

Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas

ENRIQUE BARDALES MENDOZA

Abogado. Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú

INTRODUCCIÓN

Un argumento que contribuye a consolidar nuestra teoría de la Relevancia Ontológica de la Marca consiste en que ésta tiene la tendencia natural de persistir infinitamente en el tiempo. Esta posibilidad supone, entre otros actos, el estricto cuidado de su capacidad distintiva. De este modo, el término *trademarketing* se presenta como una estrategia sistémica que pretende dominar la identidad ontológica de la marca haciéndola omnipresente en el tráfico comercial permitiendo que un número mayor y diverso de consumidores la reconozca, aprenda y reclame; así, la marca se convierte en el último *happening* del siglo XX.

La marca inicia su vida con innegables posibilidades de crecimiento y expansión: las técnicas de comunicación moderna determina que pueda ser conocida de manera inmediata y simultánea en diversos lugares; nuevas formas de comercio internacional se presentan como alternativas de contratación directa eliminando intermediarios; en un primer momento, a través de venta bajo la modalidad de *home shopping* y en la actualidad utilizando el medio de comunicación por excelencia, el Internet. Estas circunstancias obligan a los titulares de marcas a implementar severas políticas de vigilancia y cuidado marcario que permitan mantener incólume la vigencia de sus derechos.

Los problemas que rodean la vida de una marca son completamente diversos y en tanto son condiciones de hecho, la solución depende, la mayoría de las veces, de un correcto manejo de los derechos que concede el ordenamiento legal a los titulares de marcas. En tal sentido, el problema más común que suelen enfrentar es la aparición de signos imitativos del tipo *me too* que debilitan su fuerza distintiva y que, además, pretenden beneficiarse de un prestigio comercial ajeno; como aquellos problemas de dilución y vulgarización

que se presentan como si fueran la comprobación de la ley del eterno retorno y el destino circular.

En estas circunstancias, se comprueba la existencia de un nuevo conflicto, la utilización indebida de la marca en los nombres de dominio en Internet. La genealogía de este problema se remonta al momento en que la marca se convierte en relevante en términos ontológicos, luego que el proceso conocido como *marketing mix* ha concluido y la marca cuenta con las características que se le ha querido atribuir. Este hecho convierte al signo distintivo en un elemento deseable y valioso, que sin duda alguna, fue percibido por algunos usuarios del Internet, quienes no encontraron mejor método que apropiarse de signos similares en grado de confusión o idénticos a marcas de indudable prestigio comercial para crear sus propias *home pages* y ser identificados en el sistema. Este proceder generó innumerables casos de piratería marcario debido a que cuando los legítimos titulares intentaron solicitar sus propias marcas como nombres de dominio en Internet se encontraron con la sorpresa, ingrata por cierto, que existían diversos usuarios que utilizaban su signo distintivo como parte de sus nombres de dominio, lo cual los obligó en muchos casos a pagar fuertes sumas de dinero a sus titulares para acceder a estos.

EL INTERNET

La incapacidad natural del hombre para verbalizar ciertos conceptos determina que algunas definiciones se conviertan, en la mayoría de las veces, en una explicación amplia y detallada de éstos. El término «Internet» no es la excepción.

La primera idea que sugiere el término «Internet» es la de un sistema de comunicación a través de

computadoras. Esta aproximación, intuitiva por cierto, no deja de ser cierta; sin embargo, se debe precisar que es un sistema de comunicación con características perfectamente identificables y que supone el principio de libertad de acceso y la vocación de participar en un sistema de red universal.

Para entender este sistema, debemos imaginar por un momento a una computadora que es utilizada de modo individual para realizar un trabajo específico. En tales condiciones se comprenderá que es un sistema que no permite compartir información de modo directo con otras personas, por lo que el proceso de intercambio de información pasa ineludiblemente por el enojoso proceso de copiar información para que ésta sea trasladada. Este es el método más cerrado y personal que puede imaginarse. De otro lado, imaginemos el trabajo dentro de una empresa en la cual las necesidades naturales requieren que la información sea compartida de modo simultáneo entre diversos usuarios. En estas circunstancias se requiere que las computadoras estén interconectadas entre sí, creando un sistema de red; dicho sistema de red permitirá que la información se comparta en tiempo real por todos los usuarios de la empresa. El sistema de Internet permite comunicar y compartir información creando un sistema de red universal al cual se accede a través de una computadora, es una red abierta que se encuentra en condiciones de recibir a nuevas computadoras con la finalidad de compartir información.

En tales condiciones no resulta un despropósito el considerar al Internet como un medio de comunicación, en tiempo real en muchas oportunidades, y de libre circulación de información. La circulación de información de modo libre y de cualquier naturaleza en un primer momento fascinó a los usuarios pero con el transcurso del tiempo la conexión de usuarios con diversos intereses generó problemas jurídicos de distinta naturaleza. Recordemos, por ejemplo, las acciones promovidas contra la Communications Decency Act - CDA en Estados Unidos sobre las que la Corte Suprema, confirmando el fallo de una corte

de Pennsylvania, declaró la inconstitucionalidad de dicha norma. A propósito de ésta el juez Dalzell considera lo siguiente:

“ Cuatro características relacionadas de la comunicación vía Internet tienen una importancia trascendental para la posición que compartimos de que la CDA es evidentemente inconstitucional. Explicamos estas características en nuestras consideraciones de hecho antes expuestas que sólo retomo aquí brevemente. En primer lugar, Internet presenta muy pocas barreras para el ingreso. En segundo lugar, estas barreras de ingreso son las mismas tanto para los emisores como para los receptores. En tercer lugar, como resultado de estas pocas barreras, Internet proporciona contenidos sumamente diversos. En cuarto lugar, Internet ofrece un acceso significativo a todos aquellos que desean expresarse en el medio creando inclusive una relativa paridad entre emisores”¹

«El uso de este sistema (...) surge para empleo militar académico y científico...»

De estas consideraciones corroboramos la naturaleza de Internet como un medio de comunicación. Evidentemente los problemas que involucra este moderno medio son de los más diversos y extraños, algunos además novedosos y aún insolubles.

Además, dadas las circunstancias precedentemente enunciadas resulta fácilmente comprensible que el Internet sea el medio idóneo para ofrecer productos y servicios; de este modo, la forma como son ofrecidos y los medios como los usuarios pueden acceder a estos genera el problema a ser analizado.

NOMBRES DE DOMINIO

El Internet, en un primer momento, nace como una herramienta utilitaria que permite la comunicación entre computadoras con la finalidad de intercambiar y compartir información. Esta conexión implicaba una dirección que permita identificar a los usuarios; es así, que la dirección estaba conformada, en estricto por un número o código numérico que era asignado a los pocos usuarios con la finalidad de su perfecta identificación.

1. En 196 Johb S. Quaterman jsq@tic.com

El uso de este sistema como network surge en los Estados Unidos de América para empleo propiamente militar, académico y científico; sin embargo, su posterior uso privado y comercial, como el creciente número de usuarios determinó que los códigos numéricos sean reemplazados por elementos fáciles de recordar. En tal sentido, se adoptan formas denominativas (*friendly names*) para reemplazar a las direcciones numéricas en Internet.²

El *friendly name*, en la mayoría de las veces no es un nombre arbitrario o una casualidad del destino que no guarde relación alguna con su titular. En condiciones normales, las empresas utilizan sus propios signos distintivos que dada su presencia en el mercado y difusión general generan en los consumidores, que también son usuarios del Internet, una fácil remisión al origen empresarial.

De este modo, el nombre de dominio puede estar conformado eventualmente por cualquier denominación organizada en al menos dos niveles. El modo de identificar los niveles es el siguiente, utilizaremos el nombre de dominio del Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual:

<http://www.indecopi.gob.pe>

La forma de identificar los niveles es contar de derecha a izquierda respetando los puntos que permiten una diferenciación entre los mismos. El primer nivel corresponderá al elemento denominativo que se encuentra en primer lugar comenzando desde la derecha y su límite u extensión alcanza hasta el primer punto ubicado a su izquierda.

Es así que en el nombre de dominio utilizado como ejemplo corresponde al prefijo *pe* el primer nivel. Este nivel tiene connotaciones geográficas, que en el presente caso remiten al Perú y permiten organizar a los niveles inferiores; su configuración se realiza de acuerdo a la norma ISO 3166. El segundo nivel está conformado por el sufijo genérico *gov* que hace referencia al tipo de organización, en este caso instituciones gubernamentales. El tercer nivel está conformado por la denominación «*indecopi*» que corresponde al « Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.»

Sin embargo, existen dos componentes que no forman parte del nombre de dominio pero que conviene precisar; en primer lugar *http* que corresponde al término inglés “*Hyper Text Transfer Protocol*” cuya finalidad es crear el código de comunicación entre computadoras de la red universal, y en segundo lugar el término *www* que corresponde al término inglés “*world wide web*”

Además, de los niveles de primer orden que permiten organizar a los nombres de dominio por consideraciones geográfica, existen otros elementos que pueden formar el nivel superior (*top level domain name*); éstos corresponden a sufijos genéricos que indican de modo claro el tipo de organización. Se puede identificar los siguientes:

.edu (instituciones educativas)
.gov (instituciones gubernamentales)
.org (organizaciones privadas)
.com (instituciones comerciales)
.mil (instituciones militares)
.net (servicios de proveedor de network)

El segundo nivel (*second level domain name*) dentro de los Estados Unidos u organizaciones internacionales; como el tercer nivel para instituciones cuyo primer nivel es el prefijo nacional, puede ser cualquier combinación denominativa que acompaña al nivel superior con la finalidad de individualizar e identificar al usuario.

EL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO

El nivel superior del nombre de dominio en Internet está conformado por sufijos genéricos que se utilizan para organizar al nivel secundario, de modo tal que no existan dos niveles secundarios idénticos para un mismo nivel superior. El registro se basa en el principio del *first come, first served*.

El registro de los niveles secundarios sólo exige que no exista un nivel secundario idéntico previamente registrado para el mismo nivel superior, sin tener en consideración criterios de confundibilidad o

2. En Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain Names, Memorandum prepared by the International Bureau. World Intellectual Property Organization. Ginebra, Suiza 1997 p. 2

distintividad. Así, bastará, en principio, la más mínima diferencia para acceder al registro. Dicha circunstancia se comprende a partir de la función que cumple el nombre de dominio en Internet, cual es identificar usuarios para un correcto proceso de comunicación y no distinguirlos. Corresponde a una dirección y basta con que cumpla esta finalidad.

El proceso de registro de un nombre de dominio es similar en diversos países en los cuales se cuenta con un organismo encargado de la administración del registro de éstos. En el Perú la Red Científica Peruana es la encargada de realizar las funciones de Registro Delegado de Internet, al que se le conoce por PE-NIC.

“Las principales funciones desempeñadas por el PE-NIC son las siguientes:

Gestión administrativa y técnica del dominio de DNS de primer nivel para Perú.

Configuración y operación del servidor de DNS primario para la zona “PE”.

Configuración y operación de un servidor secundario de DNS para la zona “PE”.

Establecimiento y correcto funcionamiento de un número suficiente de servidores secundarios de DNS para la zona “PE” en Internet (dentro y fuera del Perú)

Registro de nombres de dominio de DNS de tercer nivel bajo “pe” para su uso en Internet.

Mantenimiento de una base de datos de dominios y proveedores registrados accesible en Internet

Coordinación con los proveedores de servicios Internet en el Perú y otros usuarios del PE-NIC”³

PROCEDIMIENTO

El registro de nombres de dominio puede ser obtenido por organizaciones legalmente constituidas. “En concreto, son organizaciones debidamente constituidas:

Las Administraciones Públicas, tanto la Administración Estatal como las Administraciones Autónomas y las Entidades Locales.

Los Organismos Autónomos.

Los Colegios Profesionales.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Los Partidos Políticos.

Los Sindicatos.

Las Asociaciones inscritas en el registro de organizaciones competente.

Las Fundaciones.

Las Universidades.

Las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas.

Las Sociedades Mercantiles inscritas en el Registro Mercantil.

Las Sociedades Civiles y las Comunidades de Bienes que operen de forma habitual como entidades económicas y que puedan acreditar su existencia mediante escritura pública de constitución.

Y cualesquiera otras que acrediten reunir los requisitos establecidos en la norma anterior”⁴

De este modo, siguiendo los criterios precedentemente citados, las personas naturales no podrían acceder a un nombre de dominio de Internet de modo directo y debe en consecuencia acceder de modo derivado a través de una organización o un proveedor.

Además, de acuerdo a los criterios unánimemente aceptados para otorgar nombres de dominio en Internet se concluye que sólo corresponderá un nombre por organización. De ahí, que de acuerdo a las necesidades de cada una se podrán crear nuevos niveles inferiores que correspondan a las necesidades de la empresa.

El trámite se inicia con la presentación del “Formulario de Solicitud de Registro de Dominio”, la misma que será atendida en estricto orden de presentación. En el análisis de la solicitud se apreciará si el nombre de dominio propuesto cumple con las normas de sintaxis y además el PE-NIC puede solicitar que se envíe la documentación sustentadora que estime pertinente para comprobar la veracidad de la información consignada en la solicitud. Si la solicitud es rechazada, se comunicarán los motivos de dicha decisión, los cuales de ser subsanables, luego de corregidos se podrá reenviar la solicitud. Se debe tener presente que no se pagará derecho alguno hasta luego de recibir la respuesta favorable, es así que el pago de la tarifa de registro se podrá efectuar hasta 30 días de recibida la carta que indica que el dominio ha sido reservado de forma provisional.

3. En Red Científica Peruana RCP-IP Registro Delegado de Internet en Perú (PE-NIC)

4. RCP-IP ob.cit

Dentro de las prohibiciones absolutas de registro se indica que no podrán acceder a registro aquellos nombres que coincidan con otro precedentemente registrado para el mismo nivel; o que se encuentre conformado en su integridad por un topónimo, es decir que haga alusión directa al origen o significación de los nombres propios de cada lugar; o los que coincidan con nombres de protocolos, aplicaciones y terminología propia de Internet, o los que estén formados de modo exclusivo por una denominación genérica de producto, servicio, sector, profesión, tecnología, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales etc.; o que se asocie de modo directa con organización distinta del solicitante.

Se acepta que una organización pública o privada pueda utilizar un nombre distinto al que le corresponde en el siguiente supuesto "la única excepción a que el nombre de dominio no se corresponda con el nombre oficial de la organización, es el caso de una organización que prefiera utilizar un nombre comercial o una marca, legalmente registrados, con el que habitualmente se le identifique (en el lugar de la propia organización) para solicitar el registro de un nombre de dominio que se corresponda LITERALMENTE con dicho nombre comercial o marca"⁵.

Debe añadirse que la Red Científica Peruana y el PENIC no asumen, en ningún supuesto, responsabilidad por eventuales infracciones a los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual que sea consecuencia del registro de un nombre de dominio.

EL CONFLICTO

El modo de adquirir un nombre de dominio en Internet es un procedimiento sencillo y no implica desembolsos inabordables de dinero; en tal sentido, existe la práctica desleal por parte de algunos usuarios de solicitar diversos nombres de dominio conformados en su segundo nivel o tercer nivel, dependiendo del caso, por elementos idénticos o similares en grado de confusión a marcas de reconocido prestigio con la finalidad de negociarlas posteriormente a sus legítimos titulares cuando éstos las requieran.

La solución de estos conflictos presenta características que deben ser consideradas; en primer lugar,

porque los derechos sobre una marca son territoriales y limitados a una clase determinada de la Nomenclatura Internacional y sólo en algunos supuestos muy precisos tienen una protección más allá de las fronteras y de la clase para la cual se concedió el derecho, el caso de las marcas notoriamente conocidas; mientras que el derecho sobre el nombre de dominio de internet tiene connotaciones propiamente internacionales. Establecer el límite de los derechos de los primeros sobre los segundos y el modo de establecer los criterios para la solución de controversias de orden internacional determina que se identifique los principales supuestos de conflicto.

En este punto seguimos la tipología utilizada por Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker⁶, quienes distinguen los siguientes conflictos:

Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing).- Es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma deliberada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponde a la marca de producto o de servicio, o nombre comercial de un tercero y que de modo indubitante es reconocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado. En este supuesto, no existe la intención de uso efectivo del nombre de dominio, ni existe la vocación de aprovechamiento de la reputación ajena: la motivación es evidente, se desea negociar con el legítimo propietario su cesión. Así, el legítimo titular de una marca que desee utilizarla para crear su propio nombre de dominio no podrá acceder a su uso.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing).- Corresponde al supuesto en el cual se registra un nombre de dominio con la conciencia que corresponde a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red. La adopción de este nombre de dominio, presenta como principal característica el error que se produciría en los usuarios debido a que encontrarán información diversa a la que razonablemente esperan encontrar; aparecerá como dominio de persona distinta la que su experiencia comercial espera encontrar.

Coincidencias fortuitas (Logical Choice).- Es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por

5. RCP-IP ob.cit

6. Citado por Javier A. Maestre 1997. [Http://www.purplesys.es/users/dibu/articulo.htm](http://www.purplesys.es/users/dibu/articulo.htm).

una empresa coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja *animus* de aprovechamiento de reputación ajena y determina que se incluya también dentro de este supuesto a las semejanzas involuntarias.

PRECEDENTES CONTENCIOSOS

El problema objeto de estudio ha motivado que existan en diversos países supuestos en los cuales el conflicto entre nombres de dominio de Internet y marcas u nombres comerciales sea un hecho objeto de disputa administrativa y judicial, por lo que presentamos algunos casos que ilustrarán la magnitud del problema.

avon.com

El nombre de dominio avon.com fue registrado como nombre de dominio a favor de Carnetta Wong Associates, empresa que de modo intencional lo registró. Se debe tener presente que la denominación Avon corresponde a una marca de producto que goza de la calidad de notoriamente conocida vinculada con los cosméticos y que su difusión y publicidad constante han determinado que sea público su origen empresarial. En tales circunstancias, la acción iniciada por Avon es la primera en utilizar la Dilution Act de 1995, y se utilizaron los fundamentos de competencia desleal, infracciones al derecho de marcas, dilución de marca entre otros. El caso terminó con una transacción extrajudicial que determinó que Avon sea el legítimo titular del nombre de dominio avon.com.

newton.com

El nombre de dominio newton.com se registró a favor de Mark Newton, el mismo que era utilizada de modo efectivo por su propietario para promocionar un boletín de publicidad de computadoras. En tal sentido, coincidía con una de las marcas registradas a favor de Apple Computers. Pese a los requerimiento por parte de esta última al referido Mark Newton, y ante la negativa de éste de dejarlo de usar, se interpuso denuncia ante Internic (*Internet Network Information Center*), entidad que administra los dominios especiales genéricos de primer nivel, quien decidió suspender el uso del nombre newton.com hasta que el problema sea resuelto.

candyland.com

Uno de los casos que presentó connotaciones diversas debido al carácter del contenido de la información ofrecida en la página candyland.com fue el que disputaron The Internet Entertainment Group quien registro candyland.com para su página web, la cual contenía material erótico para adultos. La denominación Candyland correspondía a la marca de producto registrada a favor de Hasbro Inc., la que inició acciones legales para impedir que se utilice su marca como nombre de dominio, además que este uso generaba un perjuicio para su marca pues esta era reconocida y asociada con juegos para niños en edad pre escolar. El juez decidió suspender a The Internet Entertainment Group en el uso del nombre de dominio candyland.com, permitiéndole tan sólo por 90 días la remisión a su nuevo nombre de dominio adultplayground.com

Panavision.com

El caso Panavision.com es uno de los casos asimilables a las apropiaciones del nombre de dominio (*Domain Name Grabbing*). Toeppen era titular de diferentes nombres de dominio entre los cuales

f i g u r a b a n
Panavision.com y
Panoflex.com; ambas
marcas conocidas en el
campo del cine y la tele-
visión de propiedad de
Panavision Internacio-
nal. Es así, que Toeppen
registra estos nombres de
dominio con la finalidad
de negociarlas. En virtud

*«... nada impedirá que coexistan
marcas idénticas de diversos
titulares en diferentes países.»*

que no puede existir un nombre de dominio idéntico a otro Panavision Internacional se enfrentó al problema de no poder registrar sus marcas como base de su nombre de dominio por lo que inicio las acciones legales contra su titular. En este momento, Toeppen intentó negociar los nombres de dominio por la cantidad de US \$ 13.000 con lo que demostraba el interés que lo motivaba. La Resolución que puso fin al caso teniendo en consideración las normas *anti-dilution*, no pronunciándose sobre la infracción al derecho de marcas y competencia desleal, debido a que había sido aceptada la pretensión anterior, con lo que carecía pronunciarse por los otros aspectos.

LIMITES A LA SOLUCION DEL CONFLICTO

Naturaleza del Derecho sobre una Marca

El Derecho que adquiere un titular de marca presenta características precisas que determinan que la principal facultad sea su uso exclusivo. Este hecho supone en primer lugar que se defina cual es la extensión de dicha facultad. En principio respetando la soberanía de cada país el derecho que es otorgado por cada estado sólo puede ser oponible dentro del territorio que le corresponde; de esta manera, que los titulares de marcas que tienen un derecho de uso exclusivo limitado a un territorio determinado deben iniciar diversos procesos de registro de acuerdo al número de países en los que desee adquirir dicho derecho. De este modo el derecho sobre una marca tiene límites nacionales. Al mismo tiempo, se debe tener presente que otros de los límites naturales que posee el derecho sobre una marca, es que está referido a una clase determinada, distingue productos o servicios específicos.

Sin embargo, existen dos supuestos de excepción a los límites precedentemente citados, cuando se trata de marcas notoriamente conocidas o cuando los productos o servicios a ser distinguidos por las marcas en clases diferentes guardan conexión competitiva. En el caso de la marca notoriamente conocida enfrentamos a un supuesto en el que se otorga una protección ampliada que permite oponer el derecho al uso exclusivo más allá de la clase y el territorio. Esta protección de características especiales es unánimemente aceptada en el derecho comparado, y ha sido incorporada en la mayoría de legislaciones nacionales como en normas de carácter internacional como en la norma comunitaria andina de Propiedad Industrial y la Convención de París.

Los límites al derecho de uso exclusivo de la marca se convierten finalmente en el principal obstáculo para dotarla de una adecuada protección frente a su utilización como parte integrante de un nombre de dominio en Internet. Es así, que es perfectamente posible que coexistan marcas idénticas para distinguir productos o servicios que tengan conexión competitiva, inclusive para la misma clase de la nomenclatura internacional, registradas a favor de diversos titulares. Además, en principio,

nada impediría que coexistan marcas idénticas pertenecientes a diversos titulares en diferentes países. De este modo el derecho de uso exclusivo en su manifestación negativa, la facultad de impedir que terceros usen la marca, alcanza tan sólo a aquellos elementos que se encuentren dentro de su esfera de soberanía.

La situación precedentemente citada genera un derecho de uso exclusivo limitado frente a una elemento cuyo origen geográfico constituye sólo un dato pues el acceso a éste y su uso efectivo puede realizarse desde cualquier computadora del mundo, por lo que la apropiación y uso indebido de la marca en la conformación de nombres de dominio en Internet constituye un problema aún sin solución.

La afirmación de Javier A. Maestre señala que “es de suponer que las personas que accedan a una página determinada, que tenga como dirección una conocida marca, esperen encontrar ahí a la empresa o personas que estén detrás de esa marca. En definitiva, el nombre de dominio proporciona información sobre la procedencia de la página o, al menos, así debería ser” que guarda una impecable lógica teórica descuida factores de hecho como son los límites del derecho de uso exclusivo de la marca y que la información sobre la procedencia de la página difiere del contenido de la función indicadora del origen empresarial.

El *tm.int* (*international trademark-specific domain name*)

Las propuestas para solucionar estos conflictos han sido diversas; sin embargo, una de las más imaginativas fue la de sugerir la creación de un nuevo dominio genérico de primer nivel conformado por las iniciales *tm.int* bajo la cual se organizarían los niveles inferiores, los que corresponderían exclusivamente a marcas debidamente registradas. La generación de nombres de dominio bajo este *top level* permitiría a los usuarios del internet la certeza que al digitar estos nombres de dominio encontrarán a los legítimos titulares de estas.

Esta propuesta encuentra limitaciones que son evidentes debido a que la certeza para el usuario está referida al dominio de primer nivel *tm.int*; mientras que en relación a otros niveles genéricos la posibilidad del uso indebido de una marca por parte de terceros para la conformación de sus nombres de dominio constituye un supuesto no solucionado.

7. Javier A. Maestre ob.cit

CONCLUSION

El problema presentado contiene diversas variables, e inclusive podría darse el supuesto contrario en el que un nombre de dominio fuera utilizado como marca por persona distinta de su titular, que determinan no sólo infracciones al derecho de marcas, sino que permite identificar el surgimiento de supuestos adicionales como infracciones a los derechos de autor y casos de competencia desleal.

La solución a este problema no corresponde a una simple modificación a las normas de propiedad industrial nacionales, sino que teniendo en consideración la vocación universal del sistema de Internet la armonización pasará ineludiblemente por convenios internacionales que de una u otra manera reconozcan que el derecho de uso exclusivo de una marca está limitado consideraciones como territorio y clase de la nomenclatura, pero que sin embargo su posibilidad de crecimiento y

desarrollo en el mercado hasta adquirir connotaciones distintivas superiores que determinen una protección ampliada es una consideración que debe ser tomada en cuenta.

De pronto, un cruce de información a través de la modalidad *On line* permitiría un control previo al registro de un nombre de dominio; lamentablemente pensamos que dicho sistema no es completo pues no permite identificar la extensión del derecho de exclusiva sobre una marca. Conviene anunciar un problema que se nos ocurre ya hacia el final y es el conflicto que podría surgir entre los mismos nombres de dominio cuando son idénticos y corresponden a un *top level* diferente. Finalmente, aunque creo deducible, afirmar que no existe una solución concreta al conflicto enunciado; y los precedentes en esencia constituyen protecciones residuales y evidentemente interpretativas a modo de extensión de los derechos que tiene el titular de una marca sin entrar a analizar los límites del derecho de exclusiva. [15]