

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO Y SU INCIDENCIA EN LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET Y LOS SIGNOS DIFERENCIADORES

ENRIQUE BARDALES MENDOZA
Profesor de Derecho Mercantil de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sumario: 1. Preliminar 2. La Distintividad 3. La utilización de signos en el desarrollo de nuevas tecnologías 4. Conflictos en la adopción de un «friendly name» como nombre de dominio 5. La estructura del nombre de dominio como signo 6. La naturaleza de los derechos en conflicto 7. De la alternativa de solución al conflicto.

1. Preliminar

En el presente artículo estudiaremos a la distintividad como objeto de derecho y realizaremos algunas reflexiones respecto del conflicto entre nombres de dominio en Internet y signos diferenciadores.

Los derechos reconocidos en la actualidad, la forma de manifestarse, sus límites, el modo de adquisición y la manera como pueden ser afectados han sido definidos respecto a un momento histórico determinado y en consecuencia la validez de los mismos sólo puede ser comprendida respecto de las variables: espacio y tiempo.

En efecto, esta circunstancia determinó que el uso del Internet, como herramienta de comunicación, genere nuevos problemas que deberían ser resueltos por nuestro sistema jurídico actual; en consecuencia, surgieron, como era de esperarse, problemas de toda índole, desde nuevos supuestos de competencia desleal, como nuevas modalidades de apropiación ilícita de derechos de autor, hasta conflictos de nombres de dominio con signos diferenciadores.

El conflicto entre nombres de dominio y signos diferenciadores ha sido abordado desde diferentes perspectivas teniendo en consideración diversos intereses; estos estudios han pretendido enfrentar el problema considerando como elemento principal a los signos notoriamente conocidos.

Los estudios elaborados con anterioridad pretenden buscar solución a un problema, real, evidente y finalmente penoso, utilizando argumentos insuficientes que determinan que sus conclusiones resulten propiamente insostenibles.

En este orden de ideas consideramos que un análisis ineludible previo a la propuesta de cualquier solución coherente corresponde al estudio de la distintividad como objeto de derecho; precisando sus límites, su naturaleza jurídica, y los efectos que tiene en la actividad económica moderna. En este sentido, corresponde un análisis del significado y contenido del fenómeno distintivo.

2. La Distintividad

El estudio de la distintividad representa ciertos obstáculos que deben ser superados. En efecto, la mayoría de sistemas normativos que regulan a la denominada propiedad industrial representan hi-

pótesis de incidencia que difícilmente se pueden verificar. Esta situación se presenta porque la definición que tienen de distintividad se encuentra asociada al signo de modo equivocado o de forma insuficiente, en todo caso, el concepto de distintividad que se utiliza en la mayoría de países es completamente inaplicable en términos prácticos.

En este sentido, antes de ensayar una definición de distintividad debemos precisar que la distintividad es una cuestión de hecho. Situación que por tener esa condición, es naturalmente mutable; en consecuencia puede sufrir variaciones, ésta podría aumentar, disminuir, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo *per se* sino que está condicionada a elementos exógenos que condicionan su existencia.

En términos estrictamente ontológicos no resulta posible hablar de signos distintivos, esta categoría resulta un imposible fáctico e imposible en términos propiamente jurídicos. En efecto, los signos distintivos en términos abstractos son inexistentes. La distintividad depende estrictamente de circunstancias de hecho; es así, que el signo mantiene su identidad ontológica a pesar que la distintividad que había recibido por adhesión haya desaparecido.

De este modo, se debe concluir que la distintividad es independiente del signo que la tiene adherida. Entendiéndose de este modo la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situaciones de hecho, se debe precisar una definición para luego establecer cuales con las características que la rodean.

La distintividad la definimos como una situación de hecho y en consecuencia de naturaleza mutable y temporal, que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo.

Características de la distintividad:

a) Es una situación de hecho

La distintividad es una situación de hecho y en consecuencia es el resultado de un proceso que posee diversas etapas. En efecto, la distintividad se forja a partir de la elección de un signo al cual se pretende adherir una distintividad, el mismo que puede ser utilizado para participar en actividades económicas como elemento diferenciador.

Es así, que dependiendo de ciertas circunstancias, también de hecho, esta finalidad puede verificarse. De ser el caso en que se logre conseguir que los diversos agentes económicos perciban que en un signo ha adquirido por adhesión distintividad ésta se convierte en hecho jurídico cuyo destino resulta impredecible.

b) La distintividad no pertenece al signo

El signo considerado en términos ontológicos no es distintivo en sí mismo. El signo hasta antes de recibir la distintividad por adhesión simplemente carece de contenido y mensajes diferenciadores. Resulta, pues, materialmente imposible hablar de la categoría de signo distintivo, pues la distintividad va adherida y es una condición que en estricto no depende del signo, sino depende en todos los casos de la existencia y vigencia de la distintividad que en él se adhiere. En consecuencia es un error doctrinal y normativo afirmar y referirse a la existencia de los mal denominados signos distintivos.

Se debe determinar si resulta posible que cualquier signo pueda recibir la adhesión de una distintividad determinada. En tales circunstancias se debe precisar que a pesar que el signo no es en términos ontológicos distintivo, no todos los signos se encuentran en aptitud de recibir esta situación de hecho. Sin embargo, la protección de la distintividad dependerá de las funciones que se le pretende atribuir al signo.

En efecto, a pesar de que la distintividad es una cuestión de hecho y, en consecuencia, resulta impredecible determinar cómo se manifestará en todos los casos; es posible afirmar que todos los signos pueden recibir la distintividad que un agente económico consiga crear. Sin embargo, existirán determinados signos que debido al contenido ideológico que poseen en un momento histórico determinado no podrían soportar esta adhesión de modo eficiente; este límite también constituye una situación de hecho. No depende en estricto de lineamientos normativos sino de consideraciones de hecho recogidas por el derecho que impedirán que esto suceda.

c) La distintividad es mutable

La distintividad como situación de hecho presenta determinadas características que no dependen del signo en sí mismo, sino que están en estrecha vinculación con factores exógenos. En consecuencia, la distintividad no se mantiene incólume frente al transcurso del tiempo. La distintividad podrá aumentar, en cuanto nivel y extensión de conocimiento; puede incrementarse en sí misma, agregar nuevas condiciones distintivas. La distintividad puede disminuir, en tanto representa un status en un momento histórico determinado que depende de situaciones exógenas; ésta puede decrecer debido a que los titulares de esta distintividad no han implementado políticas de cuidado y vigilancia de la misma; o debido a que los agentes económicos la utilizan de modo indebido con tolerancia de su titular. De estas afirmaciones se puede concluir que la condición de mutabilidad que presenta la distintividad representa de modo indiscutible que estamos frente a un elemento con vida propia cuya existencia dependerá no sólo de normas que aseguren su vigencia en el tiempo sino de factores externos que pueden vencer cualquier hipótesis prevista por el sistema normativo.

Esta característica como se puede prever tiene una relación directa con el contenido patrimonial de la distintividad y la extensión de la protección que se le conceda.

d) Alcances territoriales de la distintividad

La distintividad presenta determinados límites que deben ser precisados con claridad; en efecto, se debe establecer de modo exacto cuales son los límites del derecho que sobre la misma se adquiere.

Un elemento que se debe tener en consideración es el espacio geográfico. La distintividad como elemento dinámico tiene que ser reconocida por las autoridades competentes de los países en los cuales se la identifica, esto implica que en principio el derecho que se reconoce sobre la distintividad está vinculado a un territorio determinado. Sin embargo, las condiciones de tráfico comercial moderno determinan que la mayoría de veces traspase las fronteras nacionales y pueda ser conocida e identificada en diversos lugares simultáneamente.

A pesar que el derecho sobre la distintividad es reconocido respecto a un territorio determinado, ésta podrá adquirir distintividad en lugares diversos. En consecuencia, en tanto la distintividad es una cuestión de hecho puede identificarse geográficamente los alcances de la misma. Identificando estos límites debemos concluir que no es posible que existan signos idénticos que puedan recibir alguna distintividad que se manifieste de modo diferente.

En consecuencia, si bien el derecho sobre una determinada distintividad siempre estará vinculado a un espacio geográfico determinado, la protección que ésta recibirá excederá dicho espacio geográfico pues la buena fe comercial en las relaciones económicas actuales no tiene límite territorial.

La distintividad es única e irrepetible, de ser el caso que existan signos a los cuales se le pretenda adherir una distintividad idéntica enfrentamos el supuesto de aprovechamiento indebido del derecho de un tercero, además la distintividad imitativa que se adhiere a un signo no puede constituir objeto de derecho. Consecuentemente dicha protección no es válida y las casualidades de coincidencia distintiva están fuera de toda consideración.

De acuerdo con nuestra concepción de distintividad no resulta posible que se utilicen signos idénticos con fines concurrenciales. En tal sentido, no es posible que un signo pretenda tener adherida más de una distintividad.

e) Alcances competitivos de la distintividad

La distintividad ha sido asumida por la doctrina y los sistemas normativos como una característica del signo, como si fuera una manifestación de la naturaleza ontológica de éste. Esta situación resulta ser completamente errónea, y en consecuencia, conduce a conclusiones manifestamente equivocadas respecto a la propia naturaleza del signo. En efecto, el signo no tiene diversas formas de manifestarse, por lo que sólo podría asumir una forma de distintividad y, por tanto no podría ser utilizado como medio diferenciador en el mercado por diversos titulares.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos para diferenciar productos o prestaciones de servicios que no guarden conexión competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza no resulta válido, en tanto no pueden tener adherida diversas distintividades. El derecho sobre la distintividad es absoluto, no tiene

a nuestro entender un límite territorial referida a la naturaleza en su función competitiva en el mercado respecto a la extensión de su protección, la distintividad no puede ser compartida.

Sin embargo estimamos que a pesar que la distintividad es única y que el signo distintivo es sólo el medio material que sirve para adherirla, no resulta conveniente que coexistan signos idénticos para diferenciar productos o prestaciones de servicios. La permisibilidad en el uso de signos idénticos genera problemas de identidad distintiva que deben ser eliminados. De este modo, la distintividad entendida como objeto de derecho determina que su protección sea absoluta.

f) Modo de adquirir el derecho sobre la distintividad

La forma a través de la cual se adquiere el derecho sobre la distintividad ha estado vinculada a la adquisición del derecho sobre el signo, esta circunstancia determina que se identifique a la distintividad como parte inherente al signo lo que no es correcto. De este modo, existen diversas modalidades de adquirir el derecho dependiendo de la función que pretende cumplir el signo. La mayoría de sistemas presentan el sistema constitutivo del derecho, esto quiere decir que la concesión del derecho está condicionada al seguimiento ineludible de un trámite administrativo.

En estos sistemas constitutivos de derecho observamos ciertas hipótesis de incidencia que no corresponden de modo adecuado a lo que es la distintividad. En efecto, para la concesión de derechos sobre diversos tipos de signos amparados por el sistema de la denominada propiedad industrial se contempla un requisito esencial que cumpla con el requisito de ser distintivo hecho que hace concluir que en esencia se protege al signo y no la distintividad. En este orden de ideas, tal requisito es un absurdo e imposible jurídico pues el signo por naturaleza no es distintivo; el signo en sí mismo no puede informar sobre distintividad alguna si previamente no la tiene adherida.

En consecuencia, el registro como hecho constitutivo de derecho no es una situación coherente; la simple presentación de una solicitud que contiene un signo no puede ser evaluada respecto a la distintividad por el motivo que esta es una situación de hecho que sólo se puede reconocer cuando se manifiesta y no se puede verificar independientemente de su uso efectivo.

De este modo, los sistemas, que establecen como requisito de concesión del derecho que el signo sea suficientemente distintivo incurrir en el error de exigir una condición que no se puede verificar. Así, resulta imposible establecer si el signo que se solicita tiene adherida una distintividad si el mismo no ha sido utilizado.

¿Se protege al signo o la distintividad? El objeto de la protección debe ser la distintividad y no el signo que la tiene adherida. En consecuencia, resulta un imposible jurídico establecer que la forma de adquirir el derecho se realice a través de un sistema constitutivo y que finalmente dependa de un trámite administrativo.

En esencia, el error parte del hecho de intentar proteger al signo como elemento esencial del sistema de propiedad intelectual, en lugar de establecer el correcto sentido de la protección que debe estar dirigido hacia la distintividad que se adhiere al signo.

De este modo, la forma más eficiente de obtener un reconocimiento jurídico sobre la distintividad la constituye un sistema declara-

tivo del derecho, en el cual el ordenamiento legal sólo reconoce una situación que ya se ha manifestado de modo cierto y comprobable en la realidad económica. Es así como el sistema tendría connotaciones racionales respecto de la naturaleza ontológica de la distintividad.

Este sistema de concesión de derechos respondería de modo adecuado a la naturaleza de la distintividad, la misma que es una situación de hecho de condición mutable y que es el resultado de un proceso iniciado por su titular. De este modo, siguiendo el razonamiento de concesión de derecho este se mantendrá incólume mientras la distintividad se encuentre vigente.

g) Temporalidad del derecho de distintividad

La distintividad, como hemos analizado a lo largo del presente trabajo, es una situación de hecho, de naturaleza mutable cuya vigencia en el tiempo depende de diversos factores que se encuentran en relación dinámica con la misma. En efecto, la distintividad se verifica en un momento histórico determinado y responde a las condiciones de percepción de los diversos agentes económicos. Sin embargo, teniendo en consideración los argumentos precedentemente esgrimidos resulta materialmente imposible establecer de modo indubitante el tiempo en el que la distintividad seguirá manteniéndose como un hecho jurídico protegible. De este modo, cualquier sistema jurídico que establezca un plazo de duración del derecho debe ser entendido como un punto de referencia más no como una condición imperativa pues la realidad se impone siempre a cualquier consideración normativa y su duración en el tiempo no podría ser uniforme en todos los casos.

En tal sentido, resulta perfectamente posible que la distintividad se mantenga incólume con el transcurso de los años y pueda ser objeto de derecho por tiempo indeterminado; de modo inverso, no resulta descabellado pensar que factores ajenos a la misma terminen por hacer extinguir el derecho en cualquier momento. Es así como la duración del derecho en el tiempo no depende de límites normativos sino de la relevancia ontológica de la distintividad.

h) Sistemas de protección de la distintividad

La distintividad no es un objeto de derecho aisladamente considerado para los sistemas normativos actuales; esta situación se presenta por el error de considerar al signo como un elemento distintivo. Es así, que se ha implementado diversos sistemas de protección en base a la consideración de la existencia de los mal llamados signos distintivos.

De este modo, el sistema de propiedad industrial considera algunas clases de signos distintivos y una protección especial para cada uno de ellos. La protección que le asigna variará dependiendo del signo frente al cual nos enfrentamos; sin embargo, y esto resulta una constante, se intenta dar una protección integral a todas las funciones que puedan desempeñar estos en el mercado.

En consecuencia, el derecho que se adquiere con el registro de los mal denominados signos distintivos está referido en esencia al signo y de modo indirecto a la distintividad por el hecho de considerar que el signo podría perderla.

Debemos aceptar que, si bien la distintividad es una situación de hecho, no es menos cierto que ésta podrá cumplir diferentes funcio-

nes respecto del tipo de uso que se le quiera otorgar; por ejemplo, cumplirá una función determinada si se le asocia con fines concurrenciales. Esto nos remite al hecho que la distintividad puede estar adherida a signos que no cumplan necesariamente fines concurrenciales y que de igual forma debe ser protegida.

De la totalidad de signos que se utilizan en las diversas actividades sociales, un gran número de estos en principio no tienen por que tener adherida una distintividad para cumplir las funciones para los que han sido concebidos. Sin embargo, esta situación no es obstáculo para que alguno de estos signos que no requieren tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones llegue a tenerla, o en todo caso que su titular se esfuerce por concederle esta cualidad que de modo inevitable le otorgará un valor adicional.

i) La distintividad y los medios materiales que la reciben por adhesión

La distintividad en tanto es entendida como una situación de hecho requiere ineludiblemente de la presencia de un elemento material que la represente y pueda recibirla en adhesión a través de un signo y que pueda ser reconocida y ubicada en la memoria de los consumidores para que en el momento que estos estimen pertinente la puedan utilizar como medio diferenciador en sus procesos volitivos de consumo.

Resulta pertinente indicar que la distintividad por las características que hemos precisado puede tener diversos medios a través de los cuales puede representarse. En este punto debemos advertir que la distintividad, no es equivalente al contenido ideológico y las representaciones mentales que pueda generar el signo, ésta puede adherirse simultáneamente a diversos medios materiales sin que existan múltiples derechos o que se genere la coexistencia de derechos paralelos. En efecto, aquí resulta pertinente realizar una diferenciación conceptual entre la distintividad y el mensaje o contenido ideológico que pueden contener los signos, diferenciar entre el contenido iconográfico de los medios materiales de la distintividad que en ellos se puede adherir.

El signo como unidad ontológica autónoma tiene en todos los casos un contenido ideológico perfectamente identificable en un momento histórico determinado que genera representaciones mentales que se encuentran incorporadas en la mente. Este se llena de contenido de modo espontáneo o de modo inducido. Es así como puede ser utilizados de acuerdo con las exigencias del momento para cumplir diversos fines; por ejemplo, interactuar socialmente. Sin embargo, los signos podrían recibir la adhesión de una distintividad determinada, hecho que generará de modo ineludible que el medio posea representaciones distintivas que se colocan paralelamente al lado del contenido ideológico de éstos. La distintividad no es un nuevo contenido ideológico del signo; de tratarse de un nuevo contenido ideológico estaríamos hablando de un proceso ajeno a la formación de la misma.

La teoría de las formas nos informa de la posibilidad real que un mismo bien inmaterial pueda tener distintos puentes sensibles para manifestarse; baste, como ejemplo, la posibilidad que el inmejorable libro de Gianni Rodari "favole al Telefono" pueda ser leído en diversos idiomas. Ello permite advertir una situación descuidada hasta ahora en el desarrollo del estudio de los mal llamados signos distintivos: la distintividad puede tener distintos medios sensibles en las cuales se adhiere y un solo derecho a ser protegido.

En este orden de ideas y siguiendo lo expresado por Paul Jonson, citado por Mark Pendergrast en su libro "Dios, Patria y Coca-Cola", quién señala que "...después de la expresión "OK", *Coca-Cola* es la palabra más conocida sobre la tierra..." siguiendo esta afirmación y por cuestiones propiamente ejemplificadoras utilizaremos este elemento para intentar explicar el fenómeno que enunciamos. El término *Coca-Cola* representa a uno de los signos más reconocidos sobre la tierra, de hecho este producto se vende en más de 150 países, lo que determina que en alguno de ellos la empresa Coca-Cola Company haya adoptado la decisión de utilizar los signos denominativos del territorio en los que comercializa su producto. Así, tendrá representaciones gráficas que correspondan al alfabeto árabe, ruso, chino, entre otros, con la finalidad de lograr una familiaridad más intensa con los pobladores de esas zonas geográficas; mas a pesar de esta situación o esta diversidad de representaciones gráficas persiste una misma distintividad y consecuentemente un mismo objeto de derecho. Sucede lo mismo en los casos de cambio de forma de marca en los que se desea mantener la misma distintividad, se actualiza el elemento gráfico pero persiste la misma distintividad adherida (el caso Burger King supuso un cambio en la forma del signo más la distintividad se mantuvo incólume y se mantiene vigente el mismo derecho).

j) De los signos que necesitan tener una distintividad adherida

Resulta indispensable precisar qué signos requieren de modo invariable tener adherida una distintividad para que puedan cumplir con la función que se le asigna. En este orden de ideas, se debe apreciar que existe una división elemental que debe identificarse y que permite de modo inmediato reconocer qué signos tienen la necesidad impostergable de tener una distintividad adherida. En efecto, podemos utilizar la diferencia entre signos que cumplirán funciones concurrenciales y signos que no cumplirán esta función; de este modo, podemos llegar a identificar que los signos que serán utilizados con fines concurrenciales requerirán para cumplir sus fines de una distintividad, la misma que se forjará a iniciativa de quien la introduzca en el mercado. Es así como en estos casos identificaremos la presencia de una distintividad que debe ser protegida y que se convertirá finalmente en objeto de derecho independientemente de la función concurrencial que pueda cumplir el signo que la tiene adherida.

De otro lado, debe precisarse que a pesar de lo precedentemente mencionado algunos signos que no requieren tener una distintividad adherida por no cumplir fines concurrenciales, pueden recibirla y ésta debe ser protegida independientemente del hecho que el signo no cumpla estas funciones. De este modo, identificamos la existencia de innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones de una distintividad adherida y que sin embargo la poseen debiendo ser protegida por el sistema legal vigente.

En consecuencia, identificamos que la distintividad como objeto de derecho va más allá de la simple existencia o no de fines concurrenciales del signo que la recibe. En tal sentido, su identificación y reconocimiento como ente autónomo escapa a la regulación tradicional. Así, debe precisarse que el objeto de protección es la distintividad independientemente de la función que cumpla el signo que la reciba por adhesión. De este modo, hablar de signos distintivos, a parte de ser equivocado e impertinente como categoría jurídica es un contrasentido que muestra un límite al reconocimiento de la distintividad como objeto de derecho y en consecuencia ente autónomo cuyo desarrollo no depende de la estructura ontológica del signo.

3. La utilización de signos en el desarrollo de nuevas tecnologías

El desarrollo de nuevas tecnologías, como era de esperarse, no sólo ha generado una variación en los procesos de información, socialización y comunicación; sino que también ha generado una modificación en las formas de actuar concurrentemente. La aparición del sistema de Internet como sistema de comunicación no tardó en ser utilizado como medio a través del cual se puede realizar transacciones comerciales, situación que generó diversos problemas desde seguridad jurídica en el comercio electrónico, protección de los consumidores en los procesos de consumo realizados a través del Internet, nuevos supuestos de competencia desleal, aprovechamiento indebido de derechos de autor, hasta conflictos en la utilización de signos en la conformación de nombres de dominio. En este trabajo realizaremos una aproximación a uno de los signos que se utilizan en el Internet: los nombres de dominio.

a) El Internet

El uso del Internet ha generado diversas relaciones jurídicas que en su mayoría no se encuentran reguladas de modo suficiente; en algunos casos, presentan problemas cuyas soluciones merecen una reflexión acerca de las instituciones jurídicas actuales y cómo se adecuan a la utilización de las denominadas nuevas tecnologías. De este modo, se debe apreciar la forma en la que los derechos actualmente reconocidos se ven afectados por la aparición de nuevos elementos inexistentes en el momento en el que fueron concebidos.

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, libre circulación de información y la vocación de participar en un sistema de red universal.

En tales condiciones no resulta un despropósito el considerar al Internet como un medio de comunicación en tiempo real 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. Estos problemas tienen su origen, que duda cabe, en la naturaleza propia de este sistema y las endeble barreras de acceso, la libertad casi irrestricta de sus contenidos y la facilidad de su divulgación; además, dadas las circunstancias precedentemente enunciadas resulta fácilmente comprensible que el Internet sea el medio idóneo para ofrecer productos y prestaciones de servicios. De este modo, los signos que sirven como medio para que los usuarios puedan acceder a estos constituye el problema a ser analizado.

b) El nombre de dominio como signo

El Internet, en un primer momento, nace como una herramienta utilitaria que permite la comunicación entre computadoras con la fina-

lidad de intercambiar y compartir información. Esta conexión implicaba una dirección que permita identificar a los usuarios; es así como la dirección estaba conformada, en estricto por un código o combinación numérica que era asignada a los usuarios con la finalidad de su perfecta identificación. Sin embargo, el uso privado y comercial a gran escala determinó que los códigos numéricos sean reemplazados por elementos fáciles de recordar. De este modo, se adoptan formas denominativas para reemplazar a las direcciones numéricas en Internet.

En consecuencia, los nombres de dominio constituyen signos denominativos; esto significa que el nombre de dominio la mayoría de las veces no sea una denominación arbitraria o una casualidad del destino que no guarde relación alguna con su titular. En condiciones normales las empresas utilizarán sus propias marcas, nombres comerciales u otro signo diferenciador que dada su presencia en el mercado, difusión y conocimiento general generan en los consumidores, que también son usuarios del Internet, una fácil remisión al origen empresarial.

4. Conflictos en la adopción de un "friendly name" como nombre de dominio

El modo de adquirir el derecho sobre un nombre de dominio en Internet es un procedimiento sencillo y no implica desembolsos inabordables de dinero; en tal sentido, se puede identificar la práctica 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 con signos de reconocido prestigio con la finalidad de negociarlos posteriormente con sus legítimos titulares cuando éstos los requieran; o en su defecto, aprovecharse en beneficio propio de un prestigio comercial ajeno.

Al mismo tiempo, se debe precisar que el problema va mucho más allá, debido a que no sólo existe la posibilidad de que se presente una coincidencia con signos que cumplan fines concurrenciales, sino que es perfectamente posible que esta identidad se presente también respecto a signos que no cumplen estas funciones. Sin embargo, debido a la naturaleza del presente trabajo nos ocuparemos tan sólo de los conflictos que encierran un problema de aprovechamiento indebido de una distintividad ajena.

Es preciso señalar que la simple utilización de un nombre de dominio idéntico o semejante en grado de confusión a un signo protegido por la denominada propiedad industrial no constituye un hecho por sí mismo prohibido o legalmente reprimible.

En consecuencia, el conflicto debe ser perfectamente identificado como una situación de determinación del objeto de protección legal y de los límites de los derechos reconocibles como de la eventual necesidad de imponer una variación en la perspectiva actual de enfrentar el problema. En este punto resulta conveniente describir algunos supuestos de tipología, entre los muchos que existen, que utilizaremos con ocasión de la elaboración de un trabajo anterior. Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker 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 denomi-

nación que corresponde a la marca de producto o de servicio, o nombre comercial de un tercero y que de modo indubitable es reconocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado. En este supuesto, no existe la vocación 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 a la que su experiencia comercial espera encontrar.

Coincidencias fortuitas (Logical Choice).- Es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por una persona coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja animus de aprovechamiento de reputación comercial ajena y determina que se incluya también dentro de este supuesto a las semejanzas involuntarias.

Esta clasificación, sin dejar de ser válida refleja algunas hipótesis de incidencia que encierran un solo sentido del problema, el aprovechamiento por parte de los registrantes de nombres de dominio de signos cuya titularidad pertenece a terceros.

Sin embargo, el problema va más allá de esta simple consideración pues se podría presentar el problema inverso en el que los nombres de dominio sean registrados como signos protegidos a través del sistema de propiedad industrial y, en consecuencia, su prestigio comercial sea aprovechado por tercero de modo indebido en su favor.

5. La estructura del nombre de dominio como signo

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, a modo de ejemplo, el nombre de dominio del Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual: `indecopi.gob.pe`.

La forma de identificar los niveles es contar de derecha a izquierda respetando los puntos que permiten la diferenciación entre los mismos. De este modo, el primer nivel corresponderá al elemento denominativo que se encuentre en primer lugar comenzando desde la derecha su límite alcanza hasta el primer punto ubicado a su izquierda.

Así, en el nombre de dominio utilizado como ejemplo corresponde al prefijo “pe” el primer nivel. Este es el caso de connotaciones geográficas y usualmente son conocidas como Country Code, que en el presente caso remiten al Perú y permite organizar a los niveles inferiores; su uso se realiza de acuerdo a la norma ISO 3166. El segundo nivel está conformado por el sufijo genérico “gob” 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.

De otro lado, y a pesar que no forman parte del nombre de dominio, conviene precisar a qué se hace referencia con “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”.

Al mismo tiempo, se debe precisar que además de los niveles de primer orden que permiten organizar a los nombres de dominio por consideraciones geográficas, existen otros elementos que pueden formar niveles superiores (top level domain name); estos corresponden a sufijos genéricos que indican el tipo de organización. Se pueden identificar, entre otros, los siguientes:

- edu (instituciones educativas)
- gob (instituciones gubernamentales)
- org (instituciones privadas)
- com (instituciones comerciales)
- mil (instituciones militares)
- net (servicios de proveedor de network)

Además, se debe precisar que no todos las zonas geográficas organizan a los nombres de dominio bajo la misma estructura; por ejemplo, España no utiliza los genéricos precedentemente enunciadados y se limita al empleo del Country Code y al elemento denominativo que lo precede organizándose en tan sólo dos niveles. En Estados Unidos no se utiliza el Country Code pero si los niveles genéricos.

6. La naturaleza de los derechos en conflicto

El signo de acuerdo a la función que cumple recibe determinada protección legal; sin embargo, al analizar los signos que cumplirán funciones diferenciadoras en el mercado podemos identificar ciertas características uniformes en la extensión de los derechos que se le conceden.

El derecho que se adquiere sobre un signo que cumple funciones diferenciadoras presenta características precisas que determinan que la principal facultad sea su uso exclusivo. Este hecho supone que se defina cual es la extensión de dicha facultad, en principio respetando la soberanía de cada país el derecho que es reconocido por cada estado sólo puede ser oponible dentro del territorio que le corresponde; de esta manera, los titulares de signos diferenciadores tienen un derecho de uso exclusivo limitado a un territorio determinado.

De este modo, el titular de un derecho sobre un signo diferenciador deberá iniciar procesos de registro de acuerdo al número de países en los que desee adquirir dicho derecho. De este modo, apreciamos que el primer límite que tiene el titular del derecho sobre estos signos es de naturaleza territorial.

Debemos apreciar que como consecuencia del sistema de registro de los signos diferenciadores, se utiliza un tipo especial de organización de los productos y prestaciones de servicios que se pretenden distinguir, para esto los estados han creído conveniente organizarlos de acuerdo a lo establecido por el Arreglo de Niza. Así, los

signos se registrarán de acuerdo a la ubicación que le corresponda en dicha nomenclatura y el derecho se asociará adicionalmente con este hecho. Sin embargo, este límite no resulta del todo claro pues lo que realmente es decisivo para determinar la extensión de este derecho es el principio de conexión competitiva que indica los verdaderos alcances del derecho; en consecuencia, el límite del derecho sobre estos signos diferenciadores está delimitada además por las relaciones competitivas entre los signos. El principio de conexión competitiva finalmente establecerá el otro límite del derecho.

Sin embargo, existen en principio dos supuestos de excepción a los límites precedentemente citados. El primero de ellos cuando se trata de signos notoriamente conocidos y el segundo cuando existe identidad distintiva.

En el caso de los signos notoriamente conocidos enfrentamos un supuesto en el que se otorga una protección de mayor amplitud que permite oponer el derecho de uso exclusivo más allá de la conexión competitiva y de los límites territoriales. 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.

El segundo supuesto, lo constituye la identidad distintiva, la que se configura cuando se permite al titular del derecho oponer el mismo más allá de la conexión competitiva y del principio de territorialidad cuando un tercero pretende apropiarse de su distintividad.

Es el supuesto en que se pretende utilizar un signo idéntico o semejante en grado de confusión, y se pretende adherir una distintividad idéntica, lo que resulta reprimible más allá del territorio y de la conexión competitiva que puede haber entre productos o prestaciones de servicio.

El nombre de dominio, a pesar de que en todos los casos se encuentra asociado con una zona geográfica determinada, la naturaleza del medio donde es utilizado lo convierte en omnipresente en toda zona geográfica. El origen geográfico en este caso es sólo un dato pues el acceso a éste y su uso efectivo puede realizarse desde cualquier lugar del mundo, por lo que la apropiación y uso de un signo diferenciador en la conformación de nombres de dominio en Internet constituye un problema aún sin solución definitiva.

A esto debe agregarse las formas que utilizan los usuarios de Internet para buscar información; en este punto, identificamos dos supuestos perfectamente diferenciados el primero es la utilización de buscadores y la segunda es la búsqueda intuitiva. En la primera de ellas, que de pronto presenta menos sorpresas, el interesado empleará los diversos buscadores que existen en la red para intentar encontrar lo que necesita; la segunda, el usuario de modo intuitivo pretenderá acceder a la información que solicita ingresando un dominio que este conformado por los signos diferenciadores de la empresa que requiere.

En este punto haremos un experimento de búsqueda intuitiva, intentaremos entrar a la página de la revista Playboy, digitaremos www.playboy.com. Para nuestra suerte funcionó la búsqueda intuitiva logramos acceder a la información referida a la revista que buscábamos. Sin embargo, pudo haber sucedido algo diferente, podríamos haber accedido a través de este dominio a una página que no co-

respondía a nuestra expectativa debido a que su titular era diferente al titular del signo diferenciador Playboy.

En esencia este es parte del problema que se intenta resolver o al menos indicar sugerencias para lograr una solución coherente. Recordemos que abundando en situaciones conflictivas pueden existir, además, problemas entre nombres de dominio de distinto Country Code o de diferente nivel genérico lo que hace más complejo el problema.

En este orden de ideas los límites normativos al derecho de uso exclusivo de los signos diferenciadores se convierten finalmente en el principal obstáculo para dotarlos de una adecuada protección frente a su utilización como parte integrante de un nombre de dominio en Internet. Al mismo tiempo, al no considerarse como objeto de protección absoluta a la distintividad nos encontramos frente a severos obstáculos de solución de los conflictos en mención.

7. De la alternativa de solución al conflicto

En este punto identificamos que el problema esencial que se presenta a la solución del conflicto probablemente sea que el objeto de derecho a ser protegido no se encuentra adecuadamente identificado. Consideramos que los principales obstáculos a la solución de los problemas que se han presentado a la fecha se originan en identificar al signo como objeto de derecho.

En este orden de ideas, se han vertido opiniones del más diverso tipo y se han iniciado discusiones verdaderamente trascendentales. La principal, constituye el determinar si el nombre de dominio constituye o no un signo diferenciador, inclusive se discute el hecho que en el supuesto de ser un signo diferenciador a que categoría correspondía.

En este punto siguiendo nuestra línea de razonamiento consideramos, que el objeto de derecho a ser protegido no es el signo en sí mismo sino la distintividad que en él se adhiere. Este hecho permitirá identificar una protección más amplia y más eficiente, pues se debe proteger a la distintividad independientemente del signo que la tenga adherida e independientemente de que cumpla o no funciones concurrenciales en el mercado.

La distintividad en tanto ente autónomo es independiente del signo al que se adhiera y de las funciones que cumpla, por lo que no resulta necesario establecer cual es la naturaleza jurídica del signo que la recibe, ni establecer límites a la extensión de sus derechos pues aquí lo relevante son las identidades distintivas, y el registro de signos que de modo directo o indirecto pretendan aprovecharse o perjudicar una distintividad ajena.

En tal sentido, corresponde que en los procesos administrativos, judiciales o arbitrales se analice si existe un aprovechamiento de la distintividad que se encuentra adherida en otro signo. Sin embargo, a pesar que es posible que el aprovechamiento de la distintividad se realice en la conformación de cualquier signo, no es menos cierto que los nombres de dominio resultan el último happening del siglo XX y consecuentemente el nuevo medio a través del cual los titulares de signos diferenciadores deben enfrentarse con la finalidad de proteger la distintividad que tienen adherida y reprimir su uso indebido en la conformación de estos nuevos signos.

El principal fundamento para el éxito de estos procedimientos es demostrar la identidad distintiva o el perjuicio directo que puede sufrir, en cuyo caso, los límites territoriales y competitivos no constituyen un obstáculo para proteger los derechos adquiridos; además, este hecho permite proteger a signos que tienen una distintividad adherida y que no han llegado a ser considerados notorios. El objeto de prueba radicará en el conocimiento público vigente a la fecha de concesión del derecho de la existencia de una distintividad adherida en un signo que es utilizado sin importar si cumple o no fines concurrenciales. En diversos procesos se suele indicar que si el signo no cumple funciones concurrenciales no podría afectar derechos de terceros que son utilizados con fines concurrenciales, al identificarse como objeto de protección a la distintividad poco importará los fines que tenga el signo.

En algunos supuestos se ha llegado a afirmar que el nombre de dominio cumple funciones de identificación y en consecuencia no requiere tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones en Internet. En este aspecto consideramos que el hecho que no

requieran tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones no faculta a los titulares de nombres de dominio a infringir derechos legítimamente adquiridos por terceros. Por lo que la finalidad no concurrencial que puedan tener algunos de estos nombres de dominio no es elemento justificante para vulnerar la distintividad que pertenece a otro signo.

De otro lado, los nombres de dominio han logrado a adquirir relevancia jurídica y en los últimos años hemos asistido a la formación de identidades distintivas sumamente valiosas que se han forjado en el Internet y que merecen ser protegidas de modo eficiente. Nuestra propuesta es identificar y reconocer a la distintividad como objeto de derecho y consecuentemente regularla de acuerdo a su naturaleza ontológica.

En este sentido, la concesión del derecho sobre la distintividad escapa el análisis del presente artículo y como escribe Michael Ende en su libro *La Historia Interminable* "(...) esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión (...)".