

# *Nombres de Dominio: Un acercamiento a su naturaleza y su posible regulación dentro del marco de la propiedad industrial*

Ysella Arguedas Cornejo \*

Bachiller en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

## INTRODUCCIÓN

Con los avances tecnológicos en comunicaciones y telecomunicaciones desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, «la información» se convirtió en uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad, sino el máspreciado, hablamos entonces del surgimiento de una «sociedad de la información». Estos avances tecnológicos contribuyeron al llamado «proceso de globalización», mediante el cual, progresivamente se eliminan las distancias de tiempo y espacio a nivel mundial, permitiendo una interrelación en todos o casi todos los aspectos de la vida del hombre (político, social, cultural, económico, histórico etc.), convirtiéndonos en «ciudadanos del mundo».

Actualmente la tecnología continúa evolucionando con rapidez vertiginosa, buscando desarrollar cada vez nuevos y más eficientes mecanismos tecnológicos, que permitan dar a la información un tratamiento seguro que excluya a terceros no autorizados de su uso.

En este contexto se desarrollan los «nombres de dominio» como mecanismos tecnológicos tendientes a individualizar «espacios virtuales» dentro de redes de ordenadores que conservan y administran información contenida en soportes informáticos. Dicha información

puede tener un contenido temático variado, estar destinada a diversos usos y en consecuencia, ser susceptible de valoración patrimonial.

En el caso específico del uso de la información con fines comerciales y de tráfico económico, los nombres de dominio tienen una gran importancia en el desarrollo de lo que llamamos «comercio electrónico», dado que éste es el tráfico económico desarrollado con ayuda de, o íntegramente en, los mencionados «espacios virtuales» creados en las redes de ordenadores e identificados mediante los nombres de dominio.

En el presente artículo trataremos de acercarnos a una posible noción jurídica de los nombres de dominio, puesto que, dada la innegable importancia y valor patrimonial que pueden llegar a tener éstos dentro del tráfico comercial de bienes y servicios, existen intereses subjetivos en la asignación de sus titularidades, legitimados muchas veces por derechos de propiedad industrial, que reclaman y merecen ser tutelados por el derecho.

Debido al impacto económico mundial del «comercio electrónico» se han producido conflictos de intereses entre los titulares de nombres de dominios y

---

\* Este artículo se originó en una investigación realizada para el Curso de Metodología de la Investigación Jurídica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, motivo por el cual, no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la Dra. Carmen Arana, destacada profesional, incansable estudiosa del derecho y excelente ser humano, por incentivar a continuar con la investigación de éste tema y sin cuyos valiosos aportes no hubiera sido posible llevar a término el presente.

Asimismo, quisiera dedicar este artículo a mi familia por ser el gran apoyo que permite mi desarrollo humano y profesional

los titulares de derechos de propiedad industrial, los cuales requieren ser solucionados dentro de márgenes normativos estables que otorguen «seguridad jurídica» a las diferentes titularidades en conflicto.

Sobre la base de esta noción jurídica exploraremos la posibilidad de otorgar a los nombres de dominio una tutela jurídica enmarcada dentro de los derechos de propiedad industrial, específicamente en la regulación vigente sobre marcas. Puesto que la característica principal de un nombre de dominio a nivel tecnológico es la «identificación perfecta» que otorga al «espacio virtual» al que es asignado. Nuestra hipótesis inicial será la posibilidad de equiparar dicha característica tecnológica de los nombres de dominio a la característica y función primordial de las marcas, la «distintividad».

## I. NOCIONES GENERALES

### 1.1. La marca y su vinculación con la realidad económica

Es pertinente resaltar un hecho que la doctrina internacional ha explicado con mayor profundidad y es que al referirnos a «Propiedad Industrial» no hablamos del derecho de «propiedad» en sentido civil. Sobre este tema nos adscribimos a la posición del estudioso español De Miguel Asensio que afirma:

*«El recurso a la expresión propiedad industrial, para designar un conjunto diverso de instituciones protectoras de elementos inmateriales vinculadas a la actividad empresarial, goza de honda raigambre en nuestro ordenamiento positivo, así como en el panorama internacional. La utilización de esta expresión no implica desconocer que la naturaleza jurídica de estas instituciones no se identifica, en ningún caso, con la del derecho de propiedad en sentido estricto (sólo predicable en relación con bienes corporales)».*<sup>1</sup>

La propiedad industrial se desarrolla en un contexto social diferente al que dió origen a la propiedad del derecho civil, dado que nace en el contexto de una economía de mercado, surgiendo como una necesidad de asignar titularidades a favor de los empresarios (agentes económicos productores de bienes y servicios), con la finalidad de lograr la explotación eficiente de «bienes incorporales o intangibles», que facilitan el desarrollo de un mercado competitivo, y a su vez generan

un beneficio para los consumidores de los productos y servicios que se comercializan en dicho mercado, además de un beneficio económico para la sociedad en su totalidad.

Los orígenes de la marca, institución de la propiedad industrial que utilizaremos en el desarrollo de este artículo, se remontan a la Lex Mercatoria (siglos XI y XII), en donde aparece por primera vez como una institución jurídica enmarcada dentro de un sistema orgánico de derecho nacido para satisfacer las necesidades que la realidad económica de dicho momento histórico exigía. La marca en ese entonces, estableció derechos y obligaciones referidos al comercio, principalmente identificar el origen del producto.

Por lo expuesto, podemos concluir que la marca como institución jurídica, nace y se desarrolla a través del tiempo en estrecha relación con los cambios económico-sociales que se dan en la historia de la humanidad. Podemos a su vez afirmar que esta conclusión es aplicable también al nacimiento y desarrollo de la Propiedad Industrial, rama del derecho de la que hoy forma parte la marca, vinculada necesariamente a la evolución de la realidad económica.

Entonces, como bien señala Cornejo Guerrero:

*«Como quiera que fuera el diseño de las relaciones sociales surgidas en torno a la marca, es claro que nace como una institución netamente mercantil y que su origen no viene del Derecho Mercantil romano; es más, ni siquiera se trata del caso de una institución del Derecho Civil que se hubiera adaptado a las necesidades del comercio formando parte del Derecho Comercial, sino que tenemos una institución nueva que no tenía equivalente en el Derecho Civil Romano.»*<sup>2</sup>

### 1.2. La marca como institución jurídica de Propiedad Industrial, sus características y funciones

La doctrina y la legislación han coincidido en señalar como función principal de la marca, su «distintividad». Esto significa que la marca, distingue el origen empresarial del que proceden los productos o servicios que protege, respecto del origen empresarial de otros productos o servicios de igual o diferente naturaleza. La protección de la marca, como institución jurídica, recae en signos estrictamente distintivos para

1) De Miguel Asensio, Pedro (2000). CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2da. Ed.). pág. 37. Madrid: CIVITAS

2) Cornejo Guerrero, Carlos (2000). LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO DE MARCAS Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO DE PROPIEDAD. pág. 58. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores.

productos o servicios.

La aplicación de estos conceptos a los nombres de dominio, nos será básica para determinar, en el punto 2.3. si el nombre de dominio tiene o no una naturaleza jurídica que le permita acceder a un tratamiento legal equivalente al que se otorga a las marcas en la "Propiedad Industrial".

En doctrina, la Dra. Arana Courrejolles define las características implícitas de la "distintividad" de la siguiente manera:

*"... la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la **alteridad** es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la **identidad** es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica."*<sup>3</sup>

Este contenido estructural puede ser apreciado en dos niveles, de acuerdo con la Dra. Arana:

*"... a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. A nivel de actualización la identificación es una relación entre las marcas y los productos o servicios en tanto género o categoría que se apoya en el principio de no genericidad; y la diferenciación (alteridad) es otra relación que se establece entre las marcas, es decir, los productos marcados en el mismo contexto competitivo, y se apoya en el principio de la no-confusión."*<sup>4</sup>

La distintividad puede ser dividida a su vez en dos funciones puesto que:

**Identifica**, dado que la marca es solicitada para distinguir a productos o servicios pertenecientes a una especie determinada de productos o servicios con los cuales es asociada, y

**Diferencia** a la marca solicitada, por sus propias características de otras que distinguen productos o servicios de la misma especie.

Desde el punto de vista legislativo, debemos hacer referencia a la integración económica de nuestro país en

la subregión andina, pues el proceso de globalización mundial ha significado para el Perú y otros países latinoamericanos, la integración de políticas y economías sub-regionales, a fin de conseguir una inserción ventajosa en la economía global.

En efecto, el Perú es miembro de la Comunidad Andina y por lo tanto debe respetar la regulación establecida por la Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre del 2000 en todos los países miembros, que derogó el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial dado por la Decisión 344 y derogó parcialmente el Decreto Legislativo 823. No obstante, la normativa contenida en la Decisión 344 fue recogida en la legislación nacional mediante el Decreto Legislativo 823, siendo de aplicación en todo aquello que no contravenga las disposiciones de la Decisión 486.

En ese contexto normativo el artículo 134 de la Decisión 486 nos da como definición de marca la siguiente:

*«**Artículo 134.**- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza de los productos o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.»*

Como puede apreciarse, legislativamente también se considera que la función primordial de la marca es la «distintividad» del signo. Contrario sensu de esta determinación, ningún signo carente de "distintividad" podrá ser marca; lo que se puede comprobar de las prohibiciones absolutas contenidas en el art. 135 de la Decisión 486. Existen además prohibiciones relativas al registro de un signo como marca dadas para tutelar derechos de terceros, las cuales están contenidas en el artículo 136 del mismo texto normativo.

Para dar por terminadas estas nociones generales sobre el Derecho de Propiedad Industrial, especialmente sobre la marca, debemos considerar las funciones y características jurídicas de la marca llevadas al plano económico fáctico, pues determinan un valor económico social de la marca que justifica su existencia como institución jurídica debido a su utilidad económica, como bien afirman Landes y Posner:

*«El valor económico de una marca es el ahorro*

EL DERECHO DE PROPIEDAD. pág. 58. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores.

3) Arana Courrejolles, Carmen. DISTINTIVIDAD MARCARIA (PARTE I). En: Revista Derecho & Sociedad. Año XII. N° 17, 2001.

en los costos de búsqueda que se genera gracias a la información o reputación que la misma puede dirigir o incorporar respecto al producto (o respecto a la empresa que fabrica el producto). Crear tal reputación requiere invertir recursos en desarrollar la calidad del producto, el servicio prestado, en publicidad, entre otros.»<sup>5</sup>

Es así que entre los beneficios de las marcas en el mercado podemos considerar que el principal es aquel señalado por Landes y Posner:

*«El beneficio de una marca es análogo a aquél de designar a las personas por su nombre y apellido. Así, en vez de decir 'el Geoffrey que dicta Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, no aquél que dicta sociedades', usted podría decir 'Geoffrey Stone, no Geoffrey Miller'. En términos económicos, las marcas reducen los costos de búsqueda de los consumidores.»<sup>6</sup>*

Es por ello que la marca, como institución jurídica, tutela los intereses económicos de todos los agentes que operan en el mercado: empresarios, consumidores y el Estado (promueve la libre competencia y prohíbe la competencia desleal en el mercado), mediante la asignación de una titularidad de uso exclusivo sobre un signo distintivo de productos o servicios a una persona determinada que actúa en el mercado.

### 1.3. El «Comercio Electrónico» y su importancia en la economía actual

Los distintos mercados nacionales de productos y servicios a nivel mundial, no han sido inmunes al avance de la tecnología, de hecho se han visto favorecidos por ésta, pues les ha proporcionado los mecanismos tecnológicos adecuados para una expansión que desborda las barreras geográficas y temporales del comercio tradicional.

Con la finalidad de comprender el mercado, como entorno económico, en el que se desenvuelven las marcas y los nombres de dominio, es pertinente señalar algunos conceptos básicos que nos permitan hacer una aproximación al «comercio electrónico», hoy tan mencionado y sin embargo, tan poco comprendido.

Entre los muchos usos que se le da a Internet (red que a su vez interconecta redes de ordenadores a nivel mundial), debemos recalcar el económico; actualmente se desarrollan billones de transacciones comerciales por este medio, las cuales han adquirido la denominación de «transacciones electrónicas»; por ello, no es de extrañar que sea de interés de los empresarios acceder a un «espacio» en Internet.

La definición de «Comercio Electrónico» aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) señala que: *«El comercio electrónico puede definirse simplemente como la producción, publicidad, venta y*

*distribución de productos a través de las redes de comunicaciones».*<sup>7</sup> A este respecto, Solé precisa que el «Comercio Electrónico» puede definirse como: *«... cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación, ... no sólo*

*incluye la compra y venta electrónica de bienes, sino también el uso de la Red para actividades anteriores o posteriores a la venta»*<sup>8</sup>

En la actualidad, son cada vez menos las empresas que no realizan «Comercio Electrónico», pues el uso de las redes de comunicación con fines comerciales aporta beneficios a las empresas, lo que genera un desarrollo del comercio. Entre los beneficios que aporta, podemos contar la reducción de costos (producción, publicidad, exposición de los productos y servicios), un mercado más amplio (mayor cantidad de consumidores potenciales y mayor oferta de productos y servicios).

5) Landes, William M. y Richard A. Posner. EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL DERECHO DE MARCAS. En: Revista Ius et Veritas. Año VII. N° 13, 1996.

6) Ibid.

7) Este concepto fue tomado de la presentación del Sr. Hugo Gallegos Castillo, Gerente General del Instituto Peruano de Comercio Electrónico. Ponencia presentada en la Conferencia sobre «Comercio Electrónico» organizada por Osiptel. Julio, 1999.

8) Solé Moro, María (2000). EL COMERCIO ELECTRÓNICO UN MERCADO EN EXPANSIÓN. Pág. 52. Madrid: ESIC.

Podemos considerar como las características más importantes del «Comercio Electrónico» las siguientes:

1. No tiene limitaciones geográficas. La posible exposición de los productos o servicios es mucho más amplia de aquella generada en el comercio tradicional, por lo tanto la competencia no se restringe a los nacionales de un país sino que abarca el planeta.
2. No es necesaria la presencia física de los contratantes en un mismo lugar, sin embargo las negociaciones y la transacción misma pueden ser realizadas en «tiempo real» para los intervinientes del negocio.
3. Se han creado nuevos productos y servicios susceptibles de ser comercializados a través de los medios tecnológicos y tienen como soporte material los impulsos electrónicos. Se eliminan las aduanas.

Las características específicas del «Comercio Electrónico» variarán en mayor o menor grado según el tipo de comercio de que hablemos, puesto que no todos los productos o servicios pueden ser entregados o prestados a través de los medios tecnológicos, por lo que requerirán finalmente de un suministro tradicional. Si bien el «Comercio Electrónico» implica la utilización de mecanismos tecnológicos, ello no quiere decir que se realice de manera absoluta a través de ellos siempre.<sup>9</sup>

Es por ello que se diferencian dos tipos básicos de «Comercio Electrónico»:

1. **Indirecto**, esto significa que existirán circunstancias en las que es necesario realizar una entrega física del producto, el cual se suministra por los medios tradicionales, pero se realizó el pedido y el pago por medios electrónicos.
2. **Directo**, la integridad de la transacción se realiza a través de medios electrónicos, incluso el pago del producto o servicio y su suministro correspondiente.

De acuerdo a estas y otras consideraciones, la tecnología se adapta a las necesidades de cada empresario, permitiéndoles actuar en el «mercado virtual» con bastante libertad.

## II. CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

### 2.1. Nombres de dominio

Internet es el medio idóneo, para que toda institución sea pública o privada, tenga acceso al «proceso de globalización», de hecho fue uno de los elementos gestadores de este proceso. Con el avance del tiempo, ha dejado de ser una «innovación» para pasar a ser una «necesidad».

Para los usuarios de Internet no muy familiarizados con los conceptos técnicos, les será fácil identificar a los nombres de dominio como aquellas «direcciones» que una vez escritas en el recuadro de ubicación del navegador de internet de su preferencia, les permite acceder a la página web de destino.

Siendo más estrictos con la definición, podemos decir que los «Nombres de Dominio» son combinaciones alfanuméricas de fácil memorización, asignadas correspondientemente a las combinaciones binarias (combinación de unos y ceros) que permiten a los ordenadores ubicar: el ordenador, o el «espacio virtual» en el ordenador, dentro de una red de ordenadores.

Un nombre de dominio corresponde única y exclusivamente a una combinación binaria específicamente asignada a un ordenador o a un «espacio» en dicho ordenador, denominada «dirección IP» - Internet Protocol (IP), mejor entendido como el «lenguaje de las computadoras». La extensión de estas «direcciones IP» es elevada y su composición difícil de recordar, por ello su uso directo no permitía buscar y encontrar el ordenador o «espacio» de manera rápida, entonces se decidió asignar un «nombre de dominio» a cada una para hacer la búsqueda más amigable para los usuarios de internet.

En el comercio, las empresas frecuentemente registran o pretenden registrar su nombre comercial, su denominación social o sus marcas como nombres de dominio para sus páginas web (espacios virtuales

---

9) Fernando Carbajo Cascón, en su libro «Conflictos entre signos distintivos y nombre de dominio» señala como principales características del «mercado virtual»:

1. Despersonalización de los intervinientes, puesto que las relaciones tienen lugar entre ausentes.
2. Desmaterialización de las comunicaciones, transacciones y prestaciones,
3. Desterritorialidad, provocada por la extensión universal del medio,
4. Abstracción o descontextualización, debido a su carácter virtual pueden circular por el mismo medio todo tipo de productos, prestaciones e información en general.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con afirmar como regla general éstas características, porque los mecanismos tecnológicos permiten una adecuación muy específica a las necesidades de cada empresario, por lo que es muy difícil establecer una regla general al respecto.

«hospedados» en un ordenador determinado), pues estas denominaciones o signos son los que «presentan», bien a la empresa o al producto o servicio ofrecido en el mercado.

Una vez convertidos en «nombres de dominio» identificarán el «espacio virtual» en el que se publicitan u ofrecen los productos o servicios de determinada empresa. Por lo tanto, tener un «nombre de dominio» conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad comercial en Internet.

Por lo expuesto, los nombre de dominio son parte importante del «activo» de una empresa, como lo son también su nombre comercial o su marca, puesto que serán asociados al prestigio de la empresa y a la calidad de sus productos o servicios, siendo un hecho que quien pretenda acceder a dichos productos o servicios a través de Internet, hará uso del nombre de dominio respectivo para ello.

Un nombre de dominio se estructura en base a jerarquías de niveles (Domain Levels) separados por puntos («.»), los cuales tendrán mayor capacidad de identificación según se ubiquen hacia la izquierda.

El Nombre de Dominio de Primer nivel o nivel superior llamado «Top Level Domain» (TLD) es el primero en leerse a la derecha, pueden ser genéricos, «generic Top Level Domain» (gTLD) para designaciones muy amplias de actividades (comercial, educativo, organización) desarrolladas por cualquier persona, sea natural o jurídica en cualquier locación del mundo. Asimismo, existen los nombres de primer nivel geográficos, «Country Code Top Level Domain (ccTLD) que corresponde a cada uno de los países presentes en la red.

El Nombre de Dominio de Segundo Nivel, denominado «Second Level Domain» (SLD) puede identificar la fuente de procedencia, a la persona o entidad localizada en un ordenador anfitrión o el tipo de información ofrecida a través de dicha página.

Como bien expone Fernando Carbajo Cascón «Sólo puede existir un SLD en cada TLD genérico o

nacional. En consecuencia, los nombres de dominio asignados serán unívocos en toda la red y globalmente reconocidos en la misma.»<sup>10</sup>

Es por ello que el principio que rige la asignación de los nombres de dominio es el de «First come, first served» que puede ser traducido como «servir primero a quien solicitó primero». Éste principio tiene utilidad técnica porque impide que dos personas tengan un mismo nombre de dominio, pues como se ha expuesto antes, las asignaciones de direcciones IP deben ser únicas y exclusivas a fin de poder ubicar al destinatario de la información en la red.

Si se analizan los nombres de dominio desde un punto de vista técnico se llegará a la conclusión de que tiene por función la identificación del ordenador en la red, a decir de Carbajo Cascón, «así pues, el nombre de dominio, en cuanto dirección electrónica -similar en su función básica a un número de teléfono o de fax- no es sino una clave en la red de redes que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la misma «.<sup>11</sup>

En gran medida por las ventajas que ofrece el comercio electrónico, así como por la tendencia social a la globalización las empresas requieren estar presentes en el mercado virtual y por tanto, necesitan poder trasladar el valor comercial de sus marcas y de su imagen al mercado virtual, en ese sentido debemos considerar como relevante el que los nombres de dominio cumplan en el “espacio virtual” funciones tecnológicamente equivalentes a las que cumplen los signos distintivos cumplen jurídicamente en el “espacio físico”.

Como bien señala Javier Ribas Alejandro:

*«Debido al carácter global de la red, la utilización de una marca como dominio, puede provenir de cualquier parte del mundo en la que haya conectividad. Ello obligaría a registrar la marca en todos los países «conectados», pues de nada serviría proteger la marca en Europa y E.E. U.U. si el dominio es utilizado desde Tailandia, por ejemplo.*

*Además, en el momento en que se registra un nuevo dominio, éste debe ser difundido por toda la red*

10) Carbajo Cascón, Fernando (1999). CONFLICTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO. Pág. 43. Navarra: Aranzadi.

11) Ibid, pág. 44.

*para que todos los nodos y servidores lo reconozcan, mediante el DNS, como posible destinatario o remitente, lo cual implica un efecto transfronterizo inmediato.»<sup>12</sup>*

### 2.2. Los conflictos entre nombres de dominio y marcas en el ciberespacio

Debido a que los nombres de dominio de tercer, cuarto y demás niveles superiores son escogidos libremente por los solicitantes del registro del mismo, no son pocas las veces que han afectado el derecho de titulares que han registrado las palabras seleccionadas como marcas.

Lo primero que puede apreciarse de esta situación es que existe, por una parte, una entidad administrativa encargada del registro de los diferentes signos distintivos, y por otra una entidad (privada en la mayoría de países) encargada de la asignación y administración de los nombres de dominio; existiendo una diferenciación de criterios exclusivos para cada una de ellas, pues los signos distintivos se asignan mediante criterios jurídicamente establecidos y los nombres de dominio mediante criterios tecnológicamente establecidos. Dado el evidente valor económico de ambas titularidades se deben llegar a criterios unificados, en los cuales debe primar la juridicidad del sistema de derecho, pues de lo contrario se atentaría contra la “seguridad jurídica”.

El problema se genera cuando el solicitante del registro de un nombre de dominio escoge la denominación de una empresa, alguna marca registrada o ambas, siendo que en la mayoría de los casos no se trata de mera casualidad.

Este uso de denominaciones empresariales y marcas como nombres de dominio ha sido considerado bajo los supuestos de competencia desleal contra empresas legalmente constituidas que funcionan dentro de la buena fe comercial y el respeto de las normas de mercado.

No son menos conocidos que el caso anterior las situaciones en que personas distintas a los titulares de las denominaciones empresariales o marcas han registrado los dominios correspondientes con la finalidad de:

- Vender el dominio a los legítimos titulares de las denominaciones empresariales y marcas.
- Explotar el posicionamiento en el mercado del que

goza dichas empresas o sus bienes y servicios.

Podemos citar como ejemplo de estas conductas, claramente dolosas y obstaculizadoras del funcionamiento adecuado del mercado, el registro realizado por dos personas en EE.UU. de una lista de nombres entre los que figuraban «microsoftwindows.com» y «microsoftoffice.com» para luego solicitar entre 50 y 100,000 dólares para transferir los nombres de dominio a Microsoft.

En este caso Microsoft accionó contra ellos por uso indebido de sus marcas y generar confusión en los usuarios.

Otro ejemplo claro de apropiación de una marca, es el caso de «Porsche». La empresa matriz (Porsche AG) radica en Alemania; pero su nombre de dominio «Porsche.com» ha sido registrada a nombre de su filial norteamericana (Porsche Cars North America, Inc.). Sin embargo en el dominio «.com» existen muchos otros nombres de dominio que incluyen como vocablo principal la marca ya citada, que además de obstaculizar la presencia del titular del signo en Internet en los dominios correspondientes, en más de una ocasión pueden llevar a error, confusión o asociación de los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en la página web signada con el nombre de dominio, o constituyen aprovechamiento o perjuicio desleal de la reputación de la empresa asociada al signo, o la dilución del poder distintivo del signo.

La empresa demandó contra 128 nombres de dominio que utilizaban como vocablo principal, su denominación social, nombre comercial y marca registrada «Porsche». La Corte norteamericana determinó, por tratarse de una marca altamente renombrada, que su «good will» resultaba perjudicado por el uso masificado y multifuncional como nombre de dominio por terceros sujetos no autorizados; en consecuencia dicho uso por terceros resultaba ilícito<sup>13</sup>

Sin embargo, no todos los casos han llegado a juicio debido a que en no pocas oportunidades los titulares de derechos afectados por el registro de dichos nombres de dominio han preferido pagar una suma elevada por las transferencias de los nombres de dominio. Tal es el caso de «Mac Donald's» que pagó millones por el nombre de dominio «Mac Donalds.com» a un tercero.

De acuerdo con el Decreto Ley 261222, Ley sobre represión de Competencia Desleal; básicamente estas

12) Ribas Alejandro, Javier (1999). ASPECTOS JURÍDICOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET. Pág. 32. Navarra: Aranzadi.

13) Ibid., pág. 85

conductas califican como actos de confusión, definidos por el artículo 8 de la norma como:

«**Actos de confusión.-** Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.»

Asimismo, una aplicación extensiva mediante una interpretación por analogía del artículo 14 del mismo texto normativo -referente a la explotación de la reputación ajena- permitiría sancionar por competencia desleal, los casos en los cuales empresas dedicadas al mismo rubro de negocios que la afectada, utilicen denominaciones empresariales o marcas que no le corresponden, como nombres de dominio para promocionar sus propios productos o servicios; generando así error o confusión en los consumidores, sea bien en relación al origen empresarial de la oferta, o a los productos y servicios ofertados, en sí mismos.

Al ubicar los nombres de dominio, el usuario de Internet evoca la empresa ya conocida y visita la página web porque le interesan dichos bienes o servicios; queda claro que el titular del dominio se beneficia de la reputación ajena, del posicionamiento de otra empresa en el mercado, en conclusión, compite deslealmente.

Sin embargo, es cuestionable afirmar que la utilización de una denominación como nombre de dominio se pueda considerar un “uso a título de marca”, puesto que no cumpliría con la actualización de las funciones marcarias (identidad-diferenciación) a nivel del mercado.

### 2.3. Hacia una noción jurídica de los nombres de dominio

En la sección 1.2. del presente artículo tratamos

las características básicas de la marca y sus funciones, conceptos que usaremos al desarrollar el tema de este punto.

Consideramos que al comparar un nombre de dominio, en el plano institucional abstracto, con una marca, cumpliría formalmente con la función de “distintividad” de la marca en sus dos elementos constitutivos: alteridad e identidad. El nombre de dominio es capaz de diferenciar, sin posibilidad de error alguno, al espacio al cual está signado de otros espacios similares (pues no existen dos direcciones IP iguales), además sus elementos constitutivos permiten a los usuarios identificarlos como pertenecientes a la categoría nombres de dominio. Sin embargo, una determinación enfática en el plano de la “distintividad” como categoría de los nombres de dominio, requeriría un análisis a mayor profundidad, que por razones de espacio, no podemos realizar en este artículo.

Si analizamos la “distintividad” funcional en el

plano fáctico de actuación en el mercado, el nombre de dominio identificará y diferenciará de modo distinto al de la marca; puesto que su “hábitat” es aquel “espacio virtual” al que es asignado y que por lo tanto, constituye su objeto de identificación, siendo que lo diferencia de otros “espacios virtuales”. Pero, es

importante entender que dicha “identificación-diferenciación” solamente es posible aplicando los protocolos técnicos propios de la interconexión de redes, es decir, mediante un ordenador programado para ello, resultando imposible, en la mayoría de los casos, que para una persona los nombres de dominio efectivamente “identifiquen” y “diferencien” como lo hace la marca.

Si bien los nombres de dominio fueron creados para facilitar a los usuarios el acceso a las direcciones IP, identifican los diversos “espacios virtuales” que se generan en una red de ordenadores, las cuales tendrán un contenido variado; sin perjuicio de lo cual, no podemos negar que desde un punto de vista comercial, indirectamente pueden ser utilizados para:

- Identificar empresas proveedoras de bienes y servicios que realizan comercio electrónico directo, es

---

***“... Para que la protección de las marcas notorias... pueda hacerse efectiva, requiere que exista una autoridad competente encargada de los nombres de dominio en caso consituye un uso no autorizado del signo notoriamente conocido .”***

---



decir el pedido, pago y suministro en línea de bienes y servicios intangibles.

- Identificar empresas proveedoras de bienes y servicios que realizan comercio electrónico indirecto, es decir el pedido de bienes y servicios materiales, suministrados o ejecutados luego mediante canales de distribución tradicionales.

- Identificar el bien o servicio que se provee, en sí mismo.

Es conveniente señalar que la Decisión 486 en su artículo 233 señala expresamente:

*«Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en 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.»*

Para que la protección de las marcas notorias que consagra este artículo pueda hacerse efectiva, requiere que exista una “autoridad competente” encargada de los nombres de dominio, la misma que deberá cancelar o modificar el nombre de dominio en caso constituya un uso no autorizado del signo notoriamente conocido en todo o en parte, de acuerdo a los términos expuestos por el artículo 226 de la Decisión 486 (uso, reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación a establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido).

Es importante considerar que el número de marcas notorias es considerablemente reducido si lo comparamos al universo de las marcas registradas y usadas efectivamente en el mercado, con lo cual el artículo 233 es sólo el inicio en la búsqueda de una solución al problema de los conflictos entre titularidades de marcas y nombres de dominio, pues tiene a mi parecer un serio obstáculo de aplicación en lo que refiere a una “autoridad competente” la cual deberá evaluar los hechos, elementos y otras circunstancias del caso, para finalmente dirimir

un conflicto entre privados. Es pertinente acotar que hasta el momento no se tiene conocimiento de ninguna resolución de conflicto en base a la Decisión 486.

Siendo “entidades privadas” quienes asignan los nombres de dominio y no estando reconocida dicha asignación, como un “servicio público” prestado por privados, las reglas que rigen la asignación de los nombres de dominio son de carácter puramente consensual, básicamente contratos entre las “entidades privadas” y los solicitantes. Al suscitarse un conflicto, el reclamante, es un tercero al negocio; y una de las partes del “contrato de asignación del nombre de dominio”, será quien decida la efectividad o no del derecho del reclamante sobre su marca para oponerse a la asignación del nombre de dominio que la contiene, lo cual implica una cierta “calificación” de los hechos y circunstancias del caso.

Si bien las decisiones de la Comunidad Andina no requieren de su acogimiento en normativa nacional expresa para ser aplicables, ello no quiere decir que no deban ser reguladas en el sistema legal nacional. En el caso del artículo 233 de la Decisión 486, la regulación de la norma es un imperativo, para obtener tutela efectiva del ordenamiento, de lo contrario no pasará de ser una buena intención.

#### **2.4. El problema de la asignación y administración de los nombres de dominio, alternativas de regulación del ciberespacio**

Cabe hacer un comentario final sobre la Resolución Suprema N° 292-2001-RE publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2001, que consideró:

«Las entidades del Estado competentes deben adoptar una estrategia integral que permita superar la actual situación de vacío de regulatorio existente en lo que concierne a la administración de nombres de dominio correspondiente al Perú lo que permite fomentar el comercio electrónico a nivel nacional; (...) es necesario que la definición de políticas y lineamientos para la administración del nombre de dominio correspondiente al Perú y de los criterios para la delegación de la actividad de registro se encuentre a cargo de una comisión multisectorial con facultades para convocar a la comunidad nacional de Internet a fin de recoger las opiniones de los actores interesados y otorgar la mayor transparencia al proceso (...)»

El INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual)

fue encargado de la administración del nombre de dominio de nivel superior geográfico «.pe» (Country Code Top Level Domain - ccTLD), permitiéndosele a su vez la delegación de dicha facultad en otros organismos no gubernamentales de «reconocido prestigio».

La decisión adoptada por el gobierno peruano desató toda una discusión sobre la injerencia que debe tener el Estado en cuanto a la administración de Internet, confrontando posiciones extremas que van desde la oposición a cualquier tipo de regulación sobre internet (siendo un espacio virtual diferente del físico, escapa a la competencia de los estados nacionales) hasta la opinión de aquellos que consideran que Internet debe ser absolutamente regulado, ampliando los supuestos de normas existentes que permitan un control sobre dicho medio (debido a la «inseguridad» que representa para los usuarios de la red).

Lo cierto es que ambas posiciones son extremistas y ninguna de ellas permitiría un correcto desarrollo de las potencialidades de Internet. No es posible que no exista ningún tipo de regulación, porque como se mencionó en las características del comercio electrónico, el fenómeno Internet no es sólo un espacio virtual, no se pierde el contacto con el espacio físico, existe una interrelación que no puede ser negada.

Tampoco podemos adoptar una posición en extremo paternalista y regular absolutamente todas las opciones que ofrece Internet, porque sería un proyecto en exceso oneroso, cuya dificultad de ejecución no justificaría su costo; además de ser innecesario porque existen muchos mecanismos tecnológicos que buscan generar entornos seguros, creados por los mismos usuarios del sistema en base a sus necesidades. Es un tema discutible que debe ser sujeto a un análisis más profundo.

Finalmente, sin mayor exposición de razones y ante la presión abrumadora, el Estado dio marcha atrás en este intento regulatorio y la administración del ccTLD “.pe” continúa a cargo de la RCP a través del PE-NIC.

### III. CONCLUSIONES

Para finalizar el presente artículo, debemos señalar algunas conclusiones sobre el tema:

1. Los nombres de dominio tienen características que antagonizan con las marcas, como su carácter internacional y la imposibilidad de circunscribirlos en un “espacio geográfico” determinado. Por lo tanto, no le son aplicables las regulaciones construidas en base a

las características propias de las marcas y otros signos distintivos como lo son la territorialidad y la especialidad.

2. Sin perjuicio de lo antes dicho, la regulación de los nombres de dominio debe ser concordada con la regulación sobre propiedad industrial para evitar los conflictos de titularidades y que ambas regulaciones puedan cumplir con su finalidad generando marcos legislativos adecuados para el desarrollo de ambas instituciones. Con un marco regulatorio claro y criterios estándar de decisión, públicos y conocidos, se reducen los costos de transacción entre los privados y se incentiva la inversión en negocios formales. Esto redundará en beneficio de empresarios y consumidores que pueden realizar transacciones eficientes.

3. La discusión sobre quien debe tener la administración de los nombres de dominio, no es nueva y lo único cierto es que no existen verdades absolutas al respecto. Diversos países han adoptado o bien la administración pública o bien la administración privada y todos han obtenido resultados diferentes, no es posible predecir cual sería el efecto en nuestro país de otorgar la administración y asignación al sector público. A mi parecer la opción de intervención estatal en la administración del “.pe” no es mala per se, siendo lo realmente importante que previamente se determine el costo total de la intervención y se establezcan claramente los objetivos que se persiguen, pues sólo así se podrán determinar los beneficios sociales que pretende alcanzar dicha intervención y cual será el límite de la misma.

4. Si bien en la actualidad la intervención de la administración pública sería ineficiente por los elevados costos en los que tendría que incurrir, una intervención limitada planificada como parte de una política a largo plazo no sería necesariamente negativa. Una de las propuestas para el control y prevención de los conflictos descritos en éste artículo, que considero muy sólida, es la creación de nuevos nombres de dominio de Primer Nivel Genérico y paralelamente otorgar la competencia para la asignación y administración de los nombres de dominio y las direcciones IP a un número mayor de «entidades encargadas», lo cual generaría una competencia mayor. INDECOPI, podría contribuir en este esquema tratando de que efectivamente la actividad para la cual se solicita el nombre de dominio corresponde al rubro solicitado, además del análisis respectivo del nombre de dominio a nivel jurídico (análisis de confundibilidad y registrabilidad), áreas todas en las que tiene amplia experiencia, como vigilante de las reglas de competencia en el mercado. En todo caso, podría resultar la opción menos mala, a falta de una perfecta. **D&S**