

# DOMAIN NAMES VS. DERECHOS MARCARIOS: APROXIMACIONES AL CONFLICTO

Humberto Zúñiga Schroder\*

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de Internet como vehículo de comunicación, intercambio de información y celebración de negocios en los últimos años ha experimentado un crecimiento veloz, como ningún otro medio ha podido haber experimentado. Así, según datos suministrados por el U.S. Department of Commerce<sup>1</sup>, la radio tuvo que experimentar una existencia de casi 38 años antes que pudiera atraer a 50 millones de oyentes, mientras que a la televisión le tomó 13 años el poder generar 50 millones de televidentes. Estos datos se ven minimizados si es que tomamos en cuenta, a manera de ejemplo, que en sólo cuatro años el uso de la *web* ha crecido de tres millones, a más de 100 millones de usuarios, existiendo en la actualidad más de 320 millones de páginas en la *web*, las cuales se espera, crezcan en más de 1000% en los próximos tres años. Este crecimiento desmesurado, sin embargo, no se ha visto acompañado por una regulación legal adecuada, lo cual ha generado una utilización indebida de estos servicios, en desmedro no sólo de personas naturales, respecto de derechos constitucionalmente protegidos como lo pueden ser el derecho a la imagen, a la libertad de información, entre otros; sino también de corporaciones, empresas y personas jurídicas en general, respecto de sus marcas, logos, productos, imágenes, etc.: un estimado de 18.5 billones de dólares de un total de 250 billones de dólares en ventas de material y derechos registrados se vio perdida debido a la piratería en 1997<sup>2</sup>. El problema día a día se recrudece y el Perú no se ha visto exento del mismo; por ello, el presente trabajo tiene por finalidad esencial el hacer referencia a un punto específico de

*En el presente artículo el autor trata a profundidad un tema de gran actualidad y presencia dentro del Derecho hoy en día, pero que no ha recibido a nivel legislativo la importancia que se merece: el tema de los Domain Names, sus características, posibilidades y problemas.*

*Específicamente, el autor se centra en los posibles problemas a surgir entre dichos domain names o nombres de dominio, y el derecho de marcas.*

*Así, el autor realiza una exhaustiva descripción del sistema de internet y su funcionamiento, para luego pasar a tratar concretamente los domain names, y su relación con el derecho marcario, finalizando con una serie de valiosas sugerencias de solución al conflicto en cuestión.*

\* Alumno de noveno ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

<sup>1</sup> "Taking Control of Copyrights and Trademarks Online" En: Inta Bulletin, November 1, 1998, Vol. 53, número 20. p.6. (Traducción Libre).

<sup>2</sup> Ibid. p. 6.





cabo el registro respectivo; así, y a manera de ejemplo, en los Estados Unidos el InterNIC opera a través del Network Solutions Inc. (NSI)<sup>10</sup>, y se encarga del registro y administración de los siguientes nombres de dominio de mayor nivel: “.com”; “.org” y “.net”. Para tener una breve idea del *boom* generado en el comercio por este servicio, en octubre de 1994, NSI registró aproximadamente 2.500 nombres de dominio y, en marzo de 1996, aproximadamente 44.000, mientras que para noviembre de 1996, la NSI registró un total de 800.000 nombres de dominio, de los cuales, un 90% de ellos pertenecen al nombre de dominio de mayor nivel “.com” (instituciones comerciales)<sup>11</sup>. Hacia finales de noviembre de 1998, “.com” contaba ya con 2.849.493 de dominios registrados a nivel mundial<sup>12</sup> mientras que, también para dicha fecha, el número total de dominios registrados era de 4.757.394.

### 1.3. Situación Peruana

En el Perú, la Red Científica Peruana (RCP) es la encargada de realizar las funciones de registro delegado de Internet, el que se conoce por PE-NIC. Dicha organización, que inició en 1991 sus actividades con 43 miembros, cuenta con más de 4.000 usuarios individuales a quienes, si les agregamos los usuarios de universidades afiliadas, da como resultado una cifra mayor a los 100.000 usuarios permanentes (agosto de 1998), sin contar a los que acceden por horas mediante cabinas públicas<sup>13</sup>. Las principales funciones desempeñadas por el PE-NIC son las siguientes:

- a) Gestión administrativa y técnica del dominio de DNS de primer nivel para el Perú.
- b) Configuración y operación del servidor de DNS primario para la zona “PE”.
- c) Configuración y operación del servidor de DNS secundario para la zona “PE”
- d) Establecimiento y correcto funcionamiento de un número suficiente de servidores secundarios de DNS para la zona “PE” en Internet (dentro y fuera del Perú).

- e) Registro de nombres de dominio de DNS de tercer nivel bajo “pe” para su uso en Internet.
- f) Mantenimiento de una base de datos de dominios y proveedores registrados accesible en Internet.
- g) Coordinación con los proveedores de servicios Internet en el Perú y otros usuarios del PE-NIC<sup>14</sup>.

Siguiendo con el caso peruano, la RCP permite el registro para todos los dominios genéricos de mayor nivel, con excepción de “.int” (organismos internacionales). Para poder registrar mi propio nombre de dominio es necesario el suscribir un contrato de adhesión cuyas cláusulas se encuentran redactadas de manera unilateral por la RCP, siendo necesario que “el beneficiario declare que la solicitud de registro de dominio no vulnera derechos de propiedad industrial, intelectual o similares de terceros ...”<sup>15</sup>; y siendo necesario además que *ya*s partes declaren que el registro de un nombre de dominio no confiere derecho legal alguno sobre dicho nombre en favor del beneficiario, quedando éste únicamente facultado para distinguirse en la red Internet (...)”<sup>16</sup>. Sobre este punto volveremos más adelante, al estudiar la relación entre nombres de dominio con marcas registradas por terceros, lo cual será materia de análisis en el siguiente capítulo.

## 2. LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

### 2.1. Naturaleza de las marcas y necesidad de tutela estatal

En un reciente congreso sobre valorización de la propiedad intelectual celebrado en Lima, se reflexionó sobre la importancia que en nuestro mercado tiene el registro de marcas como propulsor del factor eficacia en las transacciones comerciales. Así, desde 1993, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), ha registrado un total de 66 729 signos distintivos, de los cuales 29% se han registrado durante el período 1997-junio 1998, lo que refleja una

<sup>10</sup> DUPRE, Jennifer R.: “A solution to the problem? Trademark infringement and dilution by Domain Names: Bringing the cyberworld in line with the “real” world”, En: “The Trademark Reporter”. Vol. 87: September, October 1997, número 5. p. 616. (Traducción Libre).

<sup>11</sup> SARTORI, Michael A. Op. cit. p. 643 y 644

<sup>12</sup> V.B. PARTRIDGE, Mark. “Internet Domain Name System: The Search for Solutions”, En: American Intellectual Property Law Association (AIPLA). Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida (resumen de las ponencias). p. 3. (Traducción Libre).

<sup>13</sup> Citado por IRIARTE, Erick. En: REDI: <http://derecho.org/redi/numero1/erick.shtml>

<sup>14</sup> En Red Científica Peruana: RCP-IP: Registro Delegado de Internet en Perú (PE-NIC).

<sup>15</sup> Formulario para registro de dominio en el *Top Level Domain* - PE Versión 5.1. Red Científica Peruana. Acuerdo de Registro de Dominio. p. 1.

<sup>16</sup> Ibid. p. 2.

tendencia creciente en la demanda de estos servicios. Del total registrado entre 1997 y junio de 1998, el 68% corresponde a marcas de productos, el 25% a marcas de servicios, y el resto a lemas y nombres comerciales<sup>17</sup>. Estos datos revelan la eficacia distintiva que las marcas confieren, constituyendo una pieza esencial para conseguir un adecuado funcionamiento del sistema competitivo, debido esencialmente a que la institución de la marca no sólo obedece al interés individual del empresario de diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores, sino también obedece al interés general de los consumidores para quienes la marca debe constituir información, facilitando su libertad de elección entre los bienes y servicios que existen en el mercado de consumo<sup>18</sup>. Debido a esto, los sistemas de protección de propiedad intelectual, y específicamente de marcas, generan valor, definiendo derechos de exclusividad privados sobre bienes cuya provisión es deseable desde el punto de vista social. Esto pues, hace necesario que el Estado lleve a cabo una efectiva política de protección respecto a las marcas, la cual tiene como fundamento el interés económico colectivo, y que podría sustentarse sobre la base de tres razones:

- a. La de proteger el interés económico del titular de la marca, para cautelar su clientela que es un patrimonio, un valor económico.
- b. Para proteger el interés de la sociedad, porque la usurpación de la marca puede alterar el orden público; y
- c. Para proteger el interés económico del público consumidor, en vista de que el usurpador o falsificador lo quiere estafar, tratando de darle productos de menor calidad que el auténtico<sup>19</sup>.

Evidentemente, esta protección se torna necesaria, dada la manifiesta racionalización en los actos de los individuos, los cuales buscan mayor eficacia económica en la toma de sus decisiones, bajo la premisa del menor costo y mayor beneficio. Resulta obvio que en la actualidad "las personas buscan la manera más eficiente (menos costosa) de estructurar sus relaciones, (...) e intentan usar el poder (riqueza o autoridad)

que cada aproximación les da para acumular los máximos beneficios para sí mismos<sup>20</sup>. Llevado a extremos, este postulado puede sugerir que, en tanto no exista una regulación legal sobre determinado asunto, o en tanto dicha regulación fuese difícil de implementar dada la complejidad del asunto a tratar, los individuos pueden invadir la esfera de actuación de sus semejantes, en tanto dicha intromisión les reporte un beneficio económico. Lo dicho hasta el momento resulta relevante en la medida que la mayor parte de conflictos entre derechos intelectuales -léase marcas- respecto de nombres de dominio en Internet surge debido a un ánimo de aprovechamiento del infractor, unido esto a la falta de una adecuada regulación legal sobre el tema, lo cual configura que dicho problema tenga una actualidad evidente. Pero ¿en qué consiste este conflicto?

## 2.2. Referencias Generales sobre las Marcas

Un punto necesario de aproximación a dicho conflicto requiere el hacer referencia de manera breve a la noción de marca, y las principales funciones y características que la revisten.

Según nuestra legislación, "se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica..."<sup>21</sup>. A partir de esta definición resulta obvio que las marcas se caracterizan por cumplir una función específica en el mercado, cual es identificar fácilmente un producto teniendo "... una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio, para que no sea confundible con otro del mismo ramo"<sup>22</sup>. Sobre el particular Oscar Holguín, citando a Piergaetano Marchetti y Luigi Carlo Ubertazzi, menciona que, respecto de la marca, se consideran hasta tres posibles funciones:

"una función distintiva, o sea de identificación de la fuente de proveniencia del producto; una función de garantía cualitativa que conviene a la expectativa de parte del consumidor de una constante cualidad del producto distinguido con la misma marca; y finalmen-

<sup>17</sup> "Seminario Internacional sobre Valorización de la Propiedad Intelectual", realizado en la ciudad de Lima los días 19 y 20 de noviembre de 1998. (sin numeración).

<sup>18</sup> VILLAVICENCIO BALVÍN, Ylva "Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas en el Perú". Lima, Perú, 1991. p. 15.

<sup>19</sup> HOLGUÍN NÚÑEZ DEL PRADO, Oscar. "Tratado de derecho de Propiedad Industrial: Marcas de productos y servicios" (Vol. segundo). p. 302.

<sup>20</sup> CALABRESI, Guido. "El sin sentido de Pareto: llevando a Coase más lejos", En: *Ius Et Veritas*. Revista editada por estudiantes de derecho de la PUCP. Lima, número 14. p. 65.

<sup>21</sup> Decreto Legislativo 823: Ley de Propiedad Industrial, artículo 128.

<sup>22</sup> CORNEJO GUERRERO, Aldo. "Derecho de Marcas". Cultural Cuzco, 1992. p. 55.

te, una función sugestiva o publicitaria; seguido siempre de la mayor función del signo ...”<sup>23</sup>.

Así, resulta claro que una marca simboliza frente a los consumidores no sólo el *goodwill* o prestigio del producto físicamente considerado, sino también los factores psicológicos e intangibles que rodean el mismo. Esa imagen subjetiva que se confecciona y realiza a través de la publicidad, del marketing o del diseño, aparece justamente condensada en la marca que en circunstancias propicias “...posee por sí misma *selling power* y ejerce una *vis* atractiva sobre los consumidores...”<sup>24</sup>; de esta manera, se comprende que universalmente la marca atribuya a su titular un derecho exclusivo, o si se prefiere, un *property right* en terminología anglosajona. Esta exclusividad se traduce en el llamado *ius prohibendi*, que de acuerdo a Bertone y Cabanellas es “el derecho a oponerse al uso y registro de signos idénticos o demasiado vecinos de aquél del que se es titular”<sup>25</sup>. Pero al mismo tiempo, el signo distintivo que la marca representa, se caracteriza por ser un bien inmaterial, ilimitadamente repetible y simultáneamente reproducible en muy diversos lugares. Al igual que las patentes y las demás modalidades de la propiedad industrial e intelectual, las marcas tienen el don de la ubicuidad. Y esa condición nos permite fácilmente percibir el relevante papel que les corresponde jugar en el actual proceso de apertura económica, facilitando la transferencia de tecnología y la divulgación de la calidad a lo largo y ancho del planeta.

Como se acaba de mencionar, el derecho que adquiere un titular de marca presenta características precisas que determinan que la principal facultad sea su uso exclusivo. Este hecho supone en primer lugar que se defina cual es la extensión de dicha facultad. Según Bardales “...en principio respetando la soberanía de cada país el derecho que es otorgado por cada estado sólo puede ser oponible dentro del territorio que le corresponde; de esta manera, que los titulares de marcas que tienen un derecho de uso exclusivo limitado a un territorio determinado deben iniciar diversos procesos de registro de acuerdo al número de países en las que se deben adquirir dicho derecho. De este modo, el derecho sobre una marca tiene límites

nacionales”<sup>26</sup>. Unido a este principio de la territorialidad, reconocido de manera casi unánime por la doctrina, surge también el llamado principio de especialidad en el derecho marcario el cual, en líneas generales, significa que el registro de una marca dentro de una clase de la nomenclatura oficial otorga protección a su titular únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada, siendo necesario especificar que en nuestro país las solicitudes de registro de marca sólo comprenden una clase de productos y servicios”<sup>27</sup>.

### 2.3. Marcas Notoriamente Conocidas

Hacemos referencia únicamente a estos dos principios ya que para efectos de nuestro estudio son los que más nos interesan, debido a que tanto el principio de territorialidad como el principio de especialidad encuentran límites, traducidos tanto para el caso de marcas notoriamente conocidas, como para el caso de productos o servicios a ser distinguidos por las marcas en clases diferentes que guardan conexión competitiva. Resulta interesante señalar que los principales conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas “...encuentran su origen en el carácter territorial que presenta todo registro marcario frente al carácter internacional con que cuenta un nombre de dominio. Así, el derecho de exclusiva de un titular de marca registrada queda restringido al país en el cual se concedió el registro, mientras que el nombre de dominio servirá para identificar al usuario de Internet en cualquier país del mundo”<sup>28</sup>.

Retomando la idea, para el caso de la marca notoriamente conocida enfrentamos un supuesto en el que se otorga una protección ampliada que permite oponer el derecho al uso exclusivo más allá de la clase y el territorio. Esta protección de características especiales es unánimemente aceptada en el derecho comparado, y ha sido incorporada tanto en la mayoría de legislaciones nacionales (para el caso peruano: artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823: Ley de Propiedad Industrial) como en normas de carácter internacional como lo pueden ser la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 83 inciso e)) y la Convención de París (artículo 6 *bis Cup*),

<sup>23</sup> HOLGUÍN, Oscar. Ob. Cit. p. 53 y 54.

<sup>24</sup> AREÁN LALÍN, Manuel. “Las marcas notorias y la piratería marcaria” En: “Los retos de la Propiedad Industrial en el s. XXI”. INDECOPI. Copyright, 1996. p. 178.

<sup>25</sup> BERTONE, Luis Eduardo, Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Argentina, Editorial Heliasta. Tomo II. p. 23.

<sup>26</sup> BARDALES, Enrique. Op. cit. p. 168.

<sup>27</sup> Escrito de contestación del INDECOPI en el expediente AV 526-98: Proceso contencioso administrativo seguido ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República: Ferrero S.p.A. vs. INDECOPI.

<sup>28</sup> Estudio Ferrero Abogados: Derecho y Mercado: “Nombres de dominio y derechos marcarios” por Julio Guadalupe, en Diario “Gestión”. Edición del martes 22 de diciembre de 1998. p. 10.

entre otras. Al respecto, el artículo 16 párrafo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, más conocido por sus siglas inglesas "TRIPs") no protege únicamente a marcas de productos, sino también a marcas de servicios, estipulándose además que para determinar si una marca es notoriamente conocida, los Estados Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público; en consecuencia, ya no es posible exigir que la marca posea una notoriedad dentro de la totalidad del público. Asimismo, el artículo 16 párrafo 3 del mencionado TRIPs señala expresamente que la notoriedad puede derivar como resultado de una difusión de la marca en el sector relevante del público consumidor, incluyéndose así a la notoriedad como consecuencia de la promoción de la marca. Correlativamente, se excluye la posibilidad de condicionar la protección de la marca notoria a su utilización efectiva y real en el territorio del país miembro, resultando necesario que la notoriedad adquirida por publicidad de la marca o por su difusión en medios de comunicación tales como cable o Internet, deba ser reconocida para efectos de conferir protección a la marca.<sup>29</sup>

#### **2.4. Registro y Surgimiento del Conflicto**

Ingresando en estricto al tema de los dominios, observamos que éstos tienen una doble naturaleza: como dirección son la forma más fácil y rápida de localizar una página web en Internet; como marca, sirven para identificar a una empresa o a las marcas de productos y servicios en la Red. Ahora bien: siguiendo a Ortecho, para algunas personas (sobre todo técnicos e ingenieros), el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), no guarda relación alguna con las marcas, y constituye procedimiento para individualizar en la Red, a las instituciones y usuarios que operan en ella, con el objeto de no tener que trabajar con números y proporcionar, además, una dirección estable con independencia del proveedor de servicios a Internet.

Sin perjuicio de que en un principio fuera así, cuando la Red dejó de ser exclusivamente utilizada por insti-

tuciones académicas y científicas, para ser usada con un carácter comercial, además de las funciones aludidas, el nombre de dominio empezó a convertirse en un medio más de identificación de iniciativas empresariales y comerciales que ya existían en el "mundo real"; numerosos "piratas" se dedicaron entonces, a registrar como nombres de dominio conocidas marcas famosas.<sup>30</sup>

Evidentemente, la conflictividad puede darse también a nivel de nombres comerciales; sin embargo, dado el particular efecto económico que en cuestiones como ésta implica el tema de las marcas, y dado el hecho de que en legislaciones como la nuestra el registro no es constitutivo de derechos sobre el nombre comercial sino más bien la prueba de su uso, el análisis, como ya ha sido anticipado, se centrará en el ámbito marcario.<sup>31</sup>

En cualquier caso, las empresas han de tener presente que la dirección de las páginas en las que ofrezcan sus servicios tiene gran importancia y, aunque esa dirección puede modificarse en cualquier momento, no conviene posponer el estudio del nombre de dominio bajo el que se operará en Internet; y decimos no conviene, debido a que en general para el caso de registro de nombres de dominio se da el principio del *first come, first served* (es decir, el primero en llegar al registrador tendrá preferencia para el registro del nombre de dominio), lo cual muchas veces puede derivar en soluciones injustas. Así, y a manera de ejemplo: ¿quién tendría derecho de acceder al registro del nombre de dominio "ritz.com"? Lo tendría la cadena hotelera Ritz, la compañía Nabisco Ritz Crackers, o más bien el grupo Ritz de cámaras fotográficas? Aparentemente, todos los nombrados tendrían igual derecho, sin embargo sólo uno de ellos, el primero en acudir a la entidad registradora, tendría el derecho al registro.<sup>32</sup>

Por otro lado, resulta indudable que en este sistema, un buen nombre puede ser la clave del éxito. Tickets.com Inc. por ejemplo, dice que desde que adoptó ese nombre ha recibido 600 visitas por día. Al parecer, la gente que busca algo en Internet a menudo va al

<sup>29</sup> Para un análisis exhaustivo sobre dicho tema ver: PACÓN, Ana María. "Implicancias del TRIPs en el Derecho de Marcas" En: *Thémis* número 36; p. 175-189.

<sup>30</sup> Citado por ORTECHO, José. En: REDi: <http://derecho.org/redi/index.cgi?/Número%203%20-%20Octubre%20de%201988/ortecho>.

<sup>31</sup> Respecto al tema de nombres comerciales la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) considera que, aunque el registro de un nombre de dominio es insuficiente para crear o mantener derechos de nombre comercial, el uso de un nombre de dominio que contenga un nombre comercial puede constituir uso de ese nombre comercial. Considera además que el mero uso de un nombre de dominio en Internet para ofrecer productos o servicios puede ser suficiente para constituir información, competencia desleal o dilución de los prioritarios derechos de nombre comercial de un tercero, de acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde tal uso tenga lugar. Finalmente, reconoce que cuando el uso de un nombre de dominio entra en conflicto con un nombre comercial renombrado o famoso, cualquiera que sea ese uso debe ser considerado "prima facie" impugnabile. Al respecto, ver AIPPI: Resolución 143: "Nombres de dominio en Internet, marcas y nombres comerciales". Río de Janeiro. 29 de mayo de 1998. p. 6 y 7.

<sup>32</sup> V.B. PARTRIDGE, Mark. Op. cit., p. 3.

programa de búsqueda de su PC y teclea el nombre de lo que busca (en este caso *tickets* o entradas)<sup>33</sup>.

Se intuye, por lo visto hasta el momento, que el conflicto básicamente descansa en la apropiación, aunque no en todos los casos: diversos investigadores sobre el tema (Agmon, Halpern y Pauker)<sup>34</sup> coinciden en identificar los siguientes tipos de conflictos:

1. Apropiaciones del nombre de dominio (*Domain Name Grabbing*).- es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio en 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 intención de uso efectivo del nombre de dominio, ni existe la vocación de aprovechamiento de la reputación ajena: la motivación básicamente consiste en 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, debido a que deberá negociar con el *cybersquatter* (persona que de mala fe efectuó el mencionado registro) el poder acceder al dominio en cuestión. Este es el supuesto asimilable a los casos *Avon vs. Carnetta Wong Associates* y de *Toeppen vs. Panavision Internacional* que analizaremos más adelante.
2. 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. Un caso sonado al respecto lo constituye el de *MTV Networks vs. Curry*, en el que un ex video-jockey de dicho programa, Adam Curry, registró el nombre de dominio "mtv.com" para su propio servicio en Internet. MTV demandó a Curry por violación de marca, entre otras cosas, y el caso

finalmente se concilió cuando aquél desistió del uso del nombre de dominio en cuestión<sup>35</sup>.

3. Coincidencias fortuitas (*Logical Choice*).- es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por una empresa refleja coincidencia de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja *animus* de aprovechamiento de reputación ajena y determina que se incluya también dentro de este supuesto a las semejanzas involuntarias. Si bien podría pensarse que problemas de este tipo podrían ser solucionados por medio de una búsqueda de antecedentes destinada a evitar eventuales registros confundibles con marcas registradas, dicha solución no resultaría aún implementable dado el esencial carácter territorial que el registro de las marcas conlleva - con excepciones, según se pudo apreciar, para el caso de marcas notoriamente conocidas -. Dentro de este supuesto podemos ubicar el caso de *KnowledgeNet, Inc vs. D.L. Boone & Co.* en el que este último registró el nombre "knowledgenet.com" sin conocer la existencia del registro de la marca "knowledgenet". KnowledgeNet, Inc. demandó al NSI y a Boone, allanándose este último, antes de una resolución judicial sobre el fondo de la cuestión<sup>36</sup>.

Evidentemente, uno de los riesgos que se corren con estos registros es la posibilidad de confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir por la denominación en conflicto. La confusión en materia de marcas según Pachón, "...se produce entre otras causas, por las siguientes: 1) confusión de denominaciones entre sí ... 3) por similitud visual 4) por similitud de la idea que evocan, ya sea por semejanza ... o por contraste..."<sup>37</sup>, entre otras. Pareciera pues, obvio que estas causas mencionadas podemos aplicarlas también al caso de conflictos entre nombres de dominio con marcas, lo cual redundaría, lógicamente, en resultados no deseados por el derecho, ya que implicaría como consecuencia esencial, que el consumidor atribuya erróneamente a una empresa los productos fabricados por otra, ya sea porque confunde un signo por otro (riesgo de confusión directa), o bien porque aun diferenciándolos claramente, cree que ambos pertenecen a un mismo titular, o que entre los titulares de los signos existen relaciones empresariales (riesgo de confusión indirecta)<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Diario "El Comercio": Edición del 20 de Agosto de 1998. p. E6.

<sup>34</sup> Citado por MAESTRE, Javier A. : <http://www.purplesys.es/users/dibu/articulo.htm>.

<sup>35</sup> CUESTA ESGUERRA, Mauricio Ob Cit. p. 9.

<sup>36</sup> Citado por MAESTRE, Javier A. <http://www.purplesys.es/users/dibu/>.

<sup>37</sup> PACHÓN, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Témis Librería. Bogotá, Colombia, 1984. p. 106.

<sup>38</sup> Diario "El Peruano". Edición del viernes 18 de diciembre de 1998. Normas Legales. p. 167421.



Esta situación se ve exacerbada por el hecho de que un nombre de dominio debe ser único, principio que no necesariamente se cumple para el caso de marcas. Así por ejemplo, es perfectamente posible que coexistan pacíficamente en el mercado la marca "Bata", para distinguir calzado para adultos, junto con la marca "Bata" para distinguir servicios de publicidad comercial dentro de la Nomenclatura Oficial, mientras que para el caso de Internet, solo puede existir un único "bata.com", lo cual no obsta sin embargo, a que puedan concurrir simultáneamente en el mercado dos nombres de dominio iguales pero con un dominio de mayor nivel distinto: en casos como estos que puedan derivar en conflicto, no ha sido planteado aún un criterio unívoco de solución, por lo que el problema permanece aún abierto.

Como es de suponer, este tipo de problemas revela la necesidad de adopción de una regulación internacional sobre política de marcas, ya que, si bien existen dispositivos integradores a nivel regional (como lo puede ser la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que agrupa en un sólo ente a las Repúblicas de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela), la legislación en materia de marcas es fundamentalmente nacional, con los problemas de integración entre los diferentes estados que ello conlleva.

De esta manera, sobre la base de todo lo visto hasta el momento, resultaría lógico concluir que sólo los titulares de marcas calificadas por la autoridad competente como "notorias"<sup>39</sup> se encuentran en una situación de privilegio frente a situaciones de apropiación de sus marcas como nombres de dominio en Internet (lo cual no siempre es efectuado de mala fe como se pudo apreciar líneas atrás) ya que en estos casos al titular de la marca le será mucho más fácil probar ante un tribunal que el solicitante del nombre de dominio actuó con mala fe al momento de solicitar el registro respectivo, circunstancia que determinaría que dicho registro sea declarado nulo. Queda evidentemente en el tintero la pregunta siguiente: ¿qué sucede con aquellas marcas que no ostentan la calidad de notorias, las cuales son abrumadoramente más numerosas que éstas?

## 2.5. Algunos precedentes contenciosos

Antes de desarrollar propiamente el tema, es necesario hacer una breve referencia a la "Dilution Act" (U.S.A. - 1995), la cual ha sido utilizada constantemente por los jueces norteamericanos al momento de resolver conflictos de esta naturaleza, y que se traduce en la posibilidad, por parte del titular de una marca notoriamente conocida, de poder accionar frente a conductas que busquen debilitar la distintividad o el *goodwill* de la marca a proteger; para el caso de marcas en conflicto, no existe requerimiento de que éstas estén en competencia, o que haya una posibilidad de error o confusión. Esta acta, básicamente, hace referencia a dos requisitos: el primero es que la marca cuya protección se busca deba ser notoriamente conocida; y segundo, que la pretendida marca objeto de la dilución deba estar en el comercio. Las formas a través de las cuales se plasma esta dilución son a través del *tarnishment* (cuando una marca notoriamente conocida es vinculada a productos de peor calidad, o es representada de una manera malsana) o del *blurring* (cuando se produce la pérdida del poder de venta y el valor de la marca a consecuencia de un uso no autorizado de ella)<sup>40</sup>.

En nuestro país, el INDECOPI reconoce a la dilución como el debilitamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca en la mente del consumidor, por su uso en productos no competitivos, debiendo tenerse en cuenta que, cuando mayor es la implantación de la marca en el mercado y cuando más profunda sea su impresión en la mente de los consumidores, mayor será la necesidad de protección contra la disociación del producto particular en conexión con el cual se ha utilizado, ya que cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular: diversas resoluciones expedidas por este organismo recogen este principio. Así, a manera de ejemplos, podemos mencionar la Resolución 017095-97-Indecopi/OSD recaída en el expediente 257883 (observación formulada por Ferrari S.p.A. de Italia en base a la notoriedad de su marca Ferrari), Resolución 017203-97-Indecopi/OSD recaída en el expediente 278784 (observación presentada por Hyundai Motor

<sup>39</sup> Como se sabe, para el caso de marcas notorias se requiere únicamente que éstas sean reconocidas dentro del círculo de consumidores interesados. Lógicamente, la situación de privilegio a la cual acabamos de hacer mención, abarcaría también a los titulares de marcas renombradas, no reconocidas expresamente en nuestra legislación, y que exigen un grado mayor de notoriedad, siendo necesario que el signo sea conocido por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos. Paralelo a ello, se abarcaría también a aquellas marcas denominadas "de alta reputación", tampoco reconocidas de manera expresa por nuestra normatividad, las cuales gozan también de una protección que va más allá del principio de especialidad, atacando directamente aquellos actos llevados a cabo por terceros, y que están dirigidos a explotar deslealmente o a dañar la distintividad o la alta reputación de la marca. Al respecto, ver el trabajo de PACÓN, Ana María. "Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación" en Derecho (PUCP) número 47. p. 303-384.

<sup>40</sup> DUPRE, Jennifer R. Op. cit., p. 624.

Company de Corea contra la solicitud de fecha 12 de setiembre de 1995 presentada por Félix Florentino Flores), Resolución 017069-97-Indecopi/OSD recaída en el expediente 9607080 (recurso de reconsideración contra la resolución N. 10446-96-Indecopi/OSD del 22 de agosto de 1996), entre otras.

Hechas estas referencias, pasemos a analizar propiamente los casos:

#### 2.5.1. Avon.com

El nombre de dominio "avon.com" fue registrado como nombre de dominio a favor de Carnetta Wong Associates, empresa que de modo intencional lo registró. Se debe tener presente que la denominación Avon corresponde a una marca de un producto de calidad vinculado con los cosméticos, y que su difusión y publicidad constante han determinado que sea público su origen empresarial. En tales circunstancias, la acción iniciada por Avon es la primera en utilizar la Dilution Act de 1995, y se utilizaron los fundamentos de competencia desleal, infracciones al derecho de marcas, dilución de marca, entre otros. El caso terminó con una transacción extrajudicial que determinó que Avon sea el legítimo titular del nombre de dominio "avon.com"<sup>41</sup>.

#### 2.5.2. Panavision.com

El caso Panavision.com, al igual que el anterior, resulta asimilable a las apropiaciones del nombre de dominio (*Domain Name Grabbing*). Dennis Toeppen registró a su favor el nombre de dominio "panavision.com", sin que se encontrara autorizado por la actora, Panavision, para hacer uso de la marca. Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro como nombre de dominio de la marca que tenía registrada, descubrió que Toeppen era ya el titular del dominio "panavision.com". Es así que Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio "panavision.com", y éste le exigió US\$ 13.000 dólares a cambio del dominio. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó, quien además registró seguidamente, como nombre de dominio, otra de las marcas pertenecientes a Panavision, "panaflex.com".

Lo único que contiene esa dirección es la palabra *hello*. Network Solutions Inc. (entidad que gestiona los nombres de dominio considerados) suspendió el uso de los referidos dominios hasta que recayera Sentencia.

Como se puede apreciar, la actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. Además, Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como *aircanada.com*, *deltaairlines.com*, *yankeestadium.com*, etc.

La resolución que puso fin al caso condenó a Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora "panavision" y "panaflex" en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes para transferir los dominios disputados a Panavision<sup>42</sup>. Además, reconoció al *diminishment*<sup>43</sup> como una tercera forma de dilución, no pronunciándose sobre la infracción al derecho de marcas y competencia desleal, pero sí haciendo hincapié en que el comprar y vender nombres de dominio constituye actividad comercial (como se recuerda, uno de los requisitos para invocar dilución es que la marca se encuentre en el comercio) y que el reservar un nombre de dominio en Internet con esta finalidad lucrativa, que apunte a disminuir el *selling power* del titular de la marca, constituye dilución. Al respecto, la resolución judicial establece: "como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toeppen era capaz no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen, que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluido la marca de Panavision en los términos del estatuto"<sup>44</sup>.

#### 2.5.3. Pitman.co.uk<sup>45</sup>

Una empresa, constituida en 1849 por Sir Isaac Pitman, tenía varias divisiones (*Publishing, Training y Examinations Bussines*) que fueron escindiéndose, y en 1985, se firmó un acuerdo entre ellas por el que se autorizaba a "Pitman Training" a usar el nombre "Pitman" en conexión con su negocio, de forma que no se autorizaba el uso de "Pitman" para ningún otro

<sup>41</sup> BARDALES. Op. cit., p. 167.

<sup>42</sup> El análisis de esta sentencia ha sido desarrollado con detalle por MAESTRE, Javier A. En: REDI: <http://derecho.org/redi/index.cgi?/N%FAmero%202%20-%20Septiembre%20de%201988/maestre&1>.

<sup>43</sup> Judge Morton Denlow: "Domain Name Litigation under the Federal Trademark Dilution Act of 1995" En: American Intellectual Property Law Association (AIPLA). Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida (resumen de ponencias). p. 11 (traducción libre).

<sup>44</sup> MAESTRE, Javier A. En: REDI: <http://derecho.org/redi/index.cgi?/N%FAmero%202%20-%20Septiembre%20de%201998/maestre&1>.

<sup>45</sup> Ibid.

negocio que no fuera las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes.

"Pitman Publishing" instó el registro de los dominios "pitman.co.uk" y "pitman.com", en febrero de 1996. Estos fueron concedidos pero "Pitman Publishing" no intentó el uso efectivo de los dominios hasta diciembre de 1996. Ahora bien: en abril de ese mismo año "Pitman Training" instó el registro del dominio "pitman.co.uk" siendo éste concedido. "Pitman Training" empezó a usar efectivamente el registro en julio de ese año, de forma que había sucedido, nadie sabe como, una reasignación del dominio disputado.

Posteriormente, cuando, en diciembre de 1996, "Pitman Publishing" intentó usar el dominio que se supone había obtenido, se dio cuenta que no podía usarlo y manifestó su queja al centro británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet UK devolvió, en abril de 1997, el dominio a "Pitman Publishing", y desde entonces esta compañía es la que ha usado el nombre.

"Pitman Training" planteó acciones jurisdiccionales basadas en aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y abuso de proceso. Finalmente el juez desestimó estas acciones y declaró el derecho a usar el nombre a favor de "Pitman Publishing", que fue quien primero instó el registro del nombre de dominio disputado.

### 3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO

Resulta innegable que, desde que surgieron los primeros atisbos del conflicto, numerosas organizaciones públicas o privadas, e incluso personas naturales, llevaron a cabo propuestas de solución, muchas de ellas irrelevantes pero otras, dada la importancia de la organización de la cual emanaban, o debido a la solidez de sus argumentos, se convirtieron en propuestas interesantes encaminadas a la solución del conflicto; el objetivo del presente capítulo es presentar de manera esquemática la secuencia de dichas propuestas, haciendo hincapié en aquellas que consideramos interesantes, tratando de simplificar el análisis de las mismas y buscando además, presentar las imperfecciones que las acompañan:

#### 3.1. Organismos Internacionales: Evolución de las Propuestas

En páginas anteriores hemos hecho referencia a la IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) como

organismo supervisor de las actividades en Internet de aquellos administradores comprendidos bajo su esfera: pues bien, en 1996 Jon Postel, director de dicha entidad, concibió una propuesta que contemplaba la creación de 150 nuevos nombres de dominio genéricos, así como la administración de los ya existentes: .com, .net y .org, propuesta que, como veremos más adelante, no prosperó (debido, esencialmente, a que la creación de un número tan extenso de gTLD's, implicaría horas infinitas de búsqueda por parte de los titulares de marcas, en busca de posibles infracciones al uso de sus marcas). Es así que, a fines de octubre de dicho año, es anunciada la creación del Comité Ad-hoc Internacional (*Internacional Ad-hoc Committee-IAHC*), impulsado por la Sociedad de Internet (Internet Society-ISOC)<sup>46</sup>. Dicho organismo, en febrero de 1997, dio a conocer su propuesta para mejorar el proceso de registro de nombres de dominio a través de un Memorandum de Entendimiento sobre el Espacio de los Nombres de Dominio Genéricos (gTLD-MoU)<sup>47</sup>, respaldado por diversos organismos, entre los que destacan la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), el ISOC ya mencionado, entre otros; y a nivel latinoamericano, el NIC-Mexico. Dada la extensión de dicho plan, únicamente pasaré a enumerar aquellos puntos que considero interesantes:

1. Se plantea, en primer lugar, la creación de siete nuevos dominios genéricos: ".firm", ".shop", ".info", ".web", ".rec", ".arts" y ".nom" dedicados respectivamente a empresas, puntos de venta, puntos de información, páginas en Internet, actividades recreativas, actividades artísticas y páginas personales.
2. Se plantea la conformación de 28 nuevos registradores, cada uno con la posibilidad de registrar cualquiera de los gTLD's, con lo que se eliminaría el monopolio sobre los dominios, que deben entenderse como fuentes internacionales de uso público. La selección de los registradores se realizará por un mecanismo de cuota regional, de acuerdo con el cual existirán cuatro registradores en cada una de las siete regiones del mundo, los cuales deberán reunir unos requisitos mínimos, definidos por la OMPI.
3. En el plan también se contempla un sistema de solución de controversias, cuya base procedimental se encuentra definida por la OMPI, y que incluye:

<sup>46</sup> Mayor información puede encontrarse en: <http://www.iahc.org>.

<sup>47</sup> Mayor información puede encontrarse en: <http://www.gtld-mou.org>.

- a) Un sistema de mediación en línea bajo las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la OMPI; así, los solicitantes de los nombres de dominio aceptan someterse a este sistema de mediación cuando quieran que un tercero entre a dirimir la solicitud.
  - b) Un sistema de arbitraje, bajo las reglas de la OMPI, el cual funciona como mecanismo alternativo a la conciliación, y siempre y cuando el solicitante no haya declinado al uso del mismo en su solicitud.
  - c) Un último mecanismo de solución de conflictos desarrollado en el plan es un sistema de Paneles de Administración de Conflictos (Administrative Domain Name Challenge Panels-ACPs). Estos paneles estarán conformados por expertos en los temas marcarios y de nombres de dominio, actuando bajo las regulaciones de la OMPI, y sólo abordarán los conflictos que se susciten entre derechos de propiedad intelectual demostrables y nombres de dominio y, eventualmente, entre nombres de dominio. Se aclara que los ACPs no constituyen cortes internacionales o tribunales que excedan la jurisdicción de un determinado país, y tampoco están autorizados para interpretar la legislación particular de un país o de un tratado.
4. El plan además crea espacios de nombres de dominio para marcas específicas, esto es, que los titulares de marcas puedan registrar su marca, sin perjuicio de hacerlo en otros dominios, con la finalidad que el nombre de dominio asegure que corresponde a una marca válida. Estos espacios de dominio pueden ser nacionales o internacionales; en aquel caso, el TLD se identificaría como .TM, seguido por las dos letras que identifican al país, y en éste, se sugiere que el espacio se cree bajo el dominio .INT<sup>48</sup>

Lo más interesante de esta propuesta, como es de apreciar, es la creación de sistemas de mediación y arbitraje fomentados por la OMPI, lo cual permitiría una solución viable a conflictos surgidos entre partes ubicadas en jurisdicciones distintas. Este memorándum preveía además, la creación del CORE (Council of Registrars) formada por organizaciones que funcionarían como nuevos InterNICs y además, la implementación de dos cuerpos más de soporte del nuevo sistema: el PAB (Policy Advisory Body) y el POC (Policy Oversight

Committee). No todos, sin embargo, creían en la viabilidad de dicha propuesta: al respecto la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial) consideró, en su Resolución 143 sobre nombres de dominio, lo siguiente: "AIPPI ... no cree que la introducción y utilización de dichos TLD sea suficiente para reducir conflictos con marcas y nombres comerciales. En cambio, a falta de un estricto control por parte de los registradores de nombres de dominio que han preferido un rol pasivo antes que un rol activo, dicho sistema puede tener el efecto de aumentar las probabilidades e incidencia de la usurpación de nombres de dominio"<sup>49</sup>. Dicho organismo considera además que "... el establecimiento de un sitio en la red (website) que puede ser accedido a través de un localizador de recursos uniforme (URL) conteniendo un nombre de dominio, debería ser apto para constituir marca nacional para tal nombre de dominio, siempre y cuando los bienes y servicios ofrecidos a través del sitio en la red (website) establezcan una conexión con el mercado interno. La naturaleza de la conexión requerida con el mercado interno es una cuestión de derecho interno"<sup>50</sup>.

Ahora bien: continuando con el análisis, resulta obvio que este nuevo esquema requeriría de una inversión para el complejo sistema que debería consolidar la información de los 89 registros que con el tiempo fueron aceptados. De esta manera, para marzo de 1998, todo estaba listo para que empezaran a operar estos 89 registros en todo el mundo, aceptando así solicitudes de dominio bajo los siete nuevos nombres de dominio genéricos.

El 30 de enero, menos de dos meses antes de la fecha de inicio de operaciones del gTLD-MoU, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se presenta a través del *Green Paper*<sup>51</sup>. Este documento desconocía la autoridad y consenso del gTLD-MoU y por lo tanto, de las organizaciones que lo representaban. En esencia, a partir de dicho documento, se establece que el control del sistema estaría compartido por la IANA, NSF, DARPA y la empresa Network Solutions (Internic). Los conflictos se resolverían en los tribunales o según las normas impuestas por Network Solutions (lo cual revela claramente las ambiciones monopolistas norteamericanas). Además, el cliente o interesado en registrar un dominio lo registra directamente, o a través de empresas especializadas en Network Solutions quien posee el control de la base de datos de los dominios .com, .org y .net, siendo necesario

<sup>48</sup> CUESTA ESGUERRA, Mauricio Op. Cit. p. 14 y 15

<sup>49</sup> AIPPI: Op. cit., p. 3.

<sup>50</sup> Ibid. p. 4.

<sup>51</sup> Mayor información en: <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fregreg.htm>.

acudir a Network Solutions como primera instancia en caso de conflictos<sup>52</sup>.

Este documento, como es de suponer, fue muy criticado: básicamente destaca la posición de la Unión Europea, la cual alzó su voz de protesta de manera casi unánime, debido a la falta de carácter internacional de dicho documento, y debido además a que el mismo no tuvo en cuenta el trabajo y la iniciativa de la comunidad internacional de Internet, radicalmente distinta en la solución, ya que propone un único registro y un número elevado de registradores actuando en competencia.

Después de un período abierto de comentarios y sugerencias al *Green Paper*, el pasado 5 de junio de 1998, el Gobierno Americano ha publicado un nuevo documento sobre la gestión de los dominios en Internet denominado *White Paper*<sup>53</sup>, en el cual se retractaban de algunos aspectos del *Green Paper*. Este documento plasma los planteamientos finales del gobierno de los Estados Unidos, el cual busca una nueva organización central que supliera al IANA, buscándose que fuera privatizada. Según este plan, los aspectos en la generación de nuevos nombres de dominio genéricos gTLD's se dejaba a consideración de esta organización conocida como el nuevo IANA (nIANA) buscándose determinar la estructura de este nuevo organismo. Este documento, indudablemente, reivindica las aspiraciones norteamericanas de querer llegar a dominar la administración del sistema bajo la premisa de que el sistema de nombres de dominio es un invento norteamericano<sup>54</sup>.

Luego de la publicación de este *White Paper* se da un acuerdo entre la IANA y la NSI con la finalidad de poner en marcha el nuevo sistema, de acuerdo con las directrices de este documento: este acuerdo, sin embargo, daba la impresión de que el plan americano seguiría adelante, ante el mutismo de las autoridades de la Unión Europea. Afortunadamente, el Consejo de Estado Francés sale al paso de la actuación de los Estados Unidos, poniendo de manifiesto lo inaceptable de su plan, criticando además la falta de respeto al derecho de marcas. A pesar de este pronunciamiento, el gobierno estadounidense ha aprobado recientemente el proyecto presentado por IANA en relación con la entidad llamada a sucederla en el frente del gobierno del sistema de los nombres de dominio. De

acuerdo con esta propuesta, la nueva organización llamada ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) será una corporación pública sin ánimo de lucro creada bajo la ley californiana, lo cual demuestra claramente la jurisdicción a la que quedaría sometida esta organización, resultando indudable que todo el DNS quedaría preso del sistema judicial norteamericano<sup>55</sup>. Finalmente, el 25 de noviembre de 1998, el Departamento de Comercio firmó un "Memorándum de Entendimiento" con la ICANN el cual tiene plasmado como objetivo esencial, la elaboración de un "proyecto de sistema de nombres de dominio" (*DNS project*), el cual busca la elaboración y sucesivo examen de métodos, mecanismos y procedimientos que permitan una gradual transición en la administración de las funciones del DNS, actualmente en beneficio del gobierno norteamericano, hacia alguna institución privada sin ánimo de lucro. Este Memorándum, además, sugiere tomar en consideración, entre otras, a las propuestas formuladas por la OMPI destinadas al desarrollo de políticas que propicien una solución uniforme de conflictos entre nombres de dominios y marcas, así como respecto de los efectos que implicaría el añadir nuevos nombres de dominio genéricos de mayor nivel (gTLD's), además del desarrollo de procedimientos destinados a proteger marcas famosas en estos gTLD's<sup>56</sup>.

Para finalizar, nos permitimos mencionar que, derivado del proceso anterior, fue implementado el 15 de diciembre de 1999, el "Régimen de Solución de Disputas" (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* – UDR) administrado por la ICANN, y que se aplica a los casos donde el registro ha sido realizado de mala fe, interviniendo un dominio de primer nivel. Sobre el particular, es de destacar que la parte que reclama la propiedad del dominio es la que debe probar la mala fe del titular, quien por su parte, si consigue acreditar un interés legítimo, podrá mantener la propiedad del dominio. Ahora bien, se presumen como situaciones típicas de mala fe: el intento del titular de vender el dominio del denunciante a un competidor, o el uso del dominio para atraer a su página web a más público por la mera confusión.<sup>57</sup>

Adicionalmente a ello, consideramos importante hacer mención al extenso Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>58</sup> el cual

<sup>52</sup> Citado por ORTECHO, José. En: RED: <http://derecho.org/redi/index.cgi?Número%203%20-%20Octubre%20de%201988/ortecho>.

<sup>53</sup> Mayor información en: 5\_98dns.htm" [http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6\\_5\\_98dns.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm).

<sup>54</sup> Citado por MAESTRE, Javier A. <http://www.purplesys.es/users/dibu/boletin1.htm>.

<sup>55</sup> Ibid: <http://www.purplesys.es/users/dibu/boletin10.htm>.

<sup>56</sup> V.B. PARTRIDGE, Mark. Op. cit., p. 10-13.

<sup>57</sup> Mayor información puede encontrarse en: <http://www.dominiuris.com/boletines/Default.htm>.

es el único intento serio de internacionalizar u ofrecer un sistema realmente global de resolución de conflictos para los dominios internacionales genéricos. En este sentido, el "Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI" para la solución de controversias derivadas del registro y utilización abusiva de nombres de dominio en Internet<sup>59</sup> destaca como mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio, habiéndose ya pronunciado sobre diversos casos los cuales no podremos comentar, por razón de tiempo y espacio<sup>60</sup>.

Evidentemente, en base a lo visto hasta ahora, surge la necesidad de privatizar de manera efectiva el régimen de administración del sistema de nombres de dominio ya que en los hechos, la jurisdicción norteamericana estaría en camino de convertirse en única, reconociéndose que en muchos casos, dicho gobierno pueda actuar como juez y parte (mediante conflictos en que cualquiera de las partes sea un nacional norteamericano por ejemplo), situación que indudablemente, el derecho debe y necesita evitar.

### 3.2. Propuesta de Jennifer R. Dupre

Paralelo al desarrollo de estas discusiones, surgieron algunas propuestas individuales de solución al conflicto, de las cuales, una de ellas nos llamó poderosamente la atención: nos referimos a aquella propuesta planteada por Jennifer R. Dupre, abogada norteamericana titulada en 1997, la cual propone la creación de un *site* en la *web* que, dada la generalidad del mismo, correspondería a una especie de mini-directorio. Siguiendo con la metodología planteada, si lo que se busca es registrar el apellido del solicitante (para efectos del ejemplo tomemos el apellido de la autora) conformado por la denominación "dupre.com", eventualmente el registrador podría denegar el registro; sin embargo, según la presente propuesta, tan pronto como se presente la solicitud de registro de "dupre.com", el registrador deberá crear una página de enlace en el *site* "dupre.com" ya existente. Sobre la base de esto, lo que sucederá será la aparición de nombres tales como "dupre1.com", "dupre2.com", "dupre3.com", y así sucesivamente. Esta página incluiría una breve descripción de la persona o compañía, así como de cualesquiera logotipos que sean parte de la marca en asociación. Estas descripciones tendrían enlaces que permitirían acceder al *site* deseado, dependiendo de la persona o empresa.

El nombre general "dupre.com" no será gestionado por ninguna persona natural o empresa; asimismo, el servidor de esta página sería el NSI (u otro registrador oficial) siendo requerido un pago mínimo de mantenimiento a cada uno de los participantes en esta página de enlace. Así, a manera de ejemplo:

roadrunner1.com Logotipo Todos los artículos que requiere el deportista de hoy puede obtenerlos en un solo lugar: Roadrunner Inc. <http://www.roadrunner1.com>.

roadrunner2.com Logotipo Encuentre a su héroe de ficción favorito de la Warner Brothers y sus aventuras con el coyote en: <http://www.roadrunner2.com><sup>61</sup>.

### 3.3. Mark A. Thurmon, Esq. y la necesidad de prevenir el conflicto

Como bien hemos podido apreciar, la mayor parte de propuestas apuntan a una solución del conflicto; sin embargo, - y dado el estado actual de las cosas - creemos que resultaría menos oneroso para los titulares de marcas el llevar a cabo ciertas medidas tendientes a evitar el conflicto, las cuales, de acuerdo con la metodología presentada por Mark A. Thurmon, Esq. podríamos sintetizarlas en las siguientes: en primer lugar, deben identificarse aquellas marcas consideradas como valiosas por su titular las cuales, de una u otra manera, requieran de protección tanto en el "mundo real" como en la red; luego de ello, es recomendable delegar a ciertas personas el monitoreo de actividades en Internet que potencialmente pudiesen dañar a la marca señalada previamente como valiosa (similar a la búsqueda que diariamente efectuamos en el diario oficial tendiente a identificar aquellas marcas confundibles con las nuestras); posteriormente, y una vez identificado al potencial infractor, enviarle una "carta de demanda" (vía email), más informativa que agresiva, en la que se le informe al titular del *site* en la red los motivos por los cuales debe cambiar dicho *site*, invitándolo a formular las preguntas que considere convenientes, con la finalidad de mostrarle lo razonable de nuestro pedido: en caso de obtener una respuesta favorable, se sugiere monitorear el *site* por un periodo aproximado de tres meses, destinados a confirmar la finalización del problema. Si por el contrario, con la primera "carta de demanda" no se soluciona el problema, se sugiere enviar cartas adicionales que busquen, o bien finalizar de esa manera con el problema, o bien tomar

<sup>59</sup> El texto en español del mencionado informe se encuentra disponible en la página web de la OMPI: <http://ecommerce.wipo.int/domains/process/esp/processhome.html>.

<sup>59</sup> Mayor información puede encontrarse en: <http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html>

<sup>60</sup> Una visión esquemática de dichos casos puede encontrarse en: <http://www.dominiuris.com/boletines/Default.htm>.

<sup>61</sup> DUPRE, Jennifer R. Op. cit., p. 629, 630.

acciones adicionales que, como se ha explicado hasta el momento, no garantizaría soluciones favorables en todos los casos<sup>62</sup>.

Apreciadas las propuestas en su conjunto, resulta interesante el hecho que la comunidad internacional se encuentra realizando denodados esfuerzos que apuntan a la correcta administración y regulación de estos nombres de dominio, así como la resolución de conflictos que pudieran derivarse de empleos incorrectos de dicho sistema, no sólo entre nombres de dominio entre sí, sino también entre nombres de dominio con instituciones de la propiedad intelectual y de manera específica con las marcas. Para nuestro caso, como ya se ha visto, no existe una posición clara sobre este problema, siendo indispensable que la comunidad internacional una sus esfuerzos en vía de una solución equitativa para todos, y no buscando la satisfacción de intereses particulares.

#### 4. CASO PERUANO

Hemos querido hacer referencia, como último punto del presente trabajo, a la posición que respecto del tema guardan las autoridades que consideramos como competentes en nuestro país. Para ello, acudimos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)<sup>63</sup>, en cuya la Oficina de Signos Distintivos pudimos recabar la siguiente información: el INDECOPI no tiene aún una posición clara respecto a los eventuales conflictos que pudiesen surgir entre nombres de dominio en Internet, en relación con marcas registradas por terceros, no existiendo precedentes jurisprudenciales en nuestro país que pudiesen ilustrar la figura. Eventualmente -según se nos informó- podría tramitarse dicho conflicto como "infracción" lo cual implicaría el remitirnos a las normas pertinentes que regulan esta figura. Primeramente, haremos referencia al Decreto Legislativo 823 -Ley de Propiedad Industrial- el cual, en su artículo 240 regula las acciones por infracción, mencionando lo siguiente:

"Artículo 240.- sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados. Las acciones por infracción

podrán iniciarse de oficio por decisión de la Oficina Competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal (...)"

Evidentemente, dicho artículo debe a su vez ser cotejado con el artículo 3 del mencionado cuerpo legal, el cual hace referencia a los elementos constitutivos de la propiedad industrial, es decir, aquellos elementos sobre los cuales dicha ley ejercerá su protección, mencionando para los efectos del caso, a las patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas de productos y de servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. Como se puede apreciar, el listado es taxativo y no contempla la posibilidad de una interpretación extensiva que pudiese abarcar a los nombres de dominio en Internet por lo que, para el caso, la aplicación de dicha norma no sería posible.

Es por ello que creemos pertinente remitirnos a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (Decreto Ley 26122) y concordarla con la Directiva 001-96-TRI (de 23 de diciembre de 1996, publicada el 1 de febrero de 1997), norma que determina la competencia de los órganos funcionales del INDECOPI encargados de conocer denuncias por competencia desleal en las que se encuentren involucrados derechos de propiedad intelectual. El primero de los mencionados dispositivos considera como desleal "... toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno ..." (artículo 8), así como "... el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado ..." (artículo 14). Paralelo a ello, la Directiva 001-96-TRI establece en su artículo segundo que "... las denuncias a las que se refiere el artículo anterior ..." (para efectos del caso, denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos, como lo podría ser el de una marca registrada, por ejemplo), "... comprenderán tanto las infracciones contra los derechos de propiedad industrial correspondiente, como contra otros elementos distintos que ... se relacionan con el uso del derecho de propiedad en cuestión ..." Es

<sup>62</sup> THURMON, Mark A. Esq.: "A Pragmatic Approach to Internet Trademark Policing" En: American Intellectual Property Law Association (AIPLA). Seminar: 22nd Mid-Winter Institute. February 3-6, 1999: Walt Disney World Swan Lake, Buena Vista, Florida (resumen de las ponencias). p. 1-8 (traducción libre).

<sup>63</sup> Entrevista con la doctora Teresa Mera, Sub-Jefa de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI: Jueves 7 de enero de 1999.

decir, sobre la base de estas normas podría interpretarse que, si es que es planteada ante el INDECOPI una denuncia por el titular de una marca registrada debido a actos lesivos ocasionados por un nombre de dominio en Internet, ya sea porque origina confusión entre el público consumidor (de manera directa o indirecta), o porque busca aprovecharse de la reputación alcanzada por la marca, eventualmente el INDECOPI podría ampararla, debiendo sin embargo tomarse en consideración que, de hacerlo, podría verse inmerso en todos los conflictos anteriormente reseñados (como por ejemplo, la incompatibilidad entre el carácter territorial de las marcas no reconocidas como notorias, y el carácter universal de los nombres de dominio), siendo recomendable el buscar una conciliación entre las partes con el fin de evitar complicaciones y resolviendo, para el caso de marcas notoriamente conocidas, sobre la base de criterios de dilución anteriormente reseñados. Sea como fuere, hay que tomar este criterio con pinzas, aclarando que únicamente podría constituir una solución eventual que pudiese adoptar el INDECOPI.

Como idea adicional, sería recomendable a la vez uniformizar el registro tanto de nombres de dominio como de marcas en un solo ente que para el caso, debería ser el INDECOPI, actuando la RCP únicamente como un organismo de soporte técnico y de mantenimiento de la red. Sugerimos que sea el INDECOPI el órgano competente ya que resultaría mucho más sencillo para el solicitante del registro de una marca el poder acceder a una búsqueda previa de antecedentes de nombres de dominio idénticos que pudiesen presuponer la denegatoria del registro de dicha marca (aquí cabría establecer una correspondencia entre la naturaleza de los productos o servicios a distinguir por la marca solicitada, y el dominio de mayor nivel que conforma el nombre de dominio ya registrado). Así, a manera de ejemplo, si lo que busco es registrar la marca "bata" para distinguir servicios de publicidad y afines dentro de la Nomenclatura Oficial, de existir un "bata.com" el registro de esta marca debería ser denegado (ya que en esencia el dominio ".com" busca distinguir a instituciones comerciales, ofreciéndose la gran mayoría de productos y servicios a través de este dominio); sin embargo, no existiría impedimento para el registro de dicha marca si es que existiese únicamente un "bata.edu" (dominio que busca distinguir a instituciones educativas, no existiendo en principio correlación entre los servicios a distinguir por la marca a registrar con las instituciones que buscaría distinguir dicho nombre de dominio). Esto a su vez, implicaría modificar las normas pertinentes sobre propiedad industrial (para nuestro caso el Decreto Legislativo 823) incluyendo como nuevo elemento

constitutivo de la propiedad industrial a los nombres de dominio en Internet.

## CONCLUSIONES

1. Los derechos que la legislación en general confiere a los titulares de marcas registradas, se pueden ver afectados por el registro de nombres de dominio en Internet. Si bien ambas instituciones han gozado de tratamientos independientes entre sí, tal vez vaya siendo hora de considerar a los nombres de dominio como una institución propia de la propiedad industrial, en tanto sean registrados por agentes económicos que buscan participar de manera real y efectiva en el mercado.
2. Hay que tomar en consideración que el sistema de Internet tiene una vocación universal de existencia por lo que, para lograr una eficiente armonización, deben seguir implementándose convenios internacionales que reconozcan el principio de territorialidad en la protección de las marcas, pero que a la vez contemplen su posibilidad de crecimiento y desarrollo en el mercado, lo cual determinaría una protección más allá de los límites nacionales de todo país.
3. Si bien en la actualidad no existe un sistema único de protección para los titulares de marcas respecto de los casos de apropiación (en especial del *grabbing*), resultan loables los esfuerzos de la comunidad internacional en buscar una solución global a dicho problema, siendo necesaria una uniformización en los criterios y un afán de cooperación el cual, en ciertos casos, no es visto (como es el caso de los Estados Unidos y sus aspiraciones monopólicas en la administración).
4. Consideramos que el problema debe resolverse en la fuente, es decir, en el momento del registro del nombre de dominio en manos del administrador correspondiente, el cual debe contar con el personal y la infraestructura necesaria para prevenir los futuros conflictos, tratando de integrar algunas de las propuestas de solución reseñadas (por ejemplo, la existencia de un mini-directorio propuesto por Jennifer R. Dupre resultaría interesante).
5. En la actualidad numerosos países han instaurado sistemas de arbitraje, siguiendo las sugerencias de la OMPI, para dirimir las controversias que surgen en relación con el registro de nombres de dominio



respecto de marcas registradas. Entre estos países se encuentran, además de Suecia, el Reino Unido y a nivel latinoamericano, Chile, por citar algunos ejemplos. Como es de suponer, esta opción implica menor costo y mayor celeridad en la solución de controversias.

6. El tema es controvertido y deja abierta la posibilidad de discusión. El objetivo del presente trabajo ha sido únicamente el presentar de manera esquemática el estado actual de las cosas, y las propuestas de solución al respecto, siendo necesario aclarar que la última palabra en relación al tema aún no ha sido dicha.