

LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS

Enrique Bardales Mendoza*

El texto que se encuentra a continuación representa un esfuerzo necesario por identificar los principales problemas generados respecto del aprovechamiento de la distintividad ajena en los nombres de dominio, impulsado por el crecimiento de un medio de transmisión de información tan difundido como es Internet.

En tal sentido, efectuando precisiones y deslindes acertados, el autor centra en la base del problema la identidad que se piensa, equivocadamente, existe entre signo y distintividad, lo cual incluso se refleja en la adopción por parte de los estados de modos inadecuados de adquisición de derechos.

Así, tras identificar la naturaleza de los derechos en conflicto, el autor concluye que son los propios límites al uso exclusivo de los nombres de dominio (léase territorialidad y conexión competitiva) los que constituyen una traba a la protección adecuada de los mismos frente a su uso inapropiado como parte de un nombre de dominio en Internet.

PRELIMINAR

El uso del Internet ha generado diversas relaciones jurídicas que en su mayoría no se encuentran reguladas de modo suficiente; en algunos casos, presenta problemas cuya solución merece una reflexión sobre las instituciones jurídicas actuales y cómo se adecúan a la utilización de nuevas tecnologías. De este modo, se debe comprender de modo suficiente cómo los derechos actualmente reconocidos se ven afectados por la aparición de nuevos elementos inexistentes en el momento en el que fueron concebidos.

En tal sentido, el alcance del derecho existente, su forma, su extensión, sus límites, sus procedimientos, el modo de adquisición y la forma como pueden ser vulnerados, han sido definidos respecto de un momento histórico determinado y en consecuencia la validez de éstos sólo puede ser comprendida respecto de esas variables espacio y tiempo.

En efecto, esta circunstancia determinó que el uso del Internet como herramienta de comunicación genere nuevos problemas que debían 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 distintivos.

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

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

El conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos ha sido tratado desde diversas perspectivas teniendo en consideración diversos intereses; estos estudios han pretendido enfrentar el problema considerando como elemento dominante y central a las marcas famosas y notoriamente conocidas. En otras palabras, los estudios pretenden buscar solución a un problema, que es real, cierto, evidente y finalmente penoso; utilizando argumentos que resultan insuficientes y que como consecuencia determinan que sus conclusiones resulten propiamente insostenibles.

En este orden de ideas consideramos que el análisis previo a la propuesta de cualquier solución sería correspondiente al estudio de la distintividad como objeto de derecho; precisar sus límites, su naturaleza jurídica y los efectos que tiene en la actividad económica moderna resulta, pues, inevitable para comprender el fondo del problema.

LA DISTINTIVIDAD

El estudio de la distintividad representa ciertos obstáculos que se deben superar. En efecto, la mayoría de sistemas normativos representan hipótesis de incidencia que difícilmente se podrían verificar. Esta situación se da porque la definición que tienen de distintividad es equivocada o es 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 intentar una definición de distintividad debemos precisar que la distintividad es una cuestión de hecho. Situación que por tener esa condición, es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, 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 externos que condicionarán su existencia.

En términos estrictamente ontológicos resulta imposible hablar de signos distintivos; esta situación es un imposible fáctico e imposible en términos propiamente jurídicos. En efecto, no existen signos distintivos en términos abstractos, lo que existen son signos o medios que han adquirido distintividad. La distintividad en tanto tal, en tanto situación de hecho, se adquiere

y su vigencia depende de circunstancias de hecho en su totalidad; no depende del signo en sí sino de una circunstancia externa. Eso demuestra por qué el signo sigue existiendo a pesar de 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; la distintividad será en consecuencia una cuestión relativa. Entendida de este modo la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situaciones de hecho, se debe intentar una definición para luego establecer cuáles son las características que la rodean.

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

Las características más relevantes 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 le quiere adherir distintividad, el mismo que se utilizará para participar en actividades económicas como elemento diferenciador. Es así que, dependiendo de ciertas circunstancias, también de hecho, esta finalidad puede cumplirse o no. De ser el caso en que se logre conseguir que los diversos agentes económicos identifiquen esta función diferenciadora, el signo objeto pasivo se convertirá en un signo que ha adquirido por adhesión distintividad. Desde este momento, en el que los diversos agentes económicos aprehenden dicha distintividad, la distintividad se convierte en hecho jurídico cuyo destino puede ser impredecible.

b) La distintividad no pertenece al signo.

El signo considerado en términos ontológicos no es distintivo por sí mismo; el signo hasta antes de adquirir distintividad simplemente es un signo sin contenido, sin mensajes diferenciadores, ni vida. Resulta materialmente imposible hablar de signo distintivo, pues la distintividad va adherida y es una condición que no depende del signo; el signo siempre será el mismo, su valor no depende del signo por sí mismo, sino depende en todos los casos de la existencia y vigencia de la distintividad

que en él se adhiere. En consecuencia resulta un error señalar que existen signos distintivos.

En tal sentido, podría presentarse el caso de signos idénticos que cumplan funciones diferenciadoras simultáneamente, pues la distintividad no tiene una única forma de manifestarse y, en consecuencia, existe la posibilidad real de coexistencia de signos que tengan adheridas diversas distintividades.

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

En efecto, la distintividad a pesar de que es una cuestión de hecho y en consecuencia resulta impredecible determinar en todos los casos cómo se manifiesta; no todos los signos pueden recibir la distintividad que un agente económico pretenda crear. Existirán determinados signos que por la función que cumplen no podrían soportar esta adhesión; este límite también es una cuestión de hecho. No depende de cuestiones en estricto de consideraciones normativas sino de situaciones de hecho recogidas por el derecho que impiden que esto suceda.

c) La distintividad es mutable

La distintividad como cuestión de hecho presenta ciertas características que no dependen del signo en sí mismo, sino que están en estrecha vinculación con factores externos; en consecuencia, la distintividad no se mantiene incólume frente al transcurso del tiempo y el acontecimiento de diversos hechos. La distintividad puede aumentar, en cuanto nivel y extensión de conocimiento; puede incrementarse en sí misma, agregar nuevas condiciones distintivas. La distintividad puede disminuir, en tanto la distintividad representa un *status* en un momento histórico determinado que depende de situaciones externas; ésta puede decrecer debido a que los titulares de esta distintividad no han implementado políticas de cuidado y vigilancia de la distintividad que han logrado generar, o debido a que los agentes económicos la utilizan de modo indebido o a que es utilizada de modo injustificado para beneficio particular. De

estas afirmaciones se puede concluir que las características de mutabilidad que presenta la distintividad representan de modo indiscutible que estamos frente a un elemento con vida propia cuya existencia dependerá no sólo de normas que aseguren su permanencia en el tiempo sino de factores externos que pueden vencer cualquier hipótesis no prevista.

d) Alcances territoriales de la distintividad

La distintividad presenta ciertos límites que deben precisarse con claridad; en efecto, se debe establecer de modo preciso cuáles son los límites del derecho que sobre la distintividad se adquiere. En primer lugar, se debe tener en consideración el espacio geográfico. La distintividad como elemento dinámico tiene que ser reconocida por las autoridades competentes de los países en los cuales se adquiere; 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 esta distintividad la mayoría de las veces traspase las fronteras nacionales y pueda ser conocida en diversos lugares simultáneamente. A pesar de que la distintividad es reconocida respecto a un territorio determinado, ésta puede ir adquiriendo distintividad en lugares distintos; en consecuencia, en tanto la distintividad es una cuestión de hecho se puede identificar geográficamente los alcances de ésta. Identificando estos límites debemos concluir que es posible que existan signos idénticos en diversas partes del mundo pero cuya distintividad se manifiesta de modo diferente. La distintividad es única e irrepetible; de ser el caso que existan signos que tienen adheridas una distintividad idéntica estamos hablando de aprovechamiento del derecho de un tercero por lo que la distintividad imitativa que se adhiere al signo no puede constituir objeto de derecho. En consecuencia, dicha protección no es válida y las casualidades de coincidencia distintiva están fuera de toda consideración.

De acuerdo a nuestra concepción de distintividad, es posible que se utilicen signos idénticos. Esta situación es válida. El hecho que resulta no tolerable es que dos signos pretendan tener adherida una misma distintividad. En consecuencia, si bien el derecho sobre una determinada distintividad siempre estará vinculado a un espacio geográfico determinado, la protección que ésta recibirá excederá el espacio geográfico pues la buena fe

comercial en las condiciones económicas actuales no tiene límite territorial.

e) Alcances competitivos de la distintividad

La distintividad la mayoría de las veces ha sido asumida 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 manifiestamente equivocadas respecto de la naturaleza del signo. En efecto, el signo no tiene diversas formas de manifestarse, por lo que si se asume la posición de hablar de signo distintivo, tendría una única forma de distintividad y en consecuencia no podría ser utilizado como medio diferenciador en el mercado por diversos titulares.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos para productos o servicios que no guardan conexión competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza es válida, en tanto no tengan adherida la misma distintividad. En consecuencia, el derecho sobre la distintividad es absoluto, no tiene a nuestro entender un límite territorial respecto a la extensión de su protección, la distintividad no puede ser compartida. Lo que se puede compartir es el signo que se utiliza para adherir la distintividad.

Sin embargo, por cuestiones de orden práctico estimamos que a pesar de que la distintividad es única y que el signo distintivo es sólo el elemento que sirve para adherirla, no es conveniente que coexistan signos idénticos para diferenciar productos o servicios que sí tienen conexión competitiva. La permisibilidad en el uso de signos idénticos está referida cuando no existe conexión competitiva y la distintividad que va adherida al signo no es idéntica.

f) Modo de adquirir el derecho sobre la distintividad

La forma a través de la cual se adquiere el derecho sobre la distintividad, la mayoría de las veces ha estado vinculada a la adquisición del derecho sobre el signo que lo posee. De este modo, existen diversas formas de adquirir el derecho dependiendo de la "naturaleza del elemento distintivo". En casi la totalidad de sistemas predomina el sistema constitutivo del derecho, esto quiere decir que la concesión del derecho está condicionada al seguimiento de un trámite administrativo.

En estos sistemas constitutivos de derecho observamos una situación que no corresponde de modo eficiente a lo que es la distintividad. En efecto, para la concesión de derechos sobre los diversos tipos de "signos distintivos" se contempla un requisito esencial. Aunque resulte propiamente incongruente se solicita que el registro del signo cumpla con el requisito de distintividad; como si lo que en esencia se protegiera es el 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 tiene adherida una distintividad. En consecuencia, el registro como elemento constitutivo de derecho no es una posibilidad coherente, la simple presentación de una solicitud que contiene un signo no puede ser evaluada respecto de la distintividad por el motivo que la distintividad es una cuestión de hecho que sólo se puede reconocer cuando se manifiesta y ésta no se puede verificar independientemente de su uso efectivo.

En consecuencia, los sistemas que establecen como requisito de concesión de derecho el carácter de distintividad del signo caen en el error de exigir una condición que no se puede verificar. Imposible de establecer si el signo solicitado tiene adherida una distintividad si ésta no ha sido utilizada; ¿Se protege al signo o la distintividad? No admite discusión que lo que realmente se pretende proteger es la distintividad, el objeto de la protección es la distintividad y no el signo que la tiene adherida. En consecuencia, resulta un imposible jurídico establecer que la forma de adquirir el derecho es constitutivo y que depende de un trámite administrativo.

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

De este modo, la forma más eficiente de reconocimiento jurídico de la distintividad es un sistema declarativo del derecho, en el cual el sistema legal sólo reconoce algo que ya se ha manifestado de modo cierto y comprobable en la realidad económica. Es así que 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, que es una cuestión de hecho de naturaleza mutable y que resulta ser el resultado de un proceso iniciado por su titular. De este modo, siguiendo el razonamiento de concesión de derecho, éste 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 cuestión 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 constituye en un momento histórico determinado y responde a las condiciones de percepción de los diversos agentes económicos perfectamente identificables en el tiempo. Sin embargo, teniendo en consideración los argumentos precedentemente esgrimidos, resulta materialmente imposible establecer de modo indubitable el tiempo en el que la distintividad seguirá cumpliendo sus funciones. De este modo, cualquier sistema jurídico que establezca un plazo de duración del derecho debe ser considerado como un punto de referencia mas 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 para 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 hacerla extinguir en cualquier momento. Es así, que 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 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 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. De modo indirecto, a la distintividad por el hecho de considerar que el signo puede perder distintividad.

En este orden de ideas, debemos aceptar que si bien la distintividad es una cuestión de hecho, no es menos cierto que la distintividad cumplirá diferentes funciones respecto del tipo de uso que se le quiera otorgar; por ejemplo cumplirá una función determinada si se le asocia con la finalidad de distinguir productos entre sí en el mercado, si pretende distinguir prestaciones de servicios entre sí o si distinguirá actividades económicas. Esto nos remite al hecho que la distintividad puede cumplir diferentes funciones respecto del uso que se le quiera otorgar y a la naturaleza de la función que pretenda cumplir.

En este orden de ideas, de la totalidad de signos que se utilizan en las diversas actividades sociales, un gran número de éstos en principio no tienen por qué 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 le conceda esta cualidad de hecho 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, que la tenga adherida y que finalmente pueda ser reconocida y ubicada en la memoria de los consumidores para que en el momento que éstos estimen pertinente la puedan utilizar como medio diferenciador en un proceso volitivo de consumo. Sin embargo, resulta pertinente indicar en este punto que la distintividad por las características que hemos identificado puede tener diversos medios a través de los cuales puede represen-

tarse. En este punto debemos advertir que la distintividad no es lo mismo que el contenido ideológico y que las representaciones mentales que pueda generar. El signo puede adherirse simultáneamente en diversos medios materiales, sin que existan múltiples derechos o que se produzca 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 y de la distintividad que en ellos se puede adherir.

El medio material 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 de las personas; estos medios se llenan de contenido de modo espontáneo o de modo inducido. Es así que éstos lo pueden utilizar de acuerdo a las exigencias del momento para desarrollar diversas finalidades, por ejemplo interactuar socialmente. Sin embargo, estos mismos elementos podrían, en algunos casos, recibir la adhesión de una distintividad determinada, hecho que generará de modo ineludible que el medio posea representaciones diferenciadoras que de modo paralelo se colocan al lado del contenido ideológico de éstos. En efecto, no se trata de un nuevo contenido ideológico del medio, de hablarse de un nuevo contenido ideológico estaríamos hablando de un proceso ajeno a la formación de una distintividad, sino que a pesar de la existencia de éste se logra colocar un efecto diferenciador.

La teoría de las formas nos informa de la posibilidad real de que un mismo bien inmaterial pueda tener distintos puentes sensibles para manifestarse; estos puentes sensibles no son de ninguna manera imposibles de diseñar, baste como ejemplo la posibilidad de leer el inmejorable libro de Gianni Rodari Favole "Al teléfono" en diversos idiomas, en español "Cuentos por teléfono", esta situación 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 consecuentemente 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" señala que "...después de la expresión "OK", Coca-Cola es la

palabra más conocida sobre la tierra...". Siguiendo este razonamiento y por cuestiones propiamente didácticas utilizaremos este elemento para intentar explicar el fenómeno que enunciamos. El término Coca-Cola representa uno de los signos más reconocidos sobre la tierra. De hecho, 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 medios denominativos del territorio en los que comercializa su producto; así, tendrá representaciones gráficas que correspondan al alfabeto árabe, ruso, chino, entre otros, y consecuentemente una familiaridad más intensa para los pobladores de esas zonas geográficas; mas a pesar de esta situación o esta diversidad de representaciones gráficas persiste una misma distintividad, una única manifestación distintiva y consecuentemente un mismo objeto de derecho. Sucede lo mismo en los casos de cambio de forma de la marca en los que se desea mantener la misma distintividad, se actualiza el elemento gráfico pero persiste la misma distintividad adherida ¿Acaso el cambio de forma de la marca Burger King realizado en el pasado año supuso un cambio de la distintividad que a éste se adhería? La respuesta es no; se mantiene incólume la distintividad y se mantiene vigente el mismo derecho.

- j) De los signos que necesitan tener una distintividad adherida

Resulta complicado determinar qué signos requieren de modo invariable tener adherida una distintividad para que puedan cumplir 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 que logren cumplir sus fines de una distintividad, la misma que se forjará a iniciativa de quien la introduzca en el mercado. Es así, que 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 tenerla y ésta debe ser protegida independientemente del hecho que el signo no cumpla funciones concurrenciales. De este modo, identificamos la existencia de innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones de una distintividad adherida que, sin embargo, la tienen y que debe 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 entendida como reguladora de los mal llamados signos distintivos. Así, debe precisarse que el objeto de protección es la distintividad independientemente de la función que cumpla el signo que la reciba. De este modo, hablar de signos distintivos, aparte 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.

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 concurrencialmente. 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, hecho que trajo diversos problemas, desde seguridad jurídica en el comercio electrónico, protección de los consumidores en los procesos de consumo realizados por el Internet, nuevos casos de competencia desleal, aprovechamiento indebido de derechos de autor, hasta problemas en la utilización de signos para la conformación de nombres de dominio. En este punto, resulta pertinente realizar el análisis de uno de los signos que se utilizan en el Internet: los nombres de dominio.

a) El Internet

La incapacidad natural del hombre para verbalizar ciertos conceptos determina que algunas defini-

ciones 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.

En tales condiciones no resulta un despropósito 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. Estos problemas tienen su origen, qué 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 éstos genera 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 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 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, *friendly names*, para reemplazar a las direcciones numéricas en Internet.

En consecuencia, los nombres de dominio constituyen signos denominativos que corresponden la mayoría de las veces a un *friendly name*. Esto

significa que el nombre de dominio la mayoría de las veces no es 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 y difusión general generan en los consumidores, que también son usuarios del Internet, una fácil remisión al origen empresarial.

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 a 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 exista una coincidencia con signos que cumplan fines concurrenciales, sino que es perfectamente posible que esta identidad se presente también respecto de 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 de una distintividad ajena.

Es preciso señalar que la simple utilización de un nombre de dominio idéntico o semejante en grado de confusión a otro signo no constituye un hecho por sí mismo prohibido o legalmente reprimible. En efecto, resulta perfectamente permisible dicha situación, más aún cuando dicha circunstancia de hecho se verificaba entre signos preexistentes a la utilización de los denominados nombres de dominio; la coexistencia de signos idénticos no es una novedad jurídica sino un problema resuelto.

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 utilizamos 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 denominación 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 sólo sentido del problema: el aprovechamiento por parte de los registrantes de nombres de dominio de signos utilizados en el comercio por terceros en beneficio propio.

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 marcas y, en consecuencia, ese prestigio comercial sea aprovechado por terceros de modo indebido en su favor.

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 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 la diferenciación entre los mismos. De este modo, el primer nivel corresponderá al elemento denominativo que se encuentra en primer lugar, comenzando desde la derecha; su límite o extensión alcanza hasta el primer punto ubicado a su izquierda.

Así que en el nombre de dominio utilizado como propio corresponde al prefijo "pe" el primer nivel. Este es el caso de connotaciones geográficas, o *Country Code*, 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 "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.

Al mismo tiempo, y a pesar de que no forman parte del nombre de dominio, conviene precisar a qué se hace referencia con [http](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*".

De otro lado, 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 el nivel superior (*top level domain name*); éstos corresponden a sufijos genéricos que indican de modo claro 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 <i>network</i>)

Además, se debe precisar que no todas las zonas geográficas se organizan del mismo modo; por ejemplo, España no utiliza los genéricos precedentemente enunciados 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 sí los niveles genéricos.

LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS EN CONFLICTO

Los signos de acuerdo a la función que cumplen reciben determinada protección legal que puede variar de país a país. 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 adquiere el titular de un signo que cumple funciones diferenciadoras presenta características precisas que determinan que la principal facultad sea su uso exclusivo. Este hecho supone en primer lugar que se defina cuál 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. En consecuencia, los titulares de derecho sobre signos diferenciadores deberán 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 este tipo de signos es de tipo territorial.

En segundo lugar, 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 diferenciar. Para esto los Estados han creído conveniente organizar los productos y prestaciones 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 en principio 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 delimitado 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 ampliada que permite oponer el derecho al uso exclusivo más allá de la conexión competitiva y del 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. Un ejemplo de ello es la norma Comunitaria Andina y la Convención de París.

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

No es el supuesto en que se pretenda utilizar un signo idéntico o semejante en grado de confusión, pues esto es perfectamente posible en algunas circunstancias, sino se trata del hecho que a pesar de que el signo no es notoriamente conocido y que los signos en conflicto no guardan conexión competitiva entre sí, 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 estará asociado con una zona geográfica determinada, la naturaleza del medio donde se desenvuelve lo convierte en omnipresente en todo punto geográfico y la posibilidad de explotación real en cualquier parte del planeta es evidente. El origen geográfico en este caso es 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 de un signo diferenciador en la conformación de nombres de dominio en Internet constituye un problema aún sin solución definitiva.

A esto debe sumarse las formas en las que los usuarios de Internet buscan información; en este punto identificamos dos supuestos perfectamente diferenciables, el primero es la utilización de buscadores y la segunda es la búsqueda por intuición o 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 a un dominio que esté conformado por los signos diferenciadores de la empresa que requiere. En este punto haremos un experimento intuitivo, nunca hemos entrado a la página de la revista Playboy, minimizaremos el presente artículo y digitaremos www.playboy.com a ver qué encontramos. Para nuestra suerte funcionó la búsqueda intuitiva, logramos acceder a la información que necesitábamos. Sin embargo, podría haber sucedido algo diferente, podríamos haber accedido a una página que no correspondía a nuestras expectativas debido a que su titular era diferente al titular del signo diferenciador "playboy".

En esencia, éste es parte del problema que se intenta resolver o al menos indicar sugerencias para lograr una solución coherente. Recordemos que por no abundar en situaciones conflictivas puede existir problemas entre nombres de dominio de distinto *Country Code* o de diferente nivel genérico, lo que dificulta más el problema

En este orden de ideas, los límites 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.

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 en que el objeto de derecho a ser protegido no se encuentra adecuadamente identificado. Consideramos que los principales problemas que se han

presentado a la fecha radican en identificar al signo como objeto de derecho.

Desde este punto de partida se han vertido opiniones del más diverso tipo y se han iniciado discusiones verdaderamente trascendentes. La principal, es la de decidir si el nombre de dominio constituye o no un signo distintivo, inclusive se discutía el hecho que si era un signo distintivo a qué categoría correspondía.

En este punto, siguiendo nuestra línea de razonamiento, consideramos que no existen los mal denominados signos distintivos, y 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 no importa a qué signo se adhiera, ni qué funciones cumpla, por lo que no resulta necesario establecer cuál es la naturaleza jurídica del signo que la recibe, si es que la tiene, ni establecer límites a la extensión de sus derechos pues aquí no importa las identidades denominativas sino las identidades distintivas, y los registros que de modo directo o indirecto pretendan aprovecharse de una distintividad ajena.

En tal sentido, corresponde en los procesos administrativos, judiciales o arbitrales analizar si existe un aprovechamiento de la distintividad que se encuentra adherida en otro signo. Sin embargo, a pesar de 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 reprimir su uso indebido en la conformación de estos nuevos signos.

El principal fundamento para el éxito de estos procedimientos es demostrar la identidad de distintiva, en cuyo caso, los límites territoriales no constituyen un

obstáculo para proteger los derechos vulnerados; 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 sus fines concurrenciales. Se menciona esto, pues en muchos procesos se suele indicar que el signo no cumple funciones concurrenciales y en consecuencia 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 mencionar que el nombre de dominio cumple funciones identificadoras y en consecuencia no requiere tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones en Internet. En este punto, consideramos que no es del todo acertada dicha afirmación debido a que en el eventual caso que no requiera tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones, este hecho 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 empezado a adquirir importancia autónoma 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 la distintividad como objeto de derecho y consecuentemente regularla de acuerdo a su naturaleza ontológica.

En este sentido, la concesión del derecho es todavía un rompecabezas jurídico: quién lo debe otorgar, particulares o el Estado, quién administra realmente Internet, a qué interés responde este sistema. Son preguntas que nos hacemos en este momento y que merecen un espacio más amplio para analizar.