

# Tratamiento de los Signos Notoriamente conocidos y el Registro de nombres de Dominio en la Decisión 486 de la Comisión de Cartagena

FANNY AGUIRRE GARAYAR.  
Abogado

## INTRODUCCIÓN.

Es propósito de este trabajo comentar la reciente aparición de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que regula el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial<sup>1</sup>, vigente desde el 1º de Diciembre del 2,000.

La referida norma comunitaria andina introduce algunas innovaciones siendo una de ellas la inclusión de un capítulo referido a la protección de los signos notoriamente conocidos y de dos artículos en los que se hace referencia expresa a los nombres de dominio.

Consideramos que la norma bajo comentario merece especial atención, al constituir la primera norma positiva en el marco de un Tratado Internacional que pretende reforzar la protección de estos signos distintivos contra el registro abusivo de

nombres de dominio, sin embargo, ese resulta ser su único mérito, pues como veremos más adelante la misma no debió incluirse por carecer de aplicabilidad.

Dado que nuestro comentario involucra a las marcas notorias, principales signos involucrados en los conflictos entre elementos de la propiedad industrial y los nombres de dominio, a continuación nos ocupamos brevemente de cada uno de ellos.

## MARCAS NOTORIAS Y NOMBRES DE DOMINIO.

### Marcas notorias o notoriamente conocidas.

Una marca es un signo que sirve para identificar o distinguir productos o servicios idénticos o similares en el mercado<sup>2</sup>.

1 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena con fecha 19 de setiembre del 2000.

2 La Decisión 486 de la COMAC la define como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Esta definición lleva implícita dos de las funciones esenciales de la marca, vale decir, su función distintiva, que posibilita distinguir un producto o servicio de otros en el tráfico económico, e identificadora del origen empresarial de los productos o servicios de que se trate.

Las marcas han sido, sin lugar a dudas, hasta hoy, los signos distintivos por excelencia al contribuir al mejor funcionamiento del mercado en beneficio de empresarios y consumidores.

La marca notoria resulta difícil definirla, dado que su calificación proviene justamente de su grado de difusión y de la actitud de los consumidores hacia ella y, de otro lado, por la falta de acuerdo en las diversos sistemas legislativos para definirla. Señala Ana María Pacón que "(...) para atribuir a una marca el carácter de notoria basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca(...)"<sup>3</sup>.

Así, para reconocer la notoriedad de una marca es válido señalar que cobran importancia el grado de conocimiento de la misma por la mayoría del público, su uso constante y el hecho que ésta se asocie inevitablemente con el producto o servicio identificado.

Constituyen ejemplos de marcas notorias reconocidas en nuestro país las marcas CRISTAL,

MILKITO, RIPLEY, TELEFONICA, entre otras<sup>4</sup>. También lo son indudablemente las marcas ROLEX, COCA COLA, FERRARI, las cuales son asociadas directamente a los productos que identifican.

Sin embargo, la Doctrina reconoce a la notoriedad diversos grados, distinguiendo así las marcas de alto renombre (también llamadas renombradas o marcas famosas) y las marcas de alta reputación. Estos conceptos resultan importantes para entender el grado de protección que les otorgan las legislaciones más allá del principio de especialidad de clases.

En el caso de las marcas renombradas el grado de notoriedad exigido es mucho mayor; ello significa que el signo deberá ser conocido por diversos grupos de consumidores en mercados distintos<sup>5</sup>, esto es, deberá tener una notoriedad preeminente. Otras características que reconoce la Doctrina a las marcas renombradas son: i) la posición de exclusividad, entendida ésta como que la marca solo debe asociarse a un solo producto o servicio o a diversos productos y servicios ofrecidos por un mismo empresario, ii) la originalidad, vale decir, que la marca no debe ser semejante a un signo descriptivo de los productos o servicios que distingue<sup>6</sup> iii) la especial valoración por parte de los consumidores, entendida como la asociación del producto a una alta calidad y un elevado prestigio de la marca.

3 PACÓN Ana María, 1993. Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación en Revista de Derecho N° 47, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

4 La notoriedad de estas marcas ha sido reconocida por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, autoridad nacional competente en el Perú.

5 Pacón en la obra citada (p. 323-324) cita a su vez a Becher (Dee Schutz der berühmten Marke, GRUR 1951, p. 490) (...) para que la marca sea renombrada es necesario que sea conocida por el conjunto de habitantes de un territorio, sean clientes, amigos o enemigos y sin distinción de edad, cultura, clase o partido. Una marca será renombrada si forma parte del lenguaje usual y corriente de un pueblo para designar un objeto bien determinado y preciso. Este requisito parece ser demasiado riguroso y puede además llegar a identificar a la marca renombrada con el nombre genérico del producto o servicio.

6 Esta tesis no resulta tan valedera toda vez que la jurisprudencia norteamericana ha sostenido que denominaciones descriptivas pueden adquirir la calidad de marcas si éstas han adquirido distintividad, es el llamado "secondary meaning". Esta teoría ha sido incorporada recientemente a nuestro ordenamiento por el nuevo Régimen de Propiedad Industrial vigente desde el 1° de diciembre de 2000.

En consecuencia, estas marcas son las que deben ser protegidas contra un registro o uso no autorizado que ocasione un perjuicio a su fuerza distintiva y publicitaria, vale decir, la dilución de la distintividad de la marca.

Las marcas de alta reputación están referidas a su capacidad de atracción o valor comercial. Se trata más de un criterio cualitativo que cuantitativo<sup>7</sup>.

En este sentido, estas marcas deben protegerse a fin de impedir cualquier tipo de utilización que dañe su reputación sin caer en consideraciones sobre si se afecta su distintividad o no.

### Nombres de Dominio

El DNS (Domain Name System) es el sistema empleado en Internet para poder asignar y usar universalmente nombres

unívocos para referirse a los equipos conectados a la red. De esta forma, tanto los humanos como las aplicaciones pueden emplear nombres en lugar de direcciones numéricas de red<sup>8</sup>.

Los nombres de dominio constituyen combinaciones de caracteres-sean letras o números-que sirven para identificar a un ordenador en la red de una forma accesible para los usuarios, los cuales son asociados a un número de Protocolo de Internet (IP) que constituye la dirección numérica única que posee.

Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas (números IP) y realizan la función de establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP con el fin de dirigir las solicitudes de conexión entre los diversos ordenadores en Internet.

El DNS está estructurado de forma jerárquica, lo que permite la administración descentralizada de los mapas nombre-dirección. Esta nueva característica ha sido la base de la extraordinaria velocidad con la que los nuevos ordenadores pueden sumarse a Internet, a la vez que en exacta de nombre<sup>9</sup>.

***“... Una marca es un signo que  
sirve para identificar  
y o distinguir productos o  
servicios idénticos o  
similares en el mercado ”***

Sin embargo, los nombres de dominio que nacen con un objetivo único, cual es, el de localizar ordenadores, han adquirido en la actualidad una gran

relevancia social y económica, toda vez que el desarrollo de la Internet se ha dado básicamente en el campo comercial en los últimos años y, los nombres de dominio, constituyen valiosos recursos utilizados por empresas y comerciantes para identificarse, para su localización y para publicitar sus productos o servicios.

Sin embargo no debe perderse de vista que la Internet, no es exclusivamente comercial. Es más, sus orígenes fueron con fines académicos y militares y

7 Pacón, Op. Cit p. 353.

8 [www.nic.pe/interna/normas.htm](http://www.nic.pe/interna/normas.htm)

9 <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>

en la actualidad, forma parte de todos o casi todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra comunicación con los demás, como medio de entretenimiento, cultura, investigación, educación, ocio, en las relaciones con el Estado, etc.

Por ello nos agrada la definición de Javier Maestre cuando señala que “los nombres de dominio constituyen el principal elemento identificador de las iniciativas humanas que surgen en el seno de la Internet (al menos en el entorno de la www)”<sup>10</sup>.

La compartimos esta definición por-que plasma un concepto importante a nuestro entender: los nombres de dominio son identificadores por naturaleza y es un error ver en ellos únicamente una función comercial; dado que no sólo son importantes en las actividades concurrenciales sino en todo tipo de actividades con una función social, informativa, de ocio, académica y todo tipo de manifestaciones diversas de nuestra cultura.

### **MARCO LEGAL INTERNACIONAL EN BASE AL CUAL SE ELABORA LA DECISION 486 QUE APRUEBA EL NUEVO REGIMEN COMUN ANDINO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La dación de la Decisión 486 de la COMAC, en adelante “La Decisión”, se enmarca dentro del proceso de armonización de las normas sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina con las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito en el marco de la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) en Marrakesh en el año 1994.

Los artículos 16.2 y 16.3 de los ADPIC<sup>11</sup> amplían y complementan la protección conferida en el artículo 6 bis del Convenio de París (CUP) a las marcas no registradas en el ámbito internacional:

Convenio de París

Marcas: marcas notoriamente conocidas

Artículo 6 bis.-

- 1) Los países de la Unión se comprometen; bien de oficio, si la legislación del país lo permite; bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.(...)”

Con relación a estos artículos conviene mencionar que el Acuerdo de los ADPIC amplía la

10 Ponencia presentada sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio, en el I Congreso Iberoamericano Independiente sobre Nombres de Dominio en Internet, celebrado en Lima, Perú, del 2 al 4 de enero del 2001.

11 Derechos Conferidos

Artículo 16.

“(…) 2. El Artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El Artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.»

protección a las marcas de servicio notoriamente conocidas, dado que el CUP sólo se refería a marcas de fábrica.

Asimismo, establece algunas pautas para determinar la notoriedad en los países miembros, tales como la notoriedad en el sector pertinente del público e incluso aquella proveniente de la promoción de la marca. Ello significa que los países miembros deberán considerar no sólo el uso en el país donde se reclama la protección, sino también el hecho de su conocimiento a través de promociones publicitarias, aún cuando no haya sido utilizada.

Otro aspecto importante de resaltar es el hecho que se amplía la protección de las marcas a productos y servicios que no sean iguales o similares a aquellos protegidos por la marca registrada bajo dos condiciones: i) que el uso de la marca con esos bienes y servicios indique una conexión entre esos bienes y servicios y el titular de la marca y ii) que exista riesgo de lesionar los intereses del titular de la marca registrada.

A nivel internacional, en el seno del Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas se acordó armonizar los distintos conceptos de marcas notorias, de alto renombre y renombradas, a un solo concepto: el de marcas notoriamente conocidas. En tal sentido, la protección no tiene un solo fundamento y está vinculada a los siguientes conceptos:

- a) el riesgo de confusión,
- b) que la utilización de productos y/o servicios distintos indique un nexo entre éstos y el titular de la

marca notoria;

- c) que se perjudique el carácter distintivo de la marca en forma desleal o que constituya una ventaja desleal el aprovechamiento de dicho carácter distintivo.<sup>12</sup>

Tal es el criterio que se adopta en la Decisión 486, dado que no se define la marca notoriamente conocida, más bien se establecen los supuestos en base a los cuales ésta será protegida.

#### **ARTÍCULOS DE LA DECISIÓN 486 REFERIDOS A LA PROTECCIÓN DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS POR SU REGISTRO O UTILIZACIÓN COMO NOMBRES DE DOMINIO.**

El artículo 226 de la Decisión define lo supuestos de uso no autorizado del signo:

##### **Artículo 226.-**

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de

12 Ver OMPI, Documento SCT 1/3 de 14 de mayo de 1998, Protección de las marcas notoriamente conocidas

una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios.
- b) 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,
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

En relación a los nombres de dominio la norma andina considera lo siguiente:

### 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.

La redacción de este artículo recoge la recomendación del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas<sup>13</sup>.

Dicho documento señala que el nombre de dominio estará en conflicto con una marca notoriamente conocida, cuando ese nombre de dominio, o una parte del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida y haya sido registrado o utilizado de mala fe. En ese sentido, se considera que el titular de la marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar que el titular del nombre de dominio conflictivo cancele el registro de dicho nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca.

### NUESTROS COMENTARIOS

Como se señaló al inicio de este trabajo el principal y único mérito de la inclusión de estos artículos en la norma comunitaria radica en que constituyen un intento (fallido a nuestro entender) de establecer reglas para la resolución de los conflictos suscitados entre estas dos categorías de signos; hecho inobjetable al ser tan famosos los casos de registro abusivo de nombres de dominio en

13 Ver OMPI, Documento SCT/3/8 de 7 de octubre de 1999, Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

que se han visto involucrados titulares legítimos de marcas, no necesariamente notoriamente conocidas.

Sin embargo, la forma no es correcta pues denota la falta de conocimiento existente sobre esta nueva categoría de signos o elementos identificadores en la red, los que se siguen pretendiendo asimilar a las marcas y, por lo tanto, se pretende aplicar las normas marcarias, lo cual resulta muy riesgoso, por decir lo menos.

Como antecedentes a la fecha, para resolver los conflictos suscitados entre nombres de dominio y marcas exclusivamente, podemos citar la ya conocida Política Uniforme de Resolución de Disputas del ICANN<sup>14</sup> (conocida por sus siglas en inglés UDRP), que recoge en su mayor parte el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet y la Anticyber-squatting Consumer Protection Act (ACPA)<sup>15</sup>.

La primera, surge para terminar con los casos de ciberpiratería mas no para discutir la existencia de un mejor derecho que requiere una análisis y valoración de los hechos y un conocimiento cabal, tanto del instituto de la propiedad industrial, de tratarse de signos marcarios, cuanto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio<sup>16</sup>.

La segunda, sancionada el mes de diciembre de 1999, nace también para desalentar la actividad de los cibercupas imponiendo sanciones pecuniarias a quienes registren de mala fe nombres de dominio idénticos o confusamente similares a marcas ajenas, a nombres de personas o que ocasionen la dilución del valor de una marca famosa.

Ambas, la UDRP como la ACPA, han sido elaboradas pensando sólo en los intereses de los titulares de derechos marcarios, los cuales merecen efectivamente una protección en virtud al derecho de exclusiva que poseen. Sin embargo, nos demuestran que se viene analizando todo el problema desde una sola perspectiva. He allí el grave

---

***“... la Notariedad no se acredita con un certificado de propiedad o una resolución administrativa, sino en el recuento en que se pretende hacer valer frente a un terreno”***

---

error: desconocer que existe una nueva categoría de signos o elementos identificadores, los cuales confieren determinados derechos a sus titulares y a los cuales no puede pretender asimilarse los principios y doctrina de

otros institutos jurídicos.

En este contexto es que entendemos que el legislador andino preocupado por el vencimiento de los plazos para adecuar las normas a los ADPIC, teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y dados los conflictos existentes a la fecha, se aventuró a pretender regular un tema desconocido para él, sin solicitar la opinión de los actores involucrados en la delegación y administración de dominios en la Sub-Región.

14 Aprobada el 24 de octubre de 1999 por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Ver [www.icann.org](http://www.icann.org).

15 Suscrita por el Presidente Bill Clinton con fecha 29 de diciembre de 1999. Ver <http://www.thomas.loc.gov>

16 Sobre la aplicación de la UDRP recomendamos leer el Informe Rought of Practice de Milton Mueller. Ver <http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>

Dicho esto, y dado que la norma se encuentra vigente, pasaremos a anotar algunos breves comentarios sobre lo dispuesto en el artículo 233 de la misma y su difícil, por no decir casi improbable, aplicación en nuestro país.

En primer lugar, debemos resaltar que la norma comunitaria ha optado por referirse a “signos distintivos notoriamente conocidos”<sup>17</sup> y no sólo a marcas notoriamente conocidas, por lo que la protección va más allá de las marcas e incluiría a nombres comerciales, lemas comerciales y cualesquiera otro elemento de la propiedad industrial que fuera reconocido como tal por la autoridad competente en nuestro país, en este caso, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

De hecho, la norma deja de lado a aquellos signos que no ostentan la calidad de notorios. Entendemos que la motivación fue reforzar la protección a aquellos signos no registrados que al haber alcanzado una notoriedad tal merecen una protección reforzada, teniendo en cuenta, además, que la recomendación sobre la exclusión de marcas famosas hecha por la OMPI no tuvo la acogida esperada por la ICANN y dada la ausencia de reglas claras y la diversidad de políticas para delegar los nombres de dominio por parte de los Administradores Locales de Dominios.

Nosotros nos atrevemos a decir que ha sido preferible que no se incluya a los signos distintivos que no gozan de notoriedad. Ello hubiera significado que la autoridad competente en materia de propiedad industrial en cada país tendría que resolver los conflictos suscitados con los nombres de dominio, lo cual sería peligroso, cuando lo que debe promoverse, como se viene haciendo en Chile y se intenta hacer aquí en Perú, es la utilización de medios alternativos de solución de conflictos. Por ello, la importancia de que lo administradores de la región implementen políticas locales de resolución de conflictos a la brevedad.

Como lo manifestamos en el acápite 2.1 de este trabajo, la notoriedad de una marca es variable en el tiempo porque ella depende de la extensión de su conocimiento y del grado de aceptación por parte de los consumidores. Por tanto, es posible tanto la adquisición de un grado de notoriedad como la pérdida de la misma en otro momento por diferentes factores.

Por ello consideramos que no bastaría que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido alegara haber sido reconocido como tal por el Indecopi sino que al momento de solicitar la protección reforzada, al amparo del artículo bajo análisis, deberá acreditar a la Oficina de Signos Distintivos que goza de tal notoriedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión<sup>18</sup>.

17 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

18 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- el valor contable del signo como activo empresarial;
- el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinada territorio;
- la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- los aspectos del comercio internacional; o,
- la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Debe tenerse en cuenta que la notoriedad no se acredita con un certificado de propiedad o una resolución administrativa, sino en el momento en que se pretende hacer valer frente a un tercero. Así lo ha establecido reiterada jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi.

En todo caso, la información existente sobre el reconocimiento de marcas notorias por parte de las Oficinas de Marcas debería ser tomado como referencia por los NICs locales al momento de evaluar una solicitud de registro de dominios.

El artículo bajo análisis contempla dos supuestos, que el signo notoriamente conocido se hubiese inscrito como parte de un nombre de dominio o como parte de una dirección de correo electrónico

En el Perú únicamente se registran nombres de dominio de tercer nivel ante el NIC Perú, el Administrador de Dominios delegado por la ICANN<sup>19</sup>.

Así, en el ejemplo del dominio telefonica.com.pe, decimos que es de tercer nivel porque leyendo de derecha a izquierda y separados por puntos aparecen el .pe (que indica el territorio económico en el que se ha delegado el dominio y es el primer nivel), el .com (que indica la actividad comercial y tiene el segundo nivel) y la denominación telefónica (combinación de caracteres que ocupa el tercer nivel de la jerarquía).

Si se registra el dominio telefónica.com, estaremos ante un dominio genérico de segundo nivel. La delegación y otorgamiento de estos dominios la realizan los registradores acreditados ante la Corporación de Nombres y Números Delegados de Internet, conocida por sus siglas en inglés ICANN<sup>20</sup>, el registro de dichos dominios no podría ser reclamado al amparo de estas normas.

El primer supuesto considerado por la norma bajo análisis es que un tercero no autorizado solicite y obtenga la delegación de una combinación de caracteres (en nuestro caso ante el Nic Perú) que coincida con un signo notoriamente conocido en su integridad o en una parte esencial del mismo.

En este sentido, consideramos indispensable que el administrador local de dominios y la Oficina de Signos Distintivos coordinen esfuerzos a fin de lograr una buena aplicación de la norma en referencia, ello porque vemos que podrían presentarse algunos de los siguientes supuestos:

1. Que la marca notoria se encuentre registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.

En tal caso, conforme a las vigentes políticas de delegación de dominios en el Perú<sup>21</sup>, es posible que el titular del registro formule una oposición al registro del dominio dentro de los diez días calendario siguientes a su publicación en la página web del NIC Perú<sup>22</sup>, acreditando con el

19 En nuestro país la administración y registro de nombres de dominio de tercer nivel está a cargo del NIC Perú, entidad creada por la Red Científica Peruana (RCP) en el año 1996 y que obtuvo de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) la autorización para administrar el top level domain .pe.

Al ser la RCP una persona jurídica de derecho privado, el NIC Perú actúa en armonía a los principios establecidos en la RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation y a sus Políticas de Registro publicadas en [www.nic.pe](http://www.nic.pe), no existiendo normal legal nacional o internacional que regule su funcionamiento.

20 Ver [www.icann.org](http://www.icann.org)

21 Ver AGUIRRE, Fanny. Las Nuevas Políticas de Delegación de Nombres de Dominio en el Perú. [http://publicaciones.derecho.org/redi/No.\\_26\\_-\\_Septiembre\\_del\\_2000](http://publicaciones.derecho.org/redi/No._26_-_Septiembre_del_2000)

22 <http://www.nic.pe>

certificado de registro correspondiente que posee un derecho precedente sobre la combinación de caracteres solicitada.

Debe tenerse presente que el NIC solamente declarará fundada la oposición de existir identidad entre la marca notoria registrada y el dominio solicitado, ello porque de acuerdo a los criterios adoptados se analiza la identidad de los caracteres y no la posibilidad de confusión existente.

## **2. Que la marca notoria no se encuentre registrada en nuestro país.**

En este caso, el titular de la marca que se sienta afectado debería hacer notar al NIC Perú, dentro del plazo de oposiciones, que posee un derecho y que va a solicitar a la Oficina de Signos Distintivos su reconocimiento.

Tal nos parece el camino más adecuado, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de un signo es competencia exclusiva de dicha Oficina, no encontrándose el NIC en capacidad de pronunciarse al respecto.

Es nuestro parecer que el NIC Perú, de acuerdo a las políticas vigentes podría i) rechazar la oposición por no existir una declaración de la notoriedad del signo en nuestro país o ii) esperar el pronunciamiento de la Oficina Competente. Este segundo supuesto implicaría no delegar un dominio hasta que no concluya el procedimiento administrativo, lo que puede durar años y traería como consecuencia que se privaría del uso del dominio a ambas partes y el riesgo de que la notoriedad podría no llegar a ser reconocida por la Oficina Competente.

De ahí nuestra insistencia en la necesidad de armonizar las políticas de registro del NIC local y de la Oficina de Signos Distintivos por la dificultad en la aplicación de la norma bajo análisis.

De ahí también la necesidad de que el NIC Perú así como los administradores locales de cctlds tomen conciencia de la necesidad de implementar medios alternativos de solución de conflictos y la conveniencia- en el caso del Perú- de permitir la revocación de un dominio, cuando éste fue otorgado sobre una combinación de caracteres que corresponde a un signo notoriamente conocido y su uso se encuadra dentro de los supuestos de uso de mala fe y aprovechamiento de la reputación ajena.

El segundo supuesto se refiere al registro de un signo notoriamente conocido como dirección de correo electrónico.

La dirección de correo electrónico es la dirección que utiliza para enviar y recibir correspondencia todo usuario de Internet que posea una cuenta de correo electrónico.

Las direcciones de correo electrónico no se inscriben ante ninguna entidad como si ocurre con los nombres de dominio, por lo tanto, lo correcto sería hablar del uso indebido de un signo notoriamente conocido como parte de una dirección de correo electrónico y no de su registro.

Estas direcciones son normalmente asignadas por un Proveedor de Servicios de Internet (PSI), quien resulta ser el titular del nombre de dominio en la mayoría de los casos (a menos que utilicemos una dirección de correo con nuestro propio nombre de dominio) y, dado que la dirección de correo es de exclusiva responsabilidad del

usuario, desde su creación hasta el uso que de ella realice, vemos poco probable que se pueda ejercer algún tipo de presión en el Proveedor para que cancele dicha dirección, a menos que éste considerase dicho supuesto como incurso en los supuestos prohibidos establecidos en las Condiciones Generales de Uso del servicio que brinda.

En cuanto al procedimiento a seguir consideramos que la autoridad nacional competente ( la Oficina Competente de Marcas de cada país miembro) deberá evaluar la solicitud del titular del signo notoriamente conocido dentro del procedimiento de infracción de derechos, previsto en el título XV denominado De las acciones por Infracción de Derechos de La Decisión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de dicha norma:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de la infracción. (...)”

Ello porque el propio artículo 233 señala como requisito que el uso del nombre de dominio o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226 precedentemente citado, que es el caso de uso no autorizado.

A esta altura se puede vislumbrar que existe un gran riesgo al dejar en manos de una Oficina de Marcas, el resolver casos como éstos en los que no basta determinar la existencia o no de notoriedad de un signo distintivo, sino que dependiendo del grado de ésta la protección que merece.

Nos preguntamos, con qué criterio evaluará la Oficina de Marcas el hecho de que el titular del nombre de dominio haya logrado también una notoriedad de dicho signo en el mercado?

¿Qué normas deberían aplicarse en ese caso?  
¿Podríamos esperar que no se privilegiara al titular del signo que reclama la protección en nuestro país frente al titular de un dominio que también ha logrado una notoriedad en nuestro medio?.

0.5 Finalmente el citado artículo 233 señala que “la autoridad nacional competente “ordenará” la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico (...)”.

Tenemos nuestras serias dudas sobre la aplicación de este artículo, toda vez que al ser el administrador local una entidad privada y siendo el otorgamiento y delegación de dominios un contrato privado, la Oficina de Signos Distintivos no podría ordenarle al NIC peruano que se cancele la delegación de un dominio.

Consideramos que sí se debería solicitar al administrador local tal cancelación pero para ello deben existir políticas específicas de revocación de dominios aún no implementadas por el NIC peruano, que sí considera el supuesto de anulación de dominios por sentencia judicial o laudo arbitral que así lo ordenen.

## CONCLUSIONES

- a) La incorporación del artículo 233 en la Decisión 486 constituye un fallido intento de incorporar a un convenio internacional mecanismos de

- protección de los signos notoriamente conocidos frente a los conflictos con los nombres de dominio.
- b) La decisión de los legisladores andinos demuestra que se continúa con la tendencia de privilegiar a las marcas frente a los nombres de dominio, equiparándolos y aplicándoles las mismas normas.
- c) Los nombres de dominio y los elementos de la propiedad industrial son institutos diferentes, por lo que es indispensable analizar y reflexionar sobre las distintas teorías propuestas en la actualidad por los estudiosos de esta nueva categoría del Derecho de las Nuevas Tecnologías.
- d) Se hace cada vez más urgente buscar la negociación de un convenio internacional en el que se regule la relación entre los nombres de dominio y las diferentes instituciones jurídicas con las que entra en conflicto.
- e) Resulta indispensable que los administradores locales de nombres de dominios y las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial coordinen y aúnen esfuerzos en beneficio de la comunidad y no sólo de los titulares de derechos de exclusiva. D&S