitaria.

En este orden de ideas, siendo tantas las ventajas ofrecidas por el mercado virtual, debe darse por sentado su expansión y con ella el desplazamiento de muchos de los problemas jurídicos tradicionales al entorno digital, razón por la cual existe una imperante necesidad de adaptar la realidad jurídico-normativa a la realidad moderna.

Uno de los problemas jurídicos tradicionales que se ha trasladado al campo virtual y que sin duda alguna representa un reto para todos los gobiernos y para las instituciones de carácter supranacional como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el uso abusivo o no autorizado de los signos distintivos en el curso del comercio, con la

2 Sanz de Acedo Hecquet, Etienne. *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la cyberpiratería*. Madrid, Civitas, 2001. p. 13.

particularidad de que en el mercado electrónico el recurso o medio elegido para llevar a cabo dicha infracción son los denominados “nombres de dominio” o direcciones electrónicas de amigable recordación para el usuario de Internet.³

La falta o transgresión que se comenta; básicamente, consiste en el registro no autorizado de un nombre de dominio que incorpora, en su *second level domain*,⁴ una reproducción idéntica o similar de un signo distintivo de un tercero; es una práctica que ha venido creciendo en forma acelerada conforme se revela el enorme potencial comercial de Internet y que requiere especial atención por parte de los operadores jurídicos.

Ésta, precisamente, es la materia que se tratará en el presente artículo: desarrollar la confrontación o tensión que existe entre nombres de dominio y signos distintivos. Un reto relativamente reciente para las autoridades y que en el caso colombiano reviste particular importancia. Lo anterior se debe, primero, al creciente

desarrollo del comercio electrónico en el país, que si bien es moderado e insipiente en relación con otros países es muy prometedor y, segundo, al creciente posicionamiento de Internet como medio publicitario en el mercado.

Por consiguiente, es claro que en Colombia, como lo fue en su momento en Estados Unidos o en el Reino Unido, el tema objeto de este escrito está llamado a captar la atención de los juristas. Pues debido al creciente acceso al espacio virtual por parte de los empresarios y profesionales colombianos, sumado a la progresiva automatización del proceso de registro de los nombres de dominio,⁵ es evidente que la litigiosidad en torno a este tema está destinada a aumentar progresiva y sostenidamente y, por tanto, es importante comprender el problema y analizar posibles métodos de solución a dicho conflicto.

Con este propósito, teniendo como referencia los sistemas jurídicos altamente desarrollados en este campo⁶ (desarrollo por cierto atribui-

3 Es importante aclarar que si bien el nombre de dominio es tan sólo uno de los componentes de una dirección electrónica y que, por lo tanto, aunque nombre de dominio y dirección electrónica o URL no son conceptos asimilables que puedan utilizarse como sinónimos, la definición dada con anterioridad, según la cual un nombre de dominio es una dirección electrónica de amigable recordación para el usuario de Internet, no es más que una definición desprovista de tecnicismos que fue adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para expresar el concepto de nombre de dominio.

4 El *Second Level Domain* es uno de los dos niveles que conforman un nombre de dominio. Es un concepto que se desarrollará en el capítulo I de este documento.

5 El procedimiento para registrar un nombre de dominio se lleva a cabo en línea; vía Internet. Se caracteriza porque cualquier persona puede hacerlo; sólo debe contactar a la autoridad encargada de realizarlo y la página web de ésta. No es necesario aportar datos personales fehacientes (no existe ningún sistema de verificación orientado a confirmar los datos del registrante); es posible elegir libremente el *second level domain* del nombre de dominio; las solicitudes de registro no son examinadas o contrastadas por los registradores acreditados con nombres, denominaciones sociales, marcas o nombres registrados (sólo se controla que el *second level domain* no coincida con otro preexistente en el mismo *top level domain*) y el primero en presentar la solicitud de registro es quien lo adquiere.

6 Principalmente, el sistema norteamericano y el inglés. También el ordenamiento jurídico canadiense y alemán, entre otros.

ble y proporcional a la importancia relativa del Internet en estos países), se tratará el conflicto que existe entre nombres de dominio y signos distintivos, específicamente los relacionados con el empresario (marca, nombre comercial, enseña comercial, etcétera), puesto que son éstos los que generan mayor número de inconvenientes en la práctica y en cuya solución adquieren especial relevancia instituciones jurídicas tan importantes como el derecho marcario y la competencia desleal.

Al ser tantos los conflictos que pueden presentarse después de registrar un nombre de dominio, aún reduciendo el campo de investigación a la tensión que existe entre éstos y los signos distintivos del empresario, en el presente trabajo sólo se hará referencia a uno de estos signos: las marcas. Dentro de éste ya limitado espectro de conflictos, se desarrollarán únicamente aquéllos en los que predomina la mala fe del registrante, es decir, aquellos conflictos en los que se busca obtener un provecho económico, generalmente derivado del traspaso del nombre de dominio al legítimo titular de la marca incorporado en éste. Por último, dentro de este tipo de conflictos serán objeto de análisis los casos conocidos como *domain grabbing* o secuestro de nombres de dominio sin fines distintivos y entre éstos la conducta conocida como *warehousing*.

El presente artículo se divide en cuatro capítulos: en el capítulo I, se exponen el concepto, los niveles y la regulación de los nombres de dominio como presupuesto necesario para

comprender el conflicto que se estudia. En el capítulo II se disertará acerca de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, con el propósito de resaltar su potencial distintivo y hacer así evidente la raíz del problema o tensión que se estudia. En el capítulo III se expondrá en qué consiste la conducta denominada como *warehousing*, contextualizando esta práctica dentro del universo de conflictos que pueden surgir tras el registro de un nombre de dominio. El capítulo IV se refiere a las herramientas jurídicas disponibles para resolver la tensión que existe entre nombres de dominio y signos distintivos, y hace una clara diferenciación entre lo que se ha denominado como remedios tradicionales y las nuevas tendencias en el ámbito internacional. Por último, a manera de conclusión, se realizarán algunas reflexiones en torno al caso colombiano en concreto, teniendo como punto de partida la situación actual de la normatividad aplicable en el país.

I. CAPÍTULO I

A. Los nombres de dominio: concepto, niveles y regulación

I. Concepto

Los nombres de dominio y el sistema que los organiza, denominado Domain Name System (DNS), es uno de los protocolos técnicos que ha permitido la interoperatividad de todos los computadores y de las redes conectas a ellos

(Agustino, 2002). Por esta razón, es acertado afirmar que gran parte del desarrollo que ha experimentado Internet como red global se debe a la adopción y utilización de los nombres de dominio. De ahí la atención que actualmente despierta este tema en diversos campos del conocimiento y en especial en el mundo jurídico.

Un nombre de dominio, tal como lo ha definido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es una dirección electrónica amigable para los seres humanos; es una dirección diseñada de tal forma que al usuario de Internet le resulta fácil recordarla o identificarla (Ramos, 2004). Ahora bien, para entender por qué se empleó dicho adjetivo en la definición de nombre de dominio, es decir, la razón por la cual éste se define como una dirección electrónica amigable, es preciso hacer algunas aclaraciones.

Como lo explica Cárdenas (2001), Internet puede definirse como una red global formada por millones de sistemas informáticos distintos que se comunican entre sí por tener un lenguaje común. Este lenguaje o protocolo común, conocido como Internet Protocol (IP), puede definirse como “el conjunto de reglas y estándares que determinan cómo deben transmitirse los datos de un equipo informático a otro” (Cárdenas, 2001, p. 203). Ahora bien, a todo equipo conectado a Internet se le asigna una dirección de Protocolo de Internet, denominada dirección IP, la cual se caracteriza por ser exclusiva y numérica. Por consiguiente,

cada computador se identifica con un número; el número o dirección IP.

Pero ¿cuál es la relación que existe entre dicha dirección y el Domain Name System? Pues bien, la dirección IP, que es un número binario compuesto por cuatro series de tres números separados por un punto, es la dirección utilizada por los sistemas informáticos (Cárdenas, 2001). Sin embargo, debido a su complejidad, no es una dirección accesible al público en general para el cual resulta sumamente complicado recordar representaciones numéricas como, por ejemplo, 189.250.179.236 en lugar de *cocacola.com*

El Domain Name System surge, precisamente, para solucionar esta dificultad pues su función, en términos generales, es traducir las direcciones IP en nombres de dominio y viceversa. Este proceso de traducción, en palabras de Agustino (2002, 30), puede sintetizarse de la siguiente manera: “El Domain Name System, tal como está configurado actualmente, permite que el programa de navegación por Internet utilizado por el usuario reconozca instantáneamente el número IP correspondiente al nombre de dominio deseado. Esta identificación es posible gracias a la conexión que hace el navegador con una base local de datos, la cual traduce el nombre de dominio deseado al número IP correspondiente”.

Es por esta razón que el nombre de dominio ha sido definido como una dirección electrónica amigable o una dirección textual de fácil recordación. En síntesis, los nombres de dominio se desarrollaron con el propósito de

facilitar a los usuarios de Internet la navegación por la red, pues es más fácil memorizar e identificar nombres textuales o alfanuméricos que sólo números. Por tanto, para recapitular, el Domain Name System no es más que un protocolo técnico, que permite a los usuarios de Internet localizar contenidos por medio del simple tecleo de un determinado nombre de dominio.

En este orden de ideas, es claro que los nombres de dominio y el sistema que los organiza han generado un gran impacto: Internet ha dejado de ser un recurso reservado para científicos e investigadores aficionados a códigos y combinaciones numéricas, para convertirse en una herramienta de uso común (Agustino, 2002). Sin duda alguna, una de las razones por las cuales se ha incrementado considerablemente el número de usuarios de Internet, es la adopción de un sistema de locación basado en referencias fácilmente identificables como lo son los nombres de dominio.

Una vez establecida la relación entre los denominados números IP y los nombres de dominio, cuyo sistema organizador basa su estructura en dichos números, es importante resaltar las diferencias conceptuales existentes entre estas dos figuras o nociones.

En efecto, para el propósito de este trabajo resulta relevante precisar que el nombre de dominio, a diferencia de la dirección IP que representa, no es una simple dirección de Internet. Los nombres de dominio, por ser di-

recciones textuales, desempeñan una función distintiva o identificativa: identifican a su titular, al negocio y a los productos y servicios ofrecidos por éste. También, como se apreciará al estudiar la composición de un nombre de dominio, éste pueden indicar el lugar geográfico al que pertenece (Ramos, 2004), aunque tal función o característica es sólo indiciaria.

Dicha función resulta sumamente importante, pues por medio de ella se plantea el conflicto entre los nombres de dominio y el derecho marcario. Si los nombres de dominio no tuvieran una función distintiva o identificativa la mencionada controversia no existiría; si éstos fueran simples identificadores de computadores, la tensión entre los nombres de dominio y el derecho marcario no se presentaría (Ramos, 2004). Por tanto, sí existe una diferencia real entre los números IP y los nombres de dominio. Es claro entonces que junto al aspecto técnico el nombre de dominio posee una vertiente jurídica (Sanz de Acedo, 2001), la cual, por ser el objeto del presente trabajo, se desarrollará más adelante. Mientras tanto se tratará el aspecto técnico de los nombres de dominio.

I.1 Niveles de los nombres de dominio

La dirección electrónica de Internet, considerada como un todo, sigue un esquema lógico conocido como Localizador Uniforme de Recursos (URL, por sus siglas en inglés; Unified Resource Locator). Este esquema, como lo ex-

plica Carbajo (2002), especifica, en primer lugar, la aplicación electrónica deseada mediante la elección del protocolo correspondiente. El protocolo más frecuente en las direcciones de Internet es HTTP (*hiper text transfer protocol*), aunque es viable la utilización de otros protocolos, como FTP (*file transfer protocol*). En segundo lugar, el esquema URL especifica la dirección concreta del computador con el que se quiere contactar o el nombre de dominio propiamente dicho. Esta dirección, definida por la doctrina como el núcleo de la dirección electrónica (Carbajo, 2002), opera sobre la base de una jerarquía de niveles conocidos como *domain levels*.

El Domain Name System divide a los nombres de dominio en dos niveles: el primer nivel o nivel superior de dominio, conocido como Top Level Domain (TLD), y el segundo nivel de dominio o second level domain (SLD). Además, junto a los dominios primario y secundario, en una dirección electrónica pueden encontrarse

diferentes subdominios o dominios de niveles más altos (tercer, cuarto nivel, etcétera), que identifican páginas web ligadas a una página principal. Este es el caso, por ejemplo, de las páginas web que directamente conectan al usuario con un departamento específico de una empresa o institución.

Ahora bien, respecto a cada uno de estos niveles es importante hacer algunas aclaraciones. Dentro del Top Level Domain se diferencia entre *generic top level domain* (GTLD) y Country Code Top Level Domain (CCTLD).

El primero de ellos pretende indicar, en abstracto, el carácter o naturaleza de la actividad o información prestada a través del sitio web (Carbajo, 2002). Los *generic top level domain* existentes en la actualidad, luego de las innovaciones introducidas en el 2001 por la autoridad central encargada de la gestión del Domain Name System, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), son los que a continuación se relacionan⁷

7 Cuadros de elaboración personal con base en la información obtenida en: Carbajo, 2002, pp. 44-45; Ramos, 2004, pp. 37- 39; Agustino, 2002, pp. 40-43

TABLA 1.

Generic top level domain tradicionales	Uso
.com	Destinado preferentemente a actividades comerciales.
.net	Destinado preferentemente para proveedores de servicios relacionados con la red.
.org	Destinados preferentemente a organizaciones con fines no lucrativos.
.int	Reservado exclusivamente para organizaciones creadas por un acuerdo, tratado o convenio internacional.
.gov	Reservado exclusivamente para entidades de carácter gubernamental.
.edu	Reservado exclusivamente para instituciones educativas.
.mil	Reservado exclusivamente para instituciones de carácter militar.

Generic top level domain introducidos recientemente	Uso
.biz	Destinado preferentemente para empresas o negocios en general
.info	Uso no restringido para toda clase de información independientemente de su procedencia o finalidad
.pro	Destinado exclusivamente para profesiones liberales
.name	Destinado para el registro de particulares que no realizan actividades comerciales ni profesionales
.coop	Destinado exclusivamente para cooperativas sin ánimo de lucro
.aero	Destinado exclusivamente para compañías de transporte aéreo
.museum	Destinado exclusivamente para museos

Por su parte, el Country Code Top Level Domain, como su nombre lo sugiere, indica la nacionalidad, domicilio o centro principal de operación de la persona o entidad localizada en un determinado computador anfitrión (Carbajo, 2002). A diferencia de los Generic Top Level Domain, los dominios nacionales o territoriales, como también se les conoce, están necesariamente limitados a un formato de dos caracteres. Este formato corresponde a la clasificación establecida por la Organización Internacional para la Estandarización y es ges-

tionado por autoridades nacionales delegadas de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), denominadas NIC (Network Information Center) (Agustinoy, 2002). Son ejemplos de Country Code Top Level Domain .es, .fr, .jp, y .co, correspondientes a España, Francia, Japón y Colombia respectivamente.

En cuanto al *second level domain* se refiere, es necesario precisar que “es la parte del nombre de dominio que identifica la fuente (procedencia) o la clase de información o ser-

vicio proporcionados a través de un sitio web u otra aplicación en línea” (Carbajo, 2002, p. 43). En otras palabras, el *second level domain* corresponde a la concreta identificación del titular del nombre de dominio.

Por último, es importante aclarar que sólo puede existir un *second level domain* en cada *Top Level Domain*, sea éste genérico o territorial. En consecuencia, “los nombres de dominio asignados serán unívocos en toda la red y globalmente reconocidos en ella” (Carbajo, 2002, p. 67), rompiendo así con los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el derecho marcario⁸.

Ahora bien, es conveniente identificar los niveles expuestos en una dirección electrónica concreta, con el fin de tener mayor claridad respecto de los componentes de un nombre de dominio. Por ejemplo, en el caso de <http://www.uniandes.edu.co/>, “.co” es el *Country Code Top Level Domain* y “.edu” es el *generic top level domain*, los cuales, conjuntamente, integran el denominado *Top Level Domain*⁹.

Por su parte, “uniandes” es el *second level domain*, las tres “w” (World Wide Web) figuran como identificador del Localizador Uniforme de Recursos (URL) y, finalmente, “HTTP:” es el protocolo elegido.

Por otro lado, un ejemplo de lo que se ha denominado como subdominios o dominios de niveles más altos sería <http://www.uniandes.edu.co/admisiones/>, pues es una dirección electrónica que identifica una página web ligada a la principal, en este caso <http://www.uniandes.edu.co/>, por un link que comunica al usuario con un área o departamento determinado de la institución, en el ejemplo propuesto con el Departamento de Admisiones de la Universidad de los Andes.

Como se puede observar, los nombres de dominio son leídos por el computador de derecha a izquierda, pasando de lo general a lo específico (Cárdenas, 2001). Por esta razón, el componente que usualmente se catalogaría como último es, de hecho, el denominado *Top Level Domain*, sea éste genérico, nacional o una combinación de ambos, como sucede en el ejemplo propuesto.

1.2 Administración o Gestión del Domain Name System

La administración del Domain Name System es de carácter privado y con una marcada influencia del gobierno norteamericano, el cual ha desempeñado un papel protagónico no sólo en el gobierno del *Domain Name System*, sino también en el origen mismo de Internet.

8 En el mundo físico, en contraste con el ciberespacio, pueden coexistir dos o más marcas fonéticamente idénticas en un mismo territorio, con la condición de que identifiquen bienes y servicios de diferentes categorías (principio de especialidad). También puede presentarse el mismo caso si las marcas en cuestión operan en diferentes jurisdicciones (principio de territorialidad). Es importante señalar que, en ninguno de los dos supuestos, puede tratarse de marcas renombradas.

9 Lo anterior de acuerdo con las definiciones establecidas por Icann en su página web, en donde de manera expresa se señala que .edu es un “Generic Top Level Domain” y que .co es un “Country Code Code Top Level Domain”. Cf. <http://www.icann.org/en/general/glossary.htm#G>

En efecto, el primer gran proyecto de transmisión de datos a través de redes informáticas fue desarrollado en Estados Unidos, concretamente por la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) del Departamento de Defensa Norteamericano. Dicha agencia, para los años setenta, ya tenía consolidada Darpanet, un sistema de redes conectadas entre sí a partir de la cual se desarrollaron los protocolos que hoy son la base operativa de Internet (Agustinoy, 2002).

Posteriormente, los esfuerzos por dotar a Internet de una arquitectura uniforme fueron confiados a la denominada Internet Engineering Task Force (IETF), asociación sin personalidad jurídica y dependiente del gobierno de los Estados Unidos a la cual se le atribuye la creación de los estándares de Internet (Ramos, 2004).

De forma paralela y como parte del desarrollo de Darpanet, John Postel, investigador de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), se encargó de crear y gestionar la lista de los computadores utilizados para la explotación de dicha red, incluyendo sus correspondientes direcciones numéricas. Esta base de datos, como lo explica Agustinoy (2001, p. 32), “fue el germen del llamado Network Information Center (NIC), entidad posteriormente encargada de la gestión de la lista de direcciones y números IP, así como de los parámetros técnicos para el uso del Domain Name System”.

En dicha labor, también desempeñó un papel protagónico la National Science Foundation (NSF), debido al carácter científico que, junto

al militar, caracterizó el desarrollo de Internet en un principio. Asimismo, es importante mencionar a Network Solutions Inc. (NSI), entidad que hasta 1998 se encargó de la gestión del registro de nombres dominio, así como de las funciones de mayor importancia del Domain Name System (Agustinoy, 2001).

Ahora bien, conforme la infraestructura de Internet se puso a disposición de los particulares, aparece la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), una entidad que nace como resultado de la colaboración conjunta entre la Internet Society (ISOC) y la administración estadounidense (Carbajo, 2002). La IANA se encargó entonces del proceso de liberación y aseguró la estabilidad técnica de un sistema en expansión como lo era Internet.

No obstante, cuando Internet empieza a consolidarse como una plataforma comercial, las exigencias propias de una red cada vez más global y plural hicieron necesaria una reforma de mayor envergadura. En efecto, el monopolio de concesión y administración del servidor ejercido por NSI, sumado al creciente registro de nombres de dominio con ánimo especulativo o de mala fe, llevó a los principales actores implicados en el desarrollo de Internet, entre ellos la OMPI, la International Trademark Association (INTA), la IANA y la ISOC, a crear un comité cuyo propósito sería asegurar un desarrollo adecuado a las nuevas circunstancias.¹⁰

¹⁰ Al respecto consúltense: Carbajo, 2002, p. 54; Agustinoy, 2002, pp. 35-36; Ramos, 2004, p. 51.

Dicho comité, el cual se dio a conocer como el International Ad Hoc Comité (IAHC), produce un documento en el que se incluyen diversas propuestas para la reforma del Domain Name System y la creación de una entidad encargada de coordinar el desarrollo de Internet. Como resultado, tras un proceso de relativa privatización y descentralización del sistema de gestión y registro (Carbajo, 2002), se crea la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), una institución que nació para suceder a la IANA.

La Icann, en términos generales, es una institución no lucrativa e independiente, esta última una característica que ha sido seriamente cuestionada si se tiene en cuenta que, pese al carácter internacional de comité ad hoc del cual surge, la Icann fue una institución creada por el propio gobierno estadounidense, de acuerdo con la legislación del estado de California y domiciliada en la ciudad de Los Ángeles (Agustinoy, 2002). Luego, sin duda alguna, durante el proceso que culminó con la creación de la Icann predominó la intervención de la administración estadounidense, la cual hizo valer sus derechos como creador y titular originario de los recursos de Internet (Carbajo, 2002).

Sin embargo, a pesar de estos cuestionamientos, desde octubre de 1998, fecha en la que fue creada, la Icann es reconocida de facto por muchos Estados, entre ellos Colombia, como la entidad encargada de la gestión técnica y política del Domain Name System. De

sus principales funciones se pueden enumerar las siguientes:

1. la asignación de direcciones numéricas a los usuarios de Internet;
2. gestión del sistema de registro de nombres de dominio por parte de los usuarios de Internet;
3. explotación del Root Server System o registro único de las direcciones numéricas;
4. establecimiento de los protocolos IP.

II. CAPÍTULO II

A. Vertiente jurídica de los nombres de dominio

Como ya se mencionó, los nombres de dominio revisten una doble naturaleza. Por un lado, desde una perspectiva puramente técnica, los nombres de dominio no son más que direcciones alfabéticas o alfanuméricas de fácil recordación que permiten al usuario de Internet ubicar un sitio web. Por otro lado, los nombres de dominio también desempeñan una función distintiva, pues permiten identificar al titular del correspondiente sitio web o, por lo menos, los contenidos, productos o servicios ofrecido en dicho sitio.

Una vez descritos los principales aspectos técnicos de los nombres de dominio y del sistema que los organiza, se estudia a continuación la vertiente que trasciende la mera

función técnica de éstos, es decir, la vertiente jurídica de los nombres de dominio.

El principal problema que ha ocupado la atención de la doctrina y de la jurisprudencia internacional se puede sintetizar mediante la enunciación del siguiente problema jurídico: ¿puede el nombre de dominio, por el hecho de que habitualmente reproduce una marca, un nombre comercial o el nombre civil del empresario entre otros signos utilizados en el mercado, ser considerado por sí mismo un signo distintivo y ser tratado como uno de ellos?

Como primera medida, es importante encontrar las razones por las cuales es plausible la formulación de dicho problema jurídico. En muchas oportunidades, el nombre de dominio ha sido comparado con un número de teléfono o de fax, una apreciación que en principio no parece equivocada dadas las funciones técnicas que desempeñaba un nombre de dominio. Sin embargo, con el paso de tiempo, una apreciación que parecía ser lógica es ahora equivocada, pues hoy en día es evidente que a la función esencialmente técnica de los nombres de dominio se ha superpuesto otra función complementaria de carácter identificativo o distintivo.

Lo que se ignoró en un primer momento es que, a diferencia de los números telefónicos o de fax, el nombre de dominio y específicamente el second level domain que constituye la parte esencial de la dirección electrónica, es elegido libremente por el solicitante y lo

que se observa en la práctica es que los participantes en Internet han optado por combinaciones que, además de localizar su página web en la red, sirvan como orientación a los usuarios de ésta.¹¹

De esta forma, los nombres de dominio suelen brindar información sobre el sujeto titular del sitio web o sobre la actividad o prestaciones presentes en éste. Por consiguiente, “los nombres de dominio han sufrido una transmutación de su naturaleza técnica originaria convirtiéndose en importantes identificadores comerciales o personales” (Carbajo, 2002, p. 69).

Ahora bien, ¿aceptar que los nombres de dominio se han manifestado como el principal signo identificativo o distintivo en el comercio electrónico, es reconocer que nos encontramos ante un signo distintivo en el sentido en el que lo entiende la propiedad industrial? En otras palabras, ¿es la distintividad hoy reconocida de los nombres de dominio razón suficiente para catalogarlos como signos distintivos y tutelarlos como tal?

Gran parte de la doctrina ha sostenido que, en efecto, el nombre de dominio es un signo distintivo.¹² No obstante, aunque existe una relativa unanimidad al respecto, persisten diferencias en cuanto si éste debe catalogarse

11 Cfr. Carbajo, 2002, p. 69; Sans de Acedo, 2001, p. 62.

12 Al respecto consúltense: Bugallo, s.f.; Sans de Acedo, 2001, p. 66; Agustino, 2002, p. 50; Ramos, 2004, p. 79

como una manifestación atípica de signos distintivos preexistentes o como un signo distintivo sui generis huérfano de tratamiento jurídico. Incluso, hay quienes sostienen que los nombres de dominio son signos distintivos típicos y, consecuentemente, los catalogan bien sea como marcas, como nombres comerciales o como rótulos del establecimiento de comercio.

Sin embargo, más que concretar qué tratamiento específico debe dársele al nombre de dominio en el universo de los signos distintivos y discutir a fondo las posiciones esbozadas, es preciso determinar primero si, en efecto, el nombre de dominio ostenta tal carácter, pues no es poca la doctrina y la jurisprudencia que sostienen que los nombres de dominio, pese a tener un carácter distintivo, no llegan a ser signos distintivos.¹³ Según esta corriente, aunque es cierto que muchos usuarios de Internet emplean como nombre de dominio su signo distintivo más característico o conocido en el mundo físico y que la mayoría de ellos lo hacen con el fin de manifestarse en el tráfico económico, esto no es razón suficiente para afirmar que los nombres de dominio deben ser catalogados como signos distintivos.

Como lo sostiene Carbajo (2002), el uso del nombre de dominio puede revestir diversas funciones. Se puede usar un nombre de dominio con funciones de:

1. Marca, es decir, para identificar productos y servicios
2. Nombre comercial, cuando el nombre de dominio identifica un sujeto determinado en la red, generalmente un empresario, y publicita su actividad comercial o sus establecimientos
3. Nombre civil, cuando el nombre de dominio se emplea para identificar a una determinada persona física o jurídica que ofrece cualquier tipo de información comercial o no
4. Título de obra, cuando el nombre de dominio identifica, publicita o comercializa una obra producto del ingenio de una persona

Por tanto, un nombre de dominio puede usarse como simple dirección electrónica (su función natural) y además, pero no necesariamente, con fines distintivos de carácter normalmente empresarial (Carbajo, 2002). Los nombres de dominio, como quedó explicado, también pueden distinguir perfectamente a un sujeto privado que no realiza actividad comercial alguna o a una institución de carácter gubernamental o privado que simplemente proporciona información útil al público. Por esta razón, de acuerdo con algunos doctrinantes, el nombre de dominio puede desarrollar funciones distintivas en el tráfico sin llegar a alcanzar por sí misma la categoría de signo distintivo.

No se trata, en ningún momento, de negar la fuerza distintiva que caracteriza a los nombres de dominio, tanto dentro como fuera de

¹³ Al respecto véanse: Carbajo, 2002, pp. 82-92; asunto "Network Solutions Inc. vs Umbro International Inc", en: Ramos, 2004, pp. 79 - 81

la red. De hecho, para nadie es un secreto que la capacidad del nombre de dominio para remitir al origen empresarial o profesional de un sitio en Internet, hace de él un elemento fundamental en la estrategia comercial de los empresarios. Sin duda alguna, el registro como nombre de dominio del signo propio de una empresa constituye la primera y más importante estrategia del llamado “*trademarketing*” en el mercado electrónico (Sans de Acedo, 2001) y es por esto, precisamente, por lo que se justifican los conflictos objeto de este trabajo: los conflictos entre nombres de dominio y derecho marcario.

No obstante, la importancia comercial que representa la identificación de una empresa en la red por medio de un nombre de dominio idéntico o similar a su signo distintivo más conocido, no puede llevarnos a cometer el error de afirmar que los nombres de dominio, en todo caso, desempeñan una función distintiva equiparable a la de los signos distintivos propiamente dichos; no porque el nombre de dominio suela ser parte del activo patrimonial de una empresa, debe asumir éste el carácter de signo distintivo y con él todas las implicaciones jurídicas que esto traería.

En conclusión, las funciones distintivas de un nombre de dominio dependerán, en última instancia, del uso que el titular de éste quiera asignarle (Carbajo, 2002). Luego, es preciso concluir que el nombre de dominio, pese a tener una *eventual* función distintiva, no es un signo distintivo propiamente dicho. Por consi-

guiente, el nombre de dominio no otorga un derecho de exclusividad sobre éste más allá del propio funcionamiento técnico de la red (2002).

III. CAPÍTULO III

A. Warehousingo venta en subasta de nombres de dominio

Teniendo en cuenta el móvil que impulsa a una persona a registrar un nombre de dominio sobre el cual pueda tener interés legítimo un tercero y las conductas posteriores a dicho registro, son diversos los conflictos que pueden surgir entre aquél y el titular de derechos exclusivos sobre un signo distintivo. Sin embargo, todos ellos poseen un común denominador: el hecho de que un sujeto registre, casual o conscientemente, un nombre de dominio idéntico o semejante al signo distintivo de un tercero con finalidades meramente técnicas o también distintivas.

Sin embargo, como ya se mencionó, a pesar de que todos los conflictos surgen a raíz de un registro con las características mencionadas, existen diferentes clases o tipologías de conflictos. Así pues, se encuentran los conflictos que surgen no obstante la buena fe de quien registra el nombre de dominio y aquellos derivados de una conducta conscientemente parasitaria del registrante, quien pretende obtener una ganancia o lucrarse con el registro.

Luego, como puede observarse, la intención dolosa o no de quien registra un nombre de dominio con las características señaladas (es decir, sobre el cual existan intereses legítimos por parte de un tercero), es el criterio más utilizado para clasificar y diferenciar los tipos de conflictos que surgen a raíz del registro de nombres de dominio, aunque existen otros criterios como la naturaleza del derecho vulnerado con el registro (Carbajo, 2002). De acuerdo con este último criterio, se pueden encontrar conflictos entre: 1) nombres de dominio y nombres de personas físicas o jurídicas; 2) nombres de dominio y títulos de obras del ingenio; y 3) nombres de dominio y signos empresariales. Este último tipo de conflicto es el objeto del presente estudio y dentro de él la conducta conocida como *warehousing*.

Ahora bien, siguiendo con el criterio de distinción más comúnmente utilizado, es importante mencionar que tanto unos como otros conflictos comparten algunas generalidades adicionales al hecho mismo del registro de un nombre de dominio conflictivo desde el punto de vista marcario. Tanto los conflictos que surgen pese a la buena fe del registrante como los que se caracterizan por involucrar una conducta desleal, pueden presentarse, primero, tras el registro de un *second level domain* idéntico a un signo distintivo o, segundo, después del registro de un *second level domain* similar o parecido a un signo distintivo.

En este orden de ideas, es claro que todos los conflictos que surgen entre nombres de domi-

nio y derecho marcario, independientemente de la motivación que tuvo quien registró el dominio, surgen de la reproducción idéntica o similar de un signo distintivo en el *second level domain* del nombre de dominio. Lo cual quiere decir que tanto las reproducciones exactas como las que introducen algún tipo de errata o complemento, son capaces de generar los conflictos ya referidos.

En síntesis, lo determinante es que entre el nombre de dominio y el signo distintivo incorporado en éste exista una semejanza tal que le permita a quien registró la dirección electrónica, casual o conscientemente, bloquear el desarrollo comercial en la red del legítimo titular del signo empresarial (conducta conocida como *domain grabbing* o secuestro de nombres sin fines distintivos), o aprovechar el renombre o notoriedad del signo en cuestión para atraer usuarios al sitio correspondiente (Carbajo, 2002), caso en el cual se trata de la usurpación de nombres de dominio con fines distintivos o *non quite domain grabbing* (2002).

Luego, lo que resulta relevante es que exista una semejanza tal entre el nombre de dominio y el signo distintivo que le permita al registrante llevar a cabo cualquiera de las dos conductas señaladas, sin importar que la reproducción de dicho signo en el *second level domain* del nombre de dominio sea idéntica o parecida.

A continuación se describen más a fondo las prácticas conocidas como *domain grabbing*

y *non quite domain grabbing*, dos conceptos que revisten gran importancia para la contextualización del conflicto objeto del presente trabajo.

Cabe destacar que dentro de los conflictos que surgen a raíz de una conducta parasitaria de quien registra el nombre de dominio existen diversas subcategorías. Así pues, se distingue entre las prácticas en las que un tercero usurpa un signo ajeno para formar un nombre de dominio y lo hace con la intención de usarlo verdaderamente con fines distintivos (*non quite domain grabbing*) y las prácticas encaminadas a mantener inutilizado el nombre de dominio que contiene el signo usurpado (*domain grabbing*).

En el primero de los casos, es decir, cuando efectivamente se usa el nombre de dominio registrado, puede generarse un importante riesgo de confusión sobre el origen empresarial de la actividad, pues los usuarios de Internet pueden pensar que la página web pertenece a la empresa titular del signo distintivo incorporado en el nombre de dominio. Es un riesgo de asociación entre el tercero que utiliza el nombre de dominio y la empresa titular del signo, ya que los usuarios de Internet pueden creer que el legítimo titular del signo apoya, de una u otra manera, al tercero que utiliza el nombre de dominio. También puede provocarse la dilución del poder distintivo del signo en cuestión por su uso reiterativo en la red y, por último, puede verse afectada la reputación o prestigio ligado al signo incor-

porado en el nombre de dominio, debido al contenido de la página ubicada en el dominio usurpado (Carbajo, 2002).

Cuando, por el contrario, el pirata de la red no utiliza el nombre de dominio, lo que pretende es bloquear u obstaculizar la presencia en el mercado digital del titular del signo usurpado, quien al no poder utilizar en la red sus signos más famosos puede terminar accediendo al chantaje del registrante y concederle a éste un beneficio a cambio de la transferencia del nombre de dominio. Este tipo de comportamiento, vale la pena mencionar, viene posibilitado por la inexistencia de una obligación de uso del nombre de dominio y, en consecuencia, de la caducidad por falta de uso que caracteriza la normatividad marcaria.

Ahora bien, dentro de lo que se conoce como *domain grabbing*, *cyberpiracy* o simplemente secuestro de signos distintivos, se deben distinguir dos tipos de conflictos: las prácticas conocidas como *cybersquatting* y la conducta denominada como *warehousing*.

Por un lado, se encuentra el conflicto que surge tras el registro de un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo, con el propósito de ofrecerlo posteriormente a su titular a cambio de una gran cantidad de dinero o cualquier otra ventaja para el registrante del nombre de dominio. Esto es lo que se conoce como *cybersquatting*. Por otro lado, hay quienes deciden almacenar o reunir una colección de dominios coincidentes con signos

distintivos de terceros, para negociarlos luego con fines especulativos. Esta práctica, conocida como *warehousing*, comprende tanto la venta como el alquiler de los nombres de dominio registrados a cualquier persona interesada en cualquiera de ellos (Carbajo, 2002). Esta conducta parasitaria que involucra un signo distintivo y que se enmarca dentro de lo que se conoce como *domain grabbing* es el objeto del presente trabajo.

Hecha esta contextualización, es decir, una vez ubicado el conflicto que se estudia dentro de las diversas clases o tipos de problemas que pueden surgir de la tensión entre nombres de dominio y signos distintivos, se explica a continuación, en forma detallada, en qué consiste la práctica conocida como *warehousing*.

En primer lugar, es importante aclarar que tanto en el caso específico de la práctica denominada *warehousing* como en los demás conflictos mencionados, el problema de la confrontación entre nombres de dominio y derecho marcario radica en el principio *first come, first served* (Ramos, 2004) pues es, precisamente, el registro de nombres de dominio por prioridad de petición de éste, sin previa confrontación con las oficinas de marcas o procedimiento de oposición similar al seguido en el registro de éstas, lo que posibilita el surgimiento de los conflictos referidos anteriormente. Para que surja un conflicto tras el registro de un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo de carácter denominativo, sólo se necesita que un tercero,

ajeno a la titularidad de los derechos sobre el signo distintivo, solicite el registro del nombre de dominio en donde éste se incorpora antes de que el legítimo titular del signo lo haga.

Ahora bien, existen tres aspectos o notas características a raíz de las cuales la conducta de almacenar o reunir una colección de nombres de dominio configura un conflicto diferente a los demás, en especial, distinto a la práctica conocida como *cybersquatting*, práctica con la que comparte, como se vio anteriormente, no sólo el registro de un nombre de dominio conflictivo desde el punto de vista marcario, sino también la actitud conscientemente parasitaria o de mala fe del registrante y la ausencia de un uso comercial del nombre de dominio.

El primero aspecto se refiere al hecho de que el registrador colecciona varios nombres de dominio idénticos o similares a diversos signos distintivos, siendo las marcas el signo más comúnmente vulnerado por este tipo de prácticas desleales. El *domain names dealer*, como se conoce al agente de este tipo de práctica, a diferencia del *Cybersquatter*, no se conforma con el registro de un solo nombre de dominio o de varios de ellos relacionados con un único titular.

Por ejemplo, en la célebre disputa que tuvo lugar en el Reino Unido entre cinco grandes empresas británicas (Marks & Spencer, British Telecom, Ladbrokes, J. Sainsbury y Virgin Entertainment) y dos piratas cibernéticos (P. Conway y J Nicholson), fueron registrados

por medio de las sociedades “One in a Million”, “Global Media Communications” y “Junic”, todas ellas gestionadas por los ciberpiratas mencionados, más de veinte nombres de dominio coincidentes con las mencionadas marcas renombradas y denominaciones de empresa. Algunos de los nombres de dominio involucrados en este caso: *marksandspencer.com*, *burger-king.com*, *waitrose.com*, *cadburys.com*, *spice-girls.net*, *sainsbury.com*, *macdonalds.com* y *orange.net*, entre otros (Asunto “Marks & Spencer, s.f.”). Asimismo, en la jurisprudencia norteamericana son célebres los casos de Jim Cashel y de Denis Toeppen (Carbajo, 2002): el primero, en 1994, registró 18 nombres de dominio idénticos a marcas y denominaciones sociales de poderosas compañías norteamericanas, tales como *trump.com*, *esquire.com* y *hertz.com*, el segundo registró doscientos cuarenta nombres de dominio, todos ellos pertenecientes a las compañías y organizaciones más ricas de Estados Unidos y del resto del mundo. Dentro de su colección personal de nombres de dominio figuraban, entre otros, *panavision.com*, *deltaairlines.com*, *aircanada.com*, *lufthansa.com* y *australiaopen.com*.

Los *cybersquatters*, por el contrario, suelen secuestrar un solo nombre de dominio y cuando no es así, es decir, cuando se apoderan de varios nombres de dominio, la diferencia entre éstos y quienes almacenan y coleccionan nombres de dominio radica en el segundo aspecto que hace del *warehousing* un fenómeno diferente a los demás. Este es, las amplias

perspectivas de negocio con las que cuenta el coleccionista de nombres de dominio o *domain names dealer*.

Como se infiere con facilidad, quien posee una colección de nombres de dominio conflictivos, tendrá tantas posibilidades de negocio como dominios que incorporen signos distintivos haya registrado. A esto, adicionalmente, debe sumarse el hecho de que el *domain names dealer* no se limita, como lo hace el *cybersquatter*, a la venta, alquiler o cesión del nombre de dominio a su legítimo titular; el coleccionista de nombres de dominio, además de que tiene muchos más clientes potenciales que el *cybersquatter*, dirige su oferta no sólo al legítimo titular del dominio sino también a cualquier tercero interesado en éste (Carbajo, 2002).

En este orden de ideas, el coleccionista de nombres de dominio puede retener un dominio sin usarlo para bloquear el desarrollo comercial del titular del signo usurpado y esperar una oferta de éste para su transmisión, caso en el cual la práctica conocida como *warehousing* comprendería la denominada *cybersquatting* (Carbajo, 2002). Sin embargo y de manera simultánea, el coleccionista de nombres de dominio también suele ofertar los dominios que almacena a cualquier tercero interesado en éste. Básicamente, se trata entonces de una subasta de nombres de dominio al mejor postor (Sanz de Acedo, 2001).

Es así como se plantean diferentes posibilidades de negocio para el coleccionista de

nombres de dominio. Como lo explica Carba-jo (2002), los piratas que secuestran nombres de dominio en forma masiva pueden: 1) transmitir el dominio a los sujetos que tienen una marca, nombre comercial o denominación social idéntico o similar al signo reproducido en el *second level domain*, sin importar que el *country code top level domain* coincida o no con el país del titular del signo debido al carácter internacional de la red; 2) transmitir el dominio a terceros que tienen algún tipo de relación con el titular del signo y que puedan utilizarlo de diferentes maneras (para atraer la atención de los usuarios provocando error en su apreciación sobre el origen de la información o prestaciones ofrecidas en la página web localizada a través del nombre de dominio, para realizar comparaciones desleales y para denigrar a la empresa competidora); y 3) transmitir el nombre de dominio a terceros que no tienen ningún tipo de relación con el signo reproducido en el *second level domain* ni con el titular de éste, pero que quieran aprovechar su renombre y notoriedad para atraer la atención de los consumidores.

El tercer aspecto que distingue la figura del *warehousing* de los demás conflictos que surgen tras el registro de un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo de carácter denominativo, es la estrategia utilizada por el *domain names dealer* para obtener el provecho que persigue con el registro de varios nombres de dominio con las características descritas.

Mientras el *cybersquatter* suele extorsionar al legítimo titular del signo distintivo incorporado en el nombre de dominio por diversos medios, esto es, a través de cartas, llamadas telefónicas o de la página web localizada en ese dominio (Sanz de Acedo, 2001), los coleccionistas de nombres de dominio, por el contrario, no sólo limitan sus medios de oferta al espacio virtual proporcionado por la red, sino que además desarrollan una estrategia publicitaria y de mercadeo que supera con creces el uso que los *cybersquatters* le dan a la Internet.

En efecto, mientras el secuestrador de un nombre de dominio o *cybersquatter* se limita a publicar sus datos en la página web localizada en el dominio usurpado, esperando que el titular del signo empleado le formule una oferta, el coleccionista de nombres de dominio posee un espacio virtual independiente, diferente a cualquiera de los dominios registrados, en el que ofrece los servicios de venta o alquiler de nombres de dominio, incluyendo en éste estrategias publicitarias y de mercadeo como si se tratara de cualquier bien o servicio comerciable. Es de esta manera como el *domain names dealer* responde a las necesidades logísticas que le imponen sus amplias perspectivas de negocio, las cuales fueron explicadas anteriormente.

Un ejemplo resulta útil para entender por qué el uso que los coleccionistas de nombres de dominio le dan a Internet para ofertar sus “productos” dista sustancialmente del uso que con el mismo propósito le dan los *cybersquatters*. El asunto *British Telecom and others vs. One*

in a Million Ltd. and others es particularmente valioso para este propósito, pues en él se presenta evidencia, aportada por una de las compañías demandantes, del contenido del sitio web de Global Media, firma que le ofreció a ésta la venta de un nombre de dominio por más de 4500 libras. En dicha página se apreciaba la siguiente información: “Prestigiosos nombres de dominio *in-stock*”, junto con el texto que sigue:

El nombre de su compañía cumple una función identificativa y la forma en que éste es presentado en el mundo exterior es muy importante. Muchas compañías no han tomado seriamente el potencial que hoy se le atribuye a Internet y han fallado en reconocer la necesidad de registrar, proteger y mantener sus únicos nombres e identidad corporativa.

No se una a la larga lista de compañías para las cuales ya es tarde actuar. Contacte a Global Media y nosotros le ayudaremos a registrar y proteger el nombre de su compañía (nombre de dominio), el nombre de sus marcas y otras entidades corporativas en todas las maneras posibles, tanto en el Reino Unido como internacionalmente.

Nuestros clientes incluyen muchas compañías, entre ellas British Telecommunications Plc., para quienes nosotros registramos los nombres de dominio *britishtelecom.co.uk* y *britishtelecom.net*, y News International Plc., para quienes nosotros registramos los nombres de dominio *thetimes.co.uk* y *sundaytimes.co.uk*. (Ramos, 2004, p. 239-240).¹⁴

Es de resaltar, como se evidencia en el ejemplo planteado, que el *domain names dealer* posee toda una estrategia publicitaria, haciendo de los nombres de dominio y de las correspondientes direcciones IP que los sustentan, bienes públicos por definición, objetos deseables y comerciados como cualquier otro bien de carácter privado. Es en este aspecto donde reside el éxito del coleccionista de nombres de dominio, pues nunca realiza una extorsión abiertamente como sí lo hace el *cybersquatter*. Por el contrario, el *domain names dealer* vende su producto como cualquier otro y, consecuentemente, convence a su cliente de la necesidad o conveniencia de adquirirlos.

IV. CAPÍTULO IV

A. Resolución de controversias

Del análisis comparado de la jurisprudencia internacional, se puede concluir que ha sido una tendencia recurrente valerse del derecho marcario y de instituciones como la competencia desleal para combatir el registro no autorizado como nombre de dominio de las marcas y nombres comerciales de terceros. Sin embargo, estos remedios tradicionales, por ser una adaptación de las normas preexistentes a nuevas y desafiantes realidades, adolecen de algunas limitantes, razón por la cual fue adoptada la denominada Política Uniforme de Resolución de Controversias de la Ican.

14 Traducción personal.

En este capítulo, en primer lugar, se expondrá cual es la aproximación que desde el derecho marcario se le ha dado al tema en cuestión para destacar, posteriormente, sus limitantes. Asimismo, se hará referencia al tema de la competencia desleal como herramienta jurídica para atacar el problema del registro especulativo y en masa de nombres de dominio, y se destacan las principales deficiencias de la figura al momento de contrarrestar el mencionado fenómeno. Finalmente, como parte de las nuevas tendencias en la resolución de este tipo de conflictos, se mencionará la Política Uniforme de Solución de Controversias adoptada por la Icann en 1998.

I. Remedios Tradicionales

Desde un primer momento, el registro sistemático de nombres de dominio coincidentes con marcas u otros signos empresariales fue enfocado como una violación del derecho de marcas. La razón, básicamente, es que al titular de una marca registrada, como es sabido, le asiste el derecho de prohibir que terceros no autorizados utilicen el signo protegido en el tráfico económico.

Basadas en este tipo de argumentación, fueron muchas las empresas que iniciaron acciones judiciales para atacar a los *domain names dealers*, siéndoles reconocidas sus pretensiones a muchas de ellas, pretensiones que, vale la pena anotar, en la mayoría de los casos se orientaban a hacer cesar los actos violatorios de los derechos marcarios, por un lado, y a

obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la conducta parasitaria del coleccionista de nombres de dominio, por otro lado.

Este fue el caso, por ejemplo, del asunto *Société Francaise du Radiotéléphone* conocido por los tribunales franceses, un caso de *warehousing* o *Domain Dealing* en el que la sociedad estadounidense "W3 Systems Inc." ofrecía públicamente en su sitio web, junto a otros muchos nombres de dominio correspondientes a otras marcas francesa famosas, el dominio sfr.fr. En esta oportunidad, el Tribunal de Grande Instance de Nanterre, mediante sentencia de 18 de enero de 1999, consideró que "el registro de la marca SFR como nombre de dominio por parte de "W3 Systems Inc." constituía una usurpación de marca que generaba riesgo de confusión" (Carbajo, 2002, pp. 133-134).¹⁵

Asimismo, en el asunto *Les Trois Suisses*, otro caso de *warehousing* o venta en subasta de nombres de dominio conocido por los tribunales franceses, las sociedades demandantes "Les Trois Suisses France", "3 SH", "La Redoute" y "Quelle La Source", entidades de venta por catálogo, alegaron una infracción al derecho de marcas por el aprovechamiento indebido del carácter renombrado de éstas, posición que fue aceptada por el Tribunal de Grande Instance de Nanterre mediante sentencia de 31 de enero de 2000 (Carbajo, 2002).

¹⁵ El texto completo de la mencionada sentencia puede consultarse en: <http://www.legalis.net/jnet/decisions>

Calificar el registro sistemático y especulativo de nombres de dominio como una infracción al derecho marcario también ha sido una tendencia adoptada por los tribunales italianos. En el caso *Laura Ashley Manufacturing*, un asunto más de subasta de nombres de dominio, el Tribunal de Parma reconoce al nombre de dominio la naturaleza de signo distintivo empresarial atípico, aplicando, por tanto, la legislación de marcas al referido conflicto, específicamente las nociones de protección reforzada de la marca renombrada y riesgo de confusión (Carbajo, 2002).¹⁶

Igualmente, el caso que enfrentó a la multinacional de muebles “Ikea Systems NV” contra “Beijing Guowang Information Co.”, titular de más de trescientos nombres de dominio entre ellos el dominio *ikea.com.cn*, también fue resuelto como una infracción a la legislación marcaria. En esta oportunidad, el tribunal chino consideró que la actuación del demandado constituía un registro de mala fe y, por tanto, una violación de los derechos sobre la marca Ikea en China (Agustinoy, 2002).¹⁷

En este mismo sentido, aunque referidos al caso del *cybersquatting*, que como se vio anteriormente puede estar comprendido dentro de la práctica conocida como *warehousing* el comprador del dominio resulta ser el legíti-

mo titular del signo distintivo usurpado, también se han pronunciado los tribunales canadienses e indios. En Canadá, por ejemplo, el caso que involucró a la marca “*Pages Jaunes*” y al nombre de dominio “*lespagesjaunes.com*”, se resolvió con base en la Trademarks Act canadiense como una infracción marcaria (Agustinoy, 2002).¹⁸ En la India, por su parte, es célebre el caso Yahoo Inc., un conflicto que enfrentó a esta reconocida compañía con el ciudadano indio Akash Arora, quien había registrado el nombre de dominio *yahooindia.com*. En esta ocasión, el tribunal competente consideró que la Ley de Marcas india era plenamente aplicable al ámbito de Internet. De hecho, “señaló que dicha ley debía incluso aplicarse de forma más estricta, dada las facilidades de copia, anonimato y distribución global que ofrece Internet” (2002, p. 89)¹⁹.

Ahora bien, aunque los tribunales ingleses y norteamericanos han atacado de la misma forma la venta en subasta de nombres de dominio, es decir, mediante la aplicación del derecho marcario, el análisis normativo y jurisprudencial que en torno a este tema ha tenido lugar en el Reino Unido y en Estados Unidos merece especial atención. La razón, básicamente, es que en estos países Internet ha alcanzado una gran presencia y, como consecuencia, la red de redes es sumamente

16 Ordinanza del Tribunal de Parma, Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, núm. 3, (19 de febrero de 1999)

17 Se puede obtener más información en línea. Disponible en: <http://www.china-times.com.tw/english/ebusines/89110806>

18 El texto completo de la sentencia se encuentra disponible en: <http://www.fja.gc.ca>

19 Sentencia de la High Court de Nueva Delhi, asunto Yahoo Inc. c. Akash Arora [en línea]. Disponible en: <http://www.indialegal.com/cases/yahooocase.htm>

importante en el ámbito comercial. El resultado, como puede imaginarse, es el aumento progresivo de la litigiosidad en torno a los nombres de dominio y con éste un mayor desarrollo normativo y jurisprudencial.

En el caso particular del derecho inglés se destaca la concurrencia de dos figuras complementarias, aunque no necesariamente, dentro de lo que se ha denominado como remedios tradicionales al problema de la venta en subasta de nombres de dominio. Estas son, por un lado, la infracción al derecho marcario y, por otro lado, la realización de actos de competencia desleal por parte de los coleccionistas de nombres de dominio.

Como lo explica Sanz de Acedo (2001), los tribunales británicos tienden a resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio recurriendo a dos nociones: el concepto de *trademark infringement* o usurpación de marca y la institución jurídica conocida como *passing-off* o competencia desleal, con la salvedad de que esta última figura sólo opera ante la existencia de un riesgo de confusión y la causación de perjuicios a signos que atesoren cierta notoriedad (Carbajo, 2002). Por tanto, el *passing-off* británico no puede equipararse completamente a lo que en nuestro ordenamiento jurídico se entiende por competencia desleal; la figura en mención es, entonces, una institución asimilable, aunque de manera restringida, al concepto de competencia desleal.

En síntesis, en el Reino Unido el registro especulativo de nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas, además de considerarse como un claro supuesto de infracción al derecho marcario, como en muchos otros países, también es visto como un acto de competencia desleal. Así lo han reconocido los tribunales británicos en numerosas oportunidades,²⁰ siendo el fallo relacionado con el asunto “Marks & Spencer and others vs. One in a Million and others” el más relevante al respecto y el caso más célebre de *warehousing* en el Reino Unido.

En el mencionado asunto, la sentencia de apelación reconoció que los registros de mala fe efectuados por los demandados - dos cyberpiratas que actuaron por medio de las sociedades “One in a Million”, “Global Media Communications” y “Junic”, además de considerarse como actos de aprovechamiento indebido y debilitamiento de las marcas afectadas, constituyen una conducta también sancionables desde el punto de vista de la competencia desleal o *passing-off*. Esto, pues el registro especulativo de nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas, por lo general, encaja dentro de lo que se conoce como actos de confusión, actos de imitación y/o actos de explotación de reputación ajena, todos ellos supuestos particulares de competencia desleal.

²⁰ Véase, entre otros, el caso Harrods Ltd. c. UK Networks Services Ltd & others. Sentencia de la High Court. Chancery Division (9 de diciembre de 1996).

En particular, en dicha sentencia el juez sostuvo que el mero registro de un signo ajeno como nombre de dominio puede constituir por sí mismo *passing-off*, siempre y cuando se presenten los cinco requisitos que la jurisprudencia inglesa ha calificado como indispensables; requisitos que en el caso que se comenta el juez encontró probados, calificando consecuentemente los registros efectuados por los demandados como instrumentos de fraude a través de los cuales se busca obstaculizar a la competencia y aprovecharse de su reputación (Asunto "Marks & Spencer... s.f."). Los mencionados requisitos son los siguientes: 1) que se produzca error o representación falsa en los consumidores como consecuencia del comportamiento ilícito del demandado; 2) *que el error venga causado por un comerciante en ejercicio del comercio*; 3) que dicho error afecte a clientes del comerciante en cuestión; 4) que el error o falsa representación hayan sido previstos para causar perjuicio al prestigio y renombre de otro comerciante; y 6) que dicho error cause efectivamente perjuicio o que existan posibilidades de que pueda causarlo.²¹

En el caso del derecho norteamericano, alegar una infracción a la Federal Unfair Competition Act por la utilización de nombres de dominio idénticos o similares a una marca también es una práctica reiterada. Sin embargo, la razón por la cual el derecho norteamer-

icano merece especial atención al momento de analizar cual ha sido la respuesta internacional al conflicto objeto del presente trabajo, es lo avanzado que resultan los instrumentos legales utilizados en este país en la lucha contra los coleccionistas de nombres de dominio, desarrollo o posición vanguardista que se hará evidente cuando se trate el tema de las nuevas tendencias en la lucha contra la usurpación de nombres de dominio.

Los primeros textos utilizados ante los tribunales estadounidenses para la recuperación de nombres de dominio ilegítimamente registrados fueron la Trademark Act de 1964 y la Federal Trademark Dilution Act de 1995. Luego, también en Estados Unidos, desde un primer momento, el tratamiento legal del *cybersquatting* y del *warehousing*, fue enfocado como una violación al derecho de marcas. De hecho, se debe al tratamiento dado por el derecho norteamericano a este tipo de conflictos que el problema que se analiza tuvo la misma respuesta en los demás países.

Es así como en Estados Unidos se atacó el problema de la usurpación de nombres de dominio; en aplicación del derecho marcario y, específicamente, bajo una institución propia de éste conocida como *Dilution Doctrine* o doctrina del debilitamiento de la marca, la cual puede definirse como "cualquier uso de una marca o denominación que induzca a engaño o confusión respecto a una marca de amplio reconocimiento" (Agustinoy, 2002, p.74). Es importante anotar que cuando una parte ale-

21 Requisitos enunciados por Lord Diplock en el caso *Warnink c. Townend*, citados en la sentencia de apelación que se comenta.

ga la figura en mención debe acreditar: 1) que ostenta la titularidad sobre *la marca notoria*; 2) que explota comercialmente *la marca famosa* y 3) el ánimo de lucro derivado del uso ilícito de la marca *en el curso del comercio* por parte del tercero ajeno a ésta (2002).

Ahora bien, una vez esbozada en que consiste la aplicación de los llamados remedios tradicionales en diferentes países, es preciso destacar cuales son las limitantes presentes en la aplicación de estos remedios, es decir, en la utilización del derecho marcario y de normas relativas a la competencia desleal como medios efectivos de defensa ante los tribunales ordinarios.

Se hará referencia a cuatro limitantes: en primer lugar, se mencionará el obstáculo que representa en la lucha contra los *domain names dealers* la exigencia de un uso comercial del signo en litigio como presupuesto para que exista una infracción marcaria o actos de competencia desleal. En segundo lugar, se analizará cómo la efectividad de los llamados remedios tradicionales sólo se circunscribe al caso de las marcas famosas, renombradas o notorias. En tercer lugar, se expondrá la duda que persiste en la doctrina sobre el carácter distintivo de los nombres de dominio y, por lo tanto, sobre la aplicación del derecho de marcas en la solución de los conflictos generados tras el registro de éstos, y, en cuarto lugar, se hará referencia a algunos problemas de eficacia comunes a todos los procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria.

Sin duda alguna, la exigencia de un uso comercial del signo que se alega ha sido usurpado, tanto por el presunto infractor marcario como por el comerciante que supuestamente compite de manera desleal, es un serio inconveniente o limitante.

En cuanto al derecho marcario se refiere, como quedó expuesto, éste ha sido un recurso ampliamente utilizado y reconocido en diversos países para atacar y resolver los conflictos generados por los coleccionistas de nombres de dominio. Sin embargo, la aplicación de esta normatividad trae consigo, dada la naturaleza de los bienes inmateriales usualmente involucrados en el conflicto (las marcas), la exigencia del uso, por el presunto infractor marcario, del signo protegido en el tráfico económico.

Esta exigencia, hecha por la mayoría de los ordenamientos estudiados,²² sin duda alguna constituye un gran obstáculo al momento de atacar una actividad como la desarrollada por los usurpadores de nombres de dominio, pues como se explicó con anterioridad éstos se limitan a registrar el dominio manteniéndolo inutilizado, razón por la cual es difícil, si no imposible, que exista un uso en el comercio. Por definición, los *domain names dealers* no usan el dominio registrado; no realizan acti-

22 Por ejemplo, bajo la Trademark Dilution Act estadounidense no basta con que la marca objeto del conflicto sea renombrada, es necesario que haya *commercial use in commerce* para que exista dilución. Asimismo, la Trade Marks Act británica exige el uso de la marca *in the course of trade* para que pueda declararse, previo el cumplimiento de otros supuestos, que una persona infringió una marca registrada.

alidad alguna pues no ofrecen ningún bien o servicio en la página localizada bajo el nombre de dominio litigioso. Por el contrario, los coleccionistas de nombres de dominio se limitan, únicamente, a usurpar los dominios, almacenarlos y, en consecuencia, impedir que el titular legítimo del signo incorporado en éstos pueda utilizarlos.

Como puede observarse, evidentemente existe un gran inconveniente al calificar el derecho marcario como la herramienta adecuada para atacar el problema objeto del presente estudio, puesto que el uso fraudulento que del signo hacen los coleccionistas de nombres de dominio no es a título de marca; el dominio no se usa comercialmente para distinguir productos y/o servicios.

Sin embargo, el mencionado problema ha sido solucionado de manera unánime por los distintos tribunales, los cuales han estimado que si bien el registro de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca no supone automáticamente un uso comercial, ese registro, con el objeto de ofrecer el dominio a cambio de dinero, tiene una evidente finalidad lucrativa constitutiva de uso comercial.²³

23 En el derecho norteamericano el asunto más claro al respecto es el caso *Panavision International L.P. vs. Dennis Toeppen y Network Solutions Inc.* En cuanto al derecho británico se refiere, el ya mencionado asunto *Marks & Spencer and others vs. One in a Million and others* es revelador. En él se sostuvo: “the use of a trade mark in the course of the business of a professional dealer for the purpose of making domain names more valuable and extracting money from the trade mark owner is a use in the course of trade”.

Así también lo ha reconocido la doctrina especializada, según la cual “Se estima la existencia de uso comercial cuando el registro del nombre de dominio se produce con el fin de impedir al auténtico titular de la marca reputada hacer negocios en Internet bajo su marca, salvo previo pago al titular del nombre de dominio registrado” (Abel, s.f.).

Es una precisión importante que considero debe hacerse. No se porque desean eliminarlo pero estoy atenta a cualquier comentario.

En conclusión, la actividad de ofrecimiento por el coleccionista de nombres de dominio es suficiente para que exista uso en el curso del comercio, siendo ésta una solución que ha sido adoptada para el caso de la competencia desleal, normas según las cuales, como ya se mencionó, la conducta sancionable debe realizarla un comerciante y en ejercicio del comercio.

Ahora bien, aunque la solución dada al mencionado problema ha tenido una aceptación relativamente generalizada, aún persisten algunos inconvenientes derivados de la aplicación de los llamados remedios tradicionales al problema de la venta en subasta de nombres de dominio. Uno de ellos, estrechamente relacionado con el problema que se expuso con anterioridad, pues también hace referencia a la ausencia de contenido de las páginas web localizadas en el nombre de dominio registrado, es la ausencia de fines distintivos en los dominios usurpados por los *cybersquatters* y, por supuesto, por los *domain namens dealers*.

Dicho obstáculo es el más serio de todos, pues a diferencia de los demás no cuestiona el cumplimiento cierto o no de un requisito indispensable (por ejemplo, el uso en el comercio del signo objeto de controversia) o la efectividad y eficiencia de los remedios tradicionales, como se verá a continuación. En este caso, al existir una práctica que encaja dentro del denominado *domain grabbing* o secuestro de nombres sin fines distintivos, puede conllevar, de hecho, la exclusión del empleo del remedio tradicional más usado, el derecho de marcas.

Esta crítica o limitante, más que todo proveniente de la doctrina especializada, se fundamenta en que la ausencia de fines distintivos en los nombres de dominio que conducen a páginas de Internet vacías, por definición, debería excluir el uso del derecho marcario en la solución de los conflictos generados por el registro de éstos. La razón, básicamente, es que su aplicación “sigue exigiendo como presupuesto básico el uso del signo infractor con fines distintivos de productos, servicios o actividades” (Carbajo, 2002, p. 146).

Así pues, según algunos doctrinantes debería rechazarse, por improcedente, el recurso a la protección específica de marcas para combatir los casos de ciberpiratería provocados por el mero registro de un nombre de dominio, puesto que la inexistencia de contenidos en la web localizado por el dominio denota una total ausencia de finalidades distintivas por parte de su titular y de los presupuestos esenciales del derecho marcario (Carbajo, 2002).

Esta posición no es desacertada si se tiene en cuenta que al hacer referencia a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio se concluyó que éstos, *per se*, no tienen carácter distintivo. Los nombres de dominio tienen, en cambio, una potencialidad distintiva que depende concretamente del contenido específico de la página web, contenido que en el caso de las prácticas calificadas como *domain grabbing* no existe. No obstante, en el caso de las marcas famosas o reconocidas, es muy cuestionable que los nombres de dominio que las incluyan en el *second level domain* carezcan de poder distintivo, independientemente de que en la página web localizada bajo ese nombre de dominio se presente o no un contenido específico.

Un tercer problema que vale la pena mencionar y que está relacionado precisamente con el carácter notorio de una marca, es el de la efectividad limitada de los remedios tradicionales aplicados a los conflictos estudiados, pues tanto el derecho marcario como las leyes relativas a la competencia desleal han sido efectivos, únicamente, para remediar los perjuicios causados a marcas famosas o reconocidas. Lo preocupante, sin duda alguna, es que este grave problema aún no ha sido solucionado. En la actualidad, la aplicación del derecho marcario y de la regulación atinente a la competencia desleal como métodos efectivos para la solución de conflictos generados por el registro de nombres de dominio, siguen limitándose a la protección reforzada establecida para las marcas renombradas.

En este orden de ideas, es claro entonces que ante exigencias como las contenidas en la Federal Trademark Dilution Act estadounidense o en la jurisprudencia inglesa,²⁴ muchas marcas registradas que no son famosas se encuentran desprotegidas contra los actos malintencionados de los coleccionistas de nombres de dominio, pues si bien éstos actúan motivados por un ánimo de lucro y, por tanto, buscarán usurpar marcas famosas con un alto valor comercial, no debe descartarse la posible usurpación de marcas no reconocidas, pues también es posible obtener beneficios de cualquier tipo tras la usurpación de dichos signos, aunque muy probablemente menores a los que potencialmente se podrían conseguir tras el almacenamiento de nombres de dominio que involucren marcas famosas o reconocidas.

Por último, otra limitante que vale la pena destacar respecto a los remedios tradicionales, esta vez referida a aspectos procesales y no sustanciales, es la ineficiencia que caracteriza a los procesos judiciales, que por lo general se catalogan como procesos costosos y demorados. Luego, recurriendo a los métodos tradicionales, solventar un conflicto surgido

tras el registro de un nombre de dominio implica, además de incurrir en altos costos económicos, afrontar largos plazos o términos procesales difícilmente compatibles con las necesidades comerciales del agente afectado y con el rápido desarrollo que caracteriza a Internet.

1.2 Nuevas Tendencias

Con el propósito de superar las limitantes expuestas con anterioridad, las cuales se han hecho patentes tras la explosión de litigios relacionados con el registro de nombres de dominio en Internet, existen dos nuevas tendencias: una desarrollada a nivel local por países líderes en el control de los conflictos referidos y otra con un alcance global como el carácter mismo de la red de redes.

Por un lado, algunos países como Estados Unidos, España y Brasil han desarrollado herramientas jurídicas especialmente diseñadas para atacar la conducta de los *cybersquatters* y por esta vía la de los *domain names dealers*, ya sea mediante la creación de instrumentos legislativos independientes, como es el caso de la Anticybersquatting Consumer Protection Act norteamericana, o bien mediante la inclusión de prohibiciones expresas en las respectivas leyes de marcas, solución adoptada, por ejemplo, por el gobierno español.

Por otro lado, es importante hacer referencia al sistema Ican de solución extrajudicial de controversias, conocido como Política Unifor-

24 Según la Federal Trademark Dilution Act estadounidense y la interpretación que de ésta se ha hecho, el éxito de una acción de dilución depende de que la parte actora logre demostrar, entre otras cosas, el carácter renombrado de la marca. En la jurisprudencia inglesa el carácter reconocido de la marca involucrada en el conflicto también desempeña un papel decisivo en la resolución del caso. Recuérdese el asunto *Harrods* o el caso que involucró a famosas compañías británicas como Marks & Spencer, British Telecom, Ladbrokes, J. Sainsbury y Virgin Entertainment.

me de Resolución de Controversias²⁵, el cual fue promulgado el 24 de octubre de 1999 y que como su nombre lo indica es un intento por brindar uniformidad a la resolución de disputas en todo el mundo y con ello mayor seguridad para los titulares de signos distintivos amenazados (Carbajo, 2002).

En cuanto a las nuevas tendencias locales se refiere, el caso estadounidense merece especial atención por ser el más desarrollado. Prueba de ello es la Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), el primer instrumento legislativo específicamente creado para la lucha contra los usurpadores de nombres de dominio y que, como consecuencia, erradica del territorio norteamericano los inconvenientes o limitantes ya analizados; inconvenientes generados, en su mayoría, por la adaptación forzada de una normatividad preexistente a un problema tan complejo y actual como el del registro especulativo de nombres de dominio.

La ACPA es un instrumento destacable por varias razones. En primer lugar, porque abre una vía judicial contra todo registro, tráfico o uso de nombre de dominio de mala fe que sea idéntico, confusamente similar o denigratorio de una marca (Agustino, 2002), sin tener en cuenta si se hace o no uso del signo distintivo

en el curso del comercio o si la página ubicada bajo el dominio registrado posee o no un contenido que permita predicar de éste un uso con fines distintivos. Tampoco es necesario que la marca sea famosa o reconocida, aunque debido al alto valor comercial de ostentan este tipo de marcas, la ley que se comenta se refiere expresamente a éstas y al tipo de protección que merecen (cybersquatting beware... s.f.).

Por otro lado, la ley ofrece una serie de criterios de evaluación de la buena o mala fe del registrante (Agustino, 2002); un recurso que junto a la posibilidad de iniciar una acción para la recuperación de un nombre de dominio, aun cuando los datos aportados por el registrante en el registro impidan su identificación, pretende darle a este tipo de procedimientos la celeridad que requiere y al titular del signo usurpado las garantías necesarias para proteger sus derechos sobre éste y la seguridad jurídica de un fallo ajustado a parámetros objetivos de juzgamiento.

Adicionalmente, junto a este desatacado caso, también se encuentran valiosos esfuerzos legislativos como el del gobierno español, pues en este país, aunque no existe una norma exclusivamente dedicada al tema de la usurpación de nombres de dominio, se han incluido en la Ley de Marcas española prohibiciones expresas encaminadas a evitar y regular la posible infracción de los derechos del titular de una marca mediante el registro de nombres de dominio. El artículo 43.4 letra e) de la mencionada ley establece:

25 “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) [en línea] [consultada el 9 de marzo de 2009]. Disponible en: <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>

El titular de la marca registrada podrá impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico el signo en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio, siempre y cuando: I) utilicen el nombre de dominio idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [...]; II) usaran cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, impliquen un riesgo de confusión del público [...] y III) utilicen cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España [...].²⁶

Esta norma, aunque se refiere al principio de especialidad, una limitante más que el derecho marcario tiene para resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio²⁷, representa un gran avance en la lucha contra la usurpación de dominios y, sin duda alguna, sitúa a España en una posición favorable respecto de aquellos países en los que ni siquiera existe una mención expresa de los nombres de dominio en la legislación marcaria. En similares circunstancias se encuentran países

como Brasil, en el cual el Comité Gestor da Internet, mediante resolución 1 de 1998, prohibió el registro especulativo de nombres de dominio referidos a marcas notoriamente conocidas (Ramos, 2004).

Ahora bien, pese a las bondades de los esfuerzos reguladores de las autoridades locales de algunos países del mundo, ni los textos legislativos independientes ni las prohibiciones expresas encaminadas a evitar las disputas por el registro de nombres de dominio, han conseguido superar algunos de los principales defectos o limitantes de los remedios jurídicos tradicionales, siendo el más relevante de los que aún persisten el problema del alto costo y la exagerada lentitud de los procedimientos judiciales instaurados ante tribunales ordinarios (Agustino, 2002).

Una forma de contrarrestar este problema, en ésta y en todas las áreas del derecho, es recurrir a los mecanismos alternativos de solución de controversias; mecanismos de carácter extrajudicial que aportan celeridad a la solución de disputas. Esta, precisamente, fue la elección de la Ican; una institución que consciente de la falta de uniformidad normativa en la resolución de controversias, y de la presión que la internacionalidad de un medio como Internet añade al problema, decide promulgar la Política Uniforme de Resolución de Controversias.

Como lo explica Carbajo, dicha política es parte de la tendencia actual hacia la autorre-

26 Texto de la norma comentada transcrito en: Ramos, 2004, pp. 151–152.

27 Vale la pena aclarar que el principio de especialidad, aunque es una evidente limitante del derecho marcario para resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas dado el carácter único de cada uno de éstos, no se desarrolla en el presente trabajo, puesto que ésta desempeña un papel más preponderante en los conflictos derivados de la usurpación de nombres de dominio con fines distintivos o *non quite domain grabbing*, prácticas que como quedó claro no son objeto de este trabajo.

gulación, es decir, de la tendencia orientada a “resolver situaciones que no pueden ser combatidas de forma eficaz por el poder normativo y coactivo individualizado de los Estados soberanos en un mundo cada vez más global e interrelacionado” (2002, p. 234).

En términos generales, el sistema Ican de solución de controversias previene y reprime las prácticas abusivas y desleales. Se caracteriza, principalmente, por ser un sistema extrajudicial, no territorial, rápido, limitado, obligatorio y, lo más importante, diseñado especialmente para combatir las prácticas de secuestro, extorsión y parasitismo en torno a los nombres de dominio.

El sistema administrativo de solución de controversias Ican, es un sistema extrajudicial, pues las autoridades competentes para conocer del conflicto no pertenecen a la justicia ordinaria de ningún país determinado. Por el contrario, para garantizar el funcionamiento rápido y eficaz del sistema, la Ican habilitó a una serie de instituciones independientes de reconocido prestigio en el campo de la propiedad industrial, denominadas Proveedores de Servicios de Solución de de Controversias Administrativas²⁸. La más importante de ellas

es el “Servicio de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (OMPI). Estas instituciones, y no tribunales ordinarios, son entonces las autoridades encargadas de recibir y resolver las demandas procedentes de cualquier país del mundo (Carbajo, 2002).

En consonancia con la anterior característica, el sistema Ican de resolución de controversias es también un sistema aterritorial, pues los Proveedores de Servicios de Solución de Controversias Administrativas, como ya mencionó, actúan de manera global; su competencia no está limitada territorialmente, razón por la cual reciben demandas de cualquier lugar del mundo.

Por otro lado, el sistema Ican de solución de controversias es también un sistema rápido. Se fundamenta en un proceso administrativo expedito para la resolución de controversias producidas por el registro de nombres de dominio, siendo las siguientes características lo que lo hace ágil.

En primer lugar, los efectos derivados del procedimiento administrativo se limitan o restringen al estatus del registro del nombre de dominio, es decir, a su cancelación o a su transmisión al demandante (Carbajo, 2002), lo cual le impide al demandante formular otras pretensiones como, por ejemplo, el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios, lo que haría más demorado el procedimiento. En segundo lugar, el párra-

28 Pueden consultarse los proveedores acreditados por la Ican en la página web <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm> los cuales, no obstante, se enlistan a continuación: el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) <http://www.arbiter.wipo.int>, The National Arbitration Forum <http://www.arb-forum.com> y, finalmente, The Center for Public Resources Institute for Dispute Resolution <http://www.cpradr.org>

fo 4ºb) de la Política Uniforme, basado en las reglas de la experiencia, recoge una lista de las circunstancias que, entre otras, servirán al grupo de expertos para presumir el registro y utilización abusiva de un nombre de dominio; una disposición que agiliza la resolución del caso. En tercer lugar, el registrador del nombre de dominio objeto del conflicto no participa en el proceso administrativo (2002), evitando así intervenciones innecesarias que dilaten el proceso. Por otro lado, es importante anotar que no existe una etapa probatoria dentro del proceso, lo cual, sin duda alguna, contribuye a que éste sea expedito y, por último, la decisión del panel de expertos será vinculante para el registrador, el cual procederá, de manera inmediata, a cancelar o transmitir el nombre de dominio sin necesidad de trámites adicionales (2002). Por consiguiente, la duración del proceso mediante el cual se resuelve una controversia relativa a nombres de dominio es un proceso se estima en un mes y medio (Ramos, 2004).

El sistema Icannt de solución de controversias es también un sistema limitado al menos en tres sentidos. Estos son, primero, teniendo en cuenta el tipo de signo distintivo involucrado en el conflicto (marca, nombre comercial, denominación de origen etcétera); segundo, según el tipo de *generic top level domain* bajo el cual se registra el dominio (abierto o cerrado); y tercero, de acuerdo con el tipo de registro realizado (registro de buena o de mala fe). A continuación se reseñan, en su orden, los mencionados criterios, los cuales ayudan

a delimitar o a concretar, de lo general a lo específico, el tipo de conflictos que pretende solucionar la Política Uniforme de Resolución de Controversias de la Icannt.

En primer lugar, el sistema Icannt restringe su campo de acción a la interrelación entre nombres de dominio y derechos de marca, quedando excluida la interacción entre aquéllos y otros signos distintivos. La razón, básicamente, es que el Primer Informe de la OOMPI sobre nombres de dominio, contentivo de una serie de recomendaciones encaminadas a la reforma del Domain Name System y con base en el cual se creó el sistema que se estudia, restringió su estudio a la interrelación mencionada.

En segundo lugar, el sistema Icannt de solución de controversias, además de aplicarse únicamente a los conflictos surgidos entre nombres de dominio y marcas, sólo conoce de los conflictos generados por el registro de nombres de dominio, independientemente del lugar de registro y de la nacionalidad y domicilio del registrante del nombre de dominio y del titular del signo distintivo perjudicado por registro (Carbajo, 2002).

En tercer lugar, de este grupo ya limitado de conflictos, el sistema Icannt sólo conocerá de aquellas disputas provocadas por el registro abusivo, deliberado y de mala fe de nombres de dominio (Ramos, 2004). En los casos de registro abusivo de nombres de dominio, como ya se ha señalado, encontramos los supuestos de *cybersquatting* y *warehousing*, los cuales se

agrupan dentro de lo que se ha denominado como *domain grabbing* o registro de nombre de dominio sin fines distintivos, por un lado, y los casos en los que el nombre de dominio se registra y usa con fines distintivos y con el objetivo de causar confusión en los consumidores o *non quite Domain Grabbing*, por otro lado. En vista de lo anterior, el sistema Icannt no conoce de los conflictos casuales, fortuitos o de buena fe, conocidos como *logical choice*²⁹.

Continuando con la exposición de las principales características del sistema Icannt de solución de controversias, es preciso mencionar que éste es de carácter obligatorio, pues todo solicitante de un *second level domain* bajo cualquiera de los *generic top level domain* abiertos gestionados por la Icannt, queda obligado a someterse al proceso administrativo contemplado en la Política Uniforme de Resolución de Controversias en caso de que un tercero, a raíz del mencionado registro, considere vulnerado un derecho legítimo sobre una marca (Ramos, 2004).

La sumisión obligatoria al procedimiento que se comenta, deriva del consentimiento prestado por el registrante del nombre de dominio en el contrato de registro celebrado con

cualquiera de los registradores acreditados (Carbajo, 2002). De no ser así, es decir, si el sistema de la Icannt fuera de aplicación voluntaria, no muchos registrantes de mala fe elegirían someterse, como es evidente, a un procedimiento expedito y severo como lo es el procedimiento contemplado en la Política Uniforme de Resolución de Controversias.

No obstante, pese a la obligatoriedad del procedimiento administrativo implementado por la Icannt, queda abierta la posibilidad de que las partes acudan a los tribunales ordinarios antes, durante y después de haber concluido el procedimiento administrativo uniforme, pues la decisión contraria podría vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva (Carbajo, 2002). Por tanto, si el procedimiento administrativo se lleva a cabo no significa que no pueda iniciarse un proceso ante la justicia ordinaria³⁰. Por tal motivo, debe concluirse que las decisiones de los paneles administrativos de resolución de controversias no atan las decisiones de los tribunales ordinarios y que, por ende, el procedimiento administrativo de la Icannt no tiene una naturaleza arbitral.

29 Discernir cuando un nombre de dominio es registrado de buena fe y cuando es registrado de mala fe no es una tarea fácil, más aun cuando de una interpretación amplia del Primer Informe de la OMPI y del mismo contenido de la Política Uniforme de Solución de Controversias se ha aceptado que el sistema Icannt conozca de los casos de *non quite domain grabbing* *non quite domain grabbing*; casos sumamente similares en los supuestos fácticos a los que podría ser un caso de *logical choice*.

30 Al respecto, son ilustrativos los casos www.barcelona.com y www.bancotequendama.com, este último a nivel nacional. El primero de estos casos constituye un paradigma, ya que luego de obtener una decisión favorable ante el panel de la OMPI, la parte demanda decide acudir a la justicia ordinaria norteamericana (Virginia), Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en el cuarto circuito, y logra revertir la decisión del panel. Por su parte, el caso D2001-1057 es el típico ejemplo en el cual la parte desfavorecida por el panel de la OMPI, la parte demandada en esta oportunidad, busca revertir la decisión de éste acudiendo a la justicia ordinaria colombiana.

Por último, el sistema Icannt de solución de controversias es que es un instrumento especialmente diseñado para combatir las prácticas de secuestro, extorsión y parasitismo en torno a los nombres de dominio; ésta es la característica más importante del este sistema. De hecho, es por esta razón por la que resulta ser tan efectivo, ya que al ser una norma especial evade todos los problemas derivados de una adaptación obsoleta de normatividad existente a problemas completamente nuevos y, por tanto, desafiantes desde el punto de vista jurídico.

Es así como, con la facilidad que le imprime la creación de un nuevo instrumento especialmente concebido para la resolución de un problema, la Política Uniforme de Resolución de Controversias de la Icannt ataca, de manera simple y tajante, las principales causas del problema que se teje al rededor del registro de nombres de dominio. En este sentido, el aparte más destacado de la Política Uniforme que se comenta es el párrafo 4 a), según el cual el titular de un nombres de dominio registrado bajo cualquiera de los *generic top level domain* abiertos gestionados por la Icannt, está obligado a someterse a un proceso administrativo de solución de controversias y puede verse avocado, en su caso, a perder su dominio cuando un tercero demandante sostenga ante el proveedor competente y pueda probar todos y cada uno de los siguientes extremos:

1. que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a

una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

2. que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
3. que el nombre del dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

Estos tres puntos, que como se dijo anteriormente deberán apreciarse conjuntamente para determinar la existencia de un registro abusivo, son de vital importancia en la resolución del problema que se viene analizando, pues como ya se ha dicho fueron diseñados específicamente para contrarrestarlo.

Las bondades del primero punto son muchas. Entre ellas la más importante es que, a diferencia de lo que ocurre en las diversas leyes de marcas, el requisito de identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca se exige única y exclusivamente en abstracto, ignorándose la utilización real o no del dominio (Carbajo, 2002); uno de los principales obstáculos del derecho marcario para la resolución de conflictos generados por la usurpación de dominios sin fines distintivos.

Según el numeral 1° del párrafo 4ª) de la Política Uniforme, el registrante del nombre de dominio no tiene necesidad de verificar un uso efectivo de la marca en el curso del comercio y, por consiguiente, también sobran las interpretaciones demasiado elaboradas, según las cuales es posible apreciar un uso co-

mercial del nombre de dominio en el ofrecimiento de éste al legítimo titular de la marca o a un tercero interesado.

En síntesis, bajo el procedimiento administrativo de resolución de controversias de la Ican, no importa que el nombre de dominio desarrolle o no una función distintiva en el mercado, con lo cual quedan cubiertas tanto las prácticas de *non quite domain grabbing* (las cuales son atacadas fácilmente mediante la utilización del derecho marcario y de las normas relativas a la competencia desleal), como las prácticas denominadas *domain grabbing*, siendo éstas las que representan un verdadero reto para los mencionados remedios tradicionales.

El segundo punto, es decir, la exigencia de que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, además de ser un presupuesto claramente necesario para la existencia de un registro abusivo, es un elemento que en la práctica se ha transformado en una herramienta sumamente favorable para la resolución de estas controversias y en especial para el demandante que injustamente ha visto vulnerado sus derechos por un registrante de mala fe. La razón es claramente explicada por Carbajo: “Partiendo de las escasas posibilidades probatorias del demandante sobre factores que puede desconocer y que en muchas ocasiones quedan en la esfera estrictamente privada del titular del nombre de dominio, la Política invierte la carga de la prueba trasladando al demandado la

obligación de rebatir los argumentos del demandante aportando sus propios datos probatorios que sirvan para legitimar su posición” (Carbajo, 2002, p.275).

Por otro lado, en cuanto al registrante que no procedió de mala fe se refiere, la Política Uniforme consigna a su favor una serie de criterios que pueden serle útiles para demostrar la existencia de un interés legítimo sobre el nombre de dominio. A continuación se exponen estos criterios, enunciados en el párrafo 4 c) de la Política Uniforme de la Ican.

El demandado podrá demostrar que posee un interés legítimo sobre el dominio cuando: 1) pueda probar que había utilizado anteriormente el dominio o que existen preparativos para empezar a utilizarlo; todo ello en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; 2) sea comúnmente conocido por el nombre de dominio registrado, a pesar de no haber adquirido una marca idéntica de productos y servicios; y 3) demuestre que desde hace algún tiempo usa de manera legítima y no comercial el dominio, sin la intención de desviar erróneamente a los consumidores o de empañar el buen nombre de una marca.

En lo atinente al tercer punto del citado párrafo 4ª de la Política Uniforme, sólo resta insistir en que el registro y uso de mala fe del nombre de dominio, es un elemento decisivo en la aplicación de la Política Uniforme de la Ican y que su enunciación como requisito indispensable responde a la finalidad última

perseguida por la mencionada política; estos, proteger rápida y eficazmente los intereses de los titulares de derechos marcarios, que se han visto seriamente afectados por las crecientes prácticas de piratería o aprovechamiento parasitario en el registro y uso de nombres de dominio (Ramos, 2004).

Es precisamente con este objetivo que la Icannc disciplina, en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme de Resolución de Controversias, las circunstancias que, entre otras, pueden constituir prueba de registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio. Estas circunstancias son las siguientes: 1) circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferirlo de otra manera, bien sea al titular de la marca o al competidor del demandante, por un valor que supera los costos de los documentos relacionados con el dominio; 2) circunstancias que muestren que se ha registrado el nombre de dominio con el objetivo de impedir que el titular de la marca la refleje en el correspondiente nombre de dominio; 3) circunstancias que pongan de manifiesto que se ha registrado el nombre de dominio, fundamentalmente, para perturbar la actividad comercial del competidor; y 4) circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio, el registrante intenta atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios confundidos a su sitio web, confusión que puede versar sobre la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio.

Estos, en términos generales, son los lineamientos básicos del sistema Icannc de solución de controversias; una herramienta que ha sido calificada por la doctrina autorizada como un esfuerzo acertado en la lucha contra los ciberpiratas. Sus virtudes más destacadas son las siguientes: está específicamente diseñado para aliviar la tensión que se estudia, razón por la cual se adapta correctamente a las características del conflicto que pretende dirimir. Por consiguiente, 1) al igual que los nombres de dominio, tiene un carácter internacional, superando así las restricciones territoriales y los límites impuestos por la soberanía de cada Estado; 2) es consecuente con la agilidad con la que se desarrolla el comercio electrónico y la publicidad vía Internet, pues es un sistema sumamente ágil de resolución de conflictos si se compara con la duración promedio de los procedimientos tradicionales; y 3) es un sistema eficaz de resolución de controversias, ya que no se basa en la adaptación reforzada de normas preexistentes.

V. CONCLUSIÓN

A. Reflexiones para el caso colombiano

Como quedó planteado en la parte introductoria del presente trabajo, el principal interés u objetivo de esta investigación es desarrollar un tema de particular importancia para Colombia; un tema relativamente reciente que debido al aumento sostenido, aunque mode-

rado, del comercio electrónico en el país y a la proliferación del Internet como medio publicitario, por un lado, y a la falta de regulación específica al respecto, por otro, cobra especial relevancia en el ámbito jurídico y concretamente dentro del régimen de protección a la propiedad intelectual aplicable en Colombia.

Sin duda alguna, como lo significó en su momento para países como Estados Unidos o Inglaterra, la confrontación o tensión que existe entre nombres de dominio y signos distintivos es, hoy en día, un reto para las autoridades colombianas, más aún teniendo en cuenta que durante el 2007 los colombianos pagaron más de 150 millones de dólares por compras hechas en Internet, que actualmente el país tiene más de 430 tiendas que ofrecen su mercancía en línea y que en total hay más de 700 mil productos que se pueden ver y comprar a través de la red.³¹ Esto, sin mencionar que la publicidad interactiva, indiscutiblemente, es un mercado que crece cada año y se consolida como un nuevo cauce de inversión publicitaria (Despega el comercio..., s.f.).³²

Teniendo en cuenta el panorama anterior, el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos cobra cada vez mayor importancia en Colombia, razón por la cual es preciso analizar cuáles son las herramientas disponibles para contrarrestar el mencionado problema en caso de presentarse.

En Colombia, como sucedió en los diferentes ordenamientos jurídicos estudiados y tal vez por referencia misma a la jurisprudencia de estos países, es viable atacar un conflicto como el que se estudia invocando el derecho marcario aplicable en el país y la normatividad que resguarda el derecho a la protección contra actos de competencia desleal.

En este orden de ideas, quien ostente un derecho legítimo sobre una marca en Colombia y considere que éste ha sido infringido por el registro abusivo de un nombre de dominio, tiene a su disposición tanto normas de carácter supranacional como normas de carácter interno para defender dicho derecho ante los tribunales ordinarios.

Por un lado, existen dos convenios internacionales ampliamente conocidos en la regulación de la propiedad industrial en Colombia: el Convenio de París³³ y el Acuerdo sobre los

31 Estos datos, de los pocos recientes que se tienen del comercio electrónico en Colombia, son de la empresa brasileña BuscaPé, especializada en localizar productos disponibles en la web y comparar sus precios en los diferentes sitios de comercio en línea en el país. En opinión de Bernardo Vanegas, gerente de BuscaPé Colombia, estas cifras acercan al país a los promedios de comercio electrónico en la región y demuestran que las ventas en línea empiezan a ser una realidad en el territorio colombiano. La dirección web en Colombia es www.buscapede.com.co Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

32 Un estudio realizado por el IAB Spain y Price Water House Coopers, basado en cifras de inversión publicitaria, confirma que Internet no sólo es un medio consolidado, además, es un medio en el que los anunciantes invierten cada vez con

mayor confianza. Según el mencionado estudio, Internet es el único medio publicitario con tendencia de crecimiento, a diferencia de soportes convencionales como prensa, radio y televisión en los que la inversión publicitaria está sufriendo un sensible retroceso.

33 Convenio internacional abierto y de duración indefinida que sienta las bases para una protección mínima a los derechos de propiedad industrial a nivel internacional. Creado en 1883 y Colombia forma parte de éste desde 1996.

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic)³⁴ y la legislación uniforme para las naciones pertenecientes al Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, del cual Colombia forma parte, conocida como la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁵

Por otro lado, también están a disposición del titular legítimo de una marca afectada por el registro de un nombre de dominio, normas de carácter interno. En cuanto al derecho marcario, toda disposición que regule asuntos no comprendidos en la norma supranacional de carácter comunitario anteriormente referida³⁶ y en lo referente a la competencia desleal la normatividad se encuentra en la ley 256 de 1996 y demás normas pertinentes.

Ahora bien, aunque en Colombia el desarrollo jurisprudencial en torno al conflicto que se estudia es muy limitado³⁷, del análisis de

las normas citadas como posibles recursos de defensa ante el registro abusivo de un nombre de dominio se puede inferir con facilidad que la solución por ellas brindadas no es del todo satisfactoria. En efecto, al igual que en otros países, estos remedios tradicionales no están llamados a proporcionar una solución adecuada y eficiente a las prácticas abusivas de los ciberpiratas y, en especial, de los *domain names dealers*. El derecho marcario y las normas relativas a la competencia desleal son, en

resuelto por un panel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 14 de febrero de 2009 (decisión DCO2008-0001) en desarrollo de la Política Uniforme de Solución de Controversias de la Ican. En este caso, el mencionado panel resuelve, por primera vez, una controversia sobre la titularidad de un sitio de Internet registrado por la autoridad administradora del dominio .co, es decir, por la Universidad de los Andes, aunque han existido varios casos en los que personas jurídicas colombianas han recuperado de manera exitosa, también ante paneles internacionales, sus nombres de dominio registrados en el generic top level domain (GTLD) .com; casos en los que, se resalta, no está involucrado el country code top level domain (CCTLD) .co. En el asunto que se comenta, los expertos decidieron que la empresa colombiana Milenium Integral S.A., que registró el nombre de dominio mtv.com.co, debe transferirlo a Viacom International Inc., la compañía estadounidense que desde 1980 ha explotado la marca Music Televisión (MTV). El fundamento de dicha decisión es que el registro y uso de los nombres de dominio deben respetar los derechos del titular de la marca. Es importante destacar que en la decisión que se comenta se establece, primero, que el registro de una marca notoria por parte de un tercero hace que se presuma la mala fe de éste y, segundo, que el hecho de que no exista una página de Internet activa con el nombre de dominio mtv.com.co no es obstáculo para interpretar que el demandado lo usó de mala fe. En este orden de ideas, aunque el caso que se comenta constituye un valioso precedente en la lucha contra el secuestro o ocupación ilegítima de nombres de dominio, pues supera la limitante del no uso de nombres de dominio, pues supera la limitante del no uso comercial del dominio por parte del registrante, es también una decisión limitada respecto al ámbito de protección, pues salvaguarda los derechos del titular de una marca ampliamente reconocida como lo es MTV. Luego, en Colombia no ha sido objeto de conocimiento un caso que involucre una marca sin las prerrogativas que otorga tal calidad, ni mucho menos un caso de venta en subasta de nombres de dominio.

34 Convenio internacional de gran trascendencia que constituye un apéndice de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

35 Decisión de carácter supranacional que tiene fuerza de ley y preeminencia sobre las normas internas de los países miembros del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. Como lo explica Ricardo Metke (2001), es un esfuerzo conjunto de las naciones pertenecientes a dicho pacto por darle cumplimiento al Acuerdo Adpic, el cual establece la obligación para los países miembros de la OMC de incorporar en sus respectivas legislaciones un régimen de protección de la propiedad intelectual que se ajuste a los lineamientos que allí mismo se establecen.

36 Así lo disponen el Convenio de París y la Decisión 486, según los cuales todos los asuntos no comprendidos en la norma internacional o supranacional se regulan por la legislación interna de cada país miembro (artículo 276).

37 De hecho, el desarrollo jurisprudencial en nuestro país del tema que se estudia se limita a un único caso, el cual fue

definitiva, soluciones limitadas al problema.

Por su parte, los recursos normativos referentes al derecho marcario presentan varios inconvenientes. El Convenio de París, por ejemplo, al definir niveles mínimos de protección para los titulares de derechos de propiedad industrial en el ámbito internacional, no proporciona una protección exhaustiva de los mencionados derechos. Por esta razón, las cláusulas sustantivas del mencionado convenio, en lo que a marcas se refiere, sólo conceden protección a las marcas notoriamente conocidas.³⁸

El acuerdo Adpic, por su parte, contiene normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos marcarios³⁹, y disposiciones relativas a la prevención y solución de diferencias⁴⁰. Sin embargo, el mismo inconveniente, analizado en la legislación norteamericana y en el caso inglés, se presenta en el articulado del acuerdo Adpic. Éste se desarrolló en el capítulo IV bajo los lemas de “commercial use in comerse” y “use in the course of trade”, respectivamente. En el caso del acuerdo Adpic, el equivalente a esta limitante está consagrado en el artículo 16 de dicho texto normativo, el cual señala:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquier tercero, sin su consentimiento, *utilicen en el curso de operaciones comerciales* signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión [...] [cursivas de los autores].

Luego, es claro que si en el caso de las conductas que se estudian, éstas son las denominadas como *domain grabbing*, no existe un uso del nombre de dominio con fines distintivos, mal podría invocarse la norma que se comenta y, de hacerlo, los tribunales competentes tendrían que realizar una interpretación análoga a la efectuada por los tribunales norteamericanos o ingleses, esto con el fin de superar el obstáculo que se comenta y proteger así los derechos del legítimo titular de una marca, lo cual sería un esfuerzo innecesario si existiera dentro del derecho positivo una norma expresa orientada a prohibir la conducta de los ciberpiratas.

Por último, en cuanto a la Decisión 486 se refiere, es importante mencionar que el panorama tampoco es alentador, pues aunque se hace referencia expresa al conflicto que se estudia, la solución brindada es de carácter parcial. Según el artículo 233 de la Decisión 486:

Quando un *signo distintivo notoriamente conocido* se hubiese inscrito indebidamente en

38 Artículo 6 bis del Convenio de París

39 Parte II del acuerdo Adpic “Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”, sección 2 “Marcas de fábrica o de comercio”.

40 Parte V del acuerdo Adpic “Prevención y solución de controversias”.

el país miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo, la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, *siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226* [curativas de los autores].

En este orden de ideas es claro, primero, que la protección brindada por la Decisión 486 únicamente cubre los signos distintivos notoriamente conocidos y, segundo, que no sólo se exige el uso del nombre de dominio registrado indebidamente sino que, además, ese uso debe generar alguno de los efectos mencionados en el artículo 226 de la Decisión 486. Es decir, el uso del nombre de dominio debe ser susceptible de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios *idénticos o similares* a los que se aplique el signo distintivo notoriamente conocido, o debe generar los mismo efectos aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios *diferentes* a los que se aplique el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, *si tal uso pudiese causar alguno de los siguientes efectos*: 1) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; 2) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario

del signo; o 3) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

En resumen, Colombia enfrenta los mismos problemas ya analizados: ¿debe aceptarse que el titular de una marca que no constituye un signo notoriamente conocido no cuente con instrumentos de defensa ante la conducta parasitaria de los ciberpiratas? Por otro lado, si la conducta de éstos se limita al secuestro de signos empresariales sin fines distintivos y, por tanto, no se presenta un uso propiamente dicho del signo usurpado, ¿Cómo alegar que la conducta del ciberpirata constituye un acto de confusión, configura un acto de dilución de la fuerza distintiva del signo distintivo o significa un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo?

En este contexto, sin duda alguna, resulta sumamente útil para los ciudadanos colombianos contar con una herramienta como el sistema Icannt de solución de controversias. No obstante, como ya se explicó, el sistema Icannt de solución de controversias es limitado al menos en dos sentidos: 1) el tipo de signo distintivo involucrado en el conflicto (marcas); y 2) el tipo de registro realizado (registro de mala fe).

Por esta razón, aunque la creación del sistema Icannt de solución de conflictos representa un gran avance e indiscutiblemente es un valioso esfuerzo por adaptar la normatividad jurídica a la realidad actual, al ser un instrumento de carácter supranacional no puede comprender y resolver todos los posibles problemas que

pueden presentarse en el escenario interno y, en esa medida, deben adoptarse acciones concretas por las autoridades colombianas o la Comunidad Andina.

En conclusión, pese a que algunos de los conflictos que pueden surgir tras el registro de un nombre de dominio son regulados y dirimidos por el sistema Ican de solución de controversias, entre ellos la conducta objeto del presente trabajo (*warehousing*), lo cierto es que dado el carácter limitado de la herramienta que se comenta, aún son muchos los posibles conflictos que pueden presentarse y que adolecen de una regulación adecuada.

Este es el caso, por ejemplo, de los conflictos que involucran signos distintivos distintos a las marcas, de las disputas surgidas tras el registro de nombres de dominio bajo un *generic top level domain* cerrado o asignado exclusivamente para ciertas actividades y, por último, el caso de los conflictos conocidos como *Logical Choise*, dentro de los cuales llama la atención de la comunidad académica los conflictos que surgen entre dos o más titulares de marcas fonéticamente iguales; un conflicto que tiene sus raíces, por un lado, en el principio de especialidad marcario, que permite la coexistencia en el espacio físico de dos más marcas iguales siempre y cuando no sean notoriamente conocidas e identifiquen productos y servicios de diferentes categorías y, por otro, en el carácter único e irrepetible de cada nombre de dominio registrado.

En síntesis, es evidente que tras el análisis del conflicto que existe entre nombres de dominio y signos distintivos, en este caso particular entre nombres de dominio y marcas, en materia jurídica aún se deben llevar a cabo muchos esfuerzos por hacer del Internet un espacio connatural al derecho. Como lo sostuvo la Asamblea General del Consejo de Estado Francés, en un denso estudio denominado "Internet y las redes numéricas",⁴¹ Internet y este tipo de redes son, ante todo, un nuevo espacio de expresión humana, un espacio internacional que trasciende las fronteras, un espacio descentralizado que ningún operador ni ningún Estado domina por completo. Internet y las redes numéricas son, en suma, un espacio que no es natural al derecho. Éste, de aplicación territorial, se apoya sobre comportamientos y categorías homogéneas y estables, elementos que faltan en el caso de la Internet. Sin embargo, como lo ha reconocido en Consejo de Estado,⁴² este antagonismo con el derecho no es insuperable y tampoco puede perdurar más tiempo.

Bibliografía

ABEL, S.M., *Trademark issues in cyberspace: the brave new frontier*, s.f. Disponible en: <http://www.fenwick.com/pub/cyber.html>. Consultado el: 16 de abril de 2009.

⁴¹ Estudio citado en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del 11 de septiembre de 2001. Consejero Ponente: César Hoyos Salazar. Radicación 1376.

⁴² Así lo sostuvo esta institución en la sentencia anteriormente citada.

AGUSTINOY GUILAYN, Albert, *Régimen jurídico de los nombres de dominio: estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos y legales*. Valencia, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tirant lo Blanch, 2002.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS, *Despega el comercio electrónico en Colombia*, s.f., Disponible en: <http://www.aciem.org/bancoconocimiento/D/DespegacomercioelectronicoenColombia/DespegacomercioelectronicoenColombia.asp>. Consultado el: 20 de mayo de 2009

BUGALLO, Beatriz, *Marcas y nombres de dominio*, s.f., Disponible en: <http://www.bugallo.info>. Consultado el: 26 de marzo de 2009

CARBAJO CASCÓN, Fernando *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 2ª edición, Navarra, Colección de Monografías Aranzadi, 2002.

CÁRDENAS VILLA, Alejandro, "Marcas versus domain names", en *Revista de Derecho Privado*, núm. 26, Bogotá, Universidad de los Andes.

"cybersquatting beware: New federal legislation cast a net over domain name pirates". (s.f.). Recuperado el 20 de mayo de 2009, en <http://www.fr.com/news/articledetail.cfm?articleid=88/>.

INFOMERCADEO.COM "Internet se consolida como

medio", Disponible en: <http://www.info-mercadeo.com/Archivo/archivo14.htm>. Consultado el: 20 de mayo de 2009,

METKE, Ricardo, *Lecciones de propiedad industrial*, 1ª edición, Medellín-Bogotá, Baker & McKenzie, Diké, 2001.

RAMOS HERRANZ, Isabel, *Marcas versus nombres de dominio en Internet*. Madrid, Iustel, 2004.

SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne, *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la cyberpiratería*. 1ª edición, Madrid, Civitas, 2001.

A. Jurisprudencia

Asunto *Les Trois Suisses*, s.f. Sentencia disponible en: del 2009 <http://www.legalis.net/jnet/decisions>. Consultado el: 8 de abril del 2009.

Asunto "*Marks & Spencer and others vs. One in a Million and others*", s.f. Sentencia disponible en: del 2009 <http://www.nic.uk/news/legal/oiam-appeal-judgemente.html>. Consultado el: 25 de abril del 2009.

Asunto "*Pages Jaunes*", s.f.. Sentencia disponible en: <http://www.fja.gc.ca>

Asunto "*Société Française du Radiotéléphone*" s.f. Sentencia disponible en: del 2009 <http://www.legalis.net/jnet/decisions>.

Consultado el: 8 de abril del 2009.

Asunto “*Yahoo Inc vs. Akash Arora*”, s.f. Sentencia en línea de la High Court de Nueva Delhi, disponible en: <http://www.indialegal.com/cases/yahoocase.htm>.

Decisión DCO2008-0001 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del 14 de febrero del 2009.

Sentencia del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del 11 de septiembre del 2001. Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, radicación 1376.

B. Normatividad

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic).

Convenio de París.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (Icann),, Disponible en: <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>. Consultado el 9 de marzo de 2009

C. Páginas web consultadas

<http://www.arb-forum.com> “The national arbitration forum”

<http://www.arbiter.wipo.int> “Servicio de mediación y arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (OMPI).

<http://www.cpradr.org> “The center for public resources Institute for dispute resolution”

<http://www.icann.org> “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”

<http://www.nic.uk> “Nominet: the Internet registry for .uk domain names”

