

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



www.mequierenregular.com

¿Es suficiente la existencia de posibles conflictos entre marcas y nombres de dominio para implementar una nueva regulación?

Tesis para optar por el título de abogada

STEFANY PORUDOMINSKY ROTSTAIN

Asesor: Dr. ALFREDO MARAVI

Lima 2013

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	5
II.	DESARROLLO	10
1.	CAPÍTULO PRIMERO:	
	LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS	10
1.1	Los Nombres de Dominio	10
1.1.1	Definición	10
1.1.2	Origen y estructura	12
1.1.3	Naturaleza	20
1.1.4	Función	21
1.1.5	Registro	22
1.2	Las Marcas	25
1.2.1	Definición	25
1.2.2	Origen y estructura	28
1.2.3	Naturaleza	31
1.2.4	Función	33
1.2.5	Registro	36
1.3	Relación entre las marcas y los nombres de dominio por el derecho	39

2.	CAPÍTULO SEGUNDO:	
	CONFLICTO ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS	42
2.1	Comparación entre los nombres de dominio y las marcas	43
2.1.1	Semejanzas entre los nombres de dominio y las marcas	43
2.1.2	Dificultades de regular los nombres de dominio en base a sus diferencias con las marcas	45
2.2	Categorías de los conflictos entre nombres de dominio y marcas	51
2.2.1	<i>Domain-Grabbing</i>	52
2.2.1.1	<i>Cybersquatting</i>	53
	Caso McDonald's	
2.2.1.2	<i>Warehousing o Domain Dealing</i>	54
	Caso Panavisión Int. e Intermatic Inc.	
2.2.2	<i>Non Quiet Name Grabbing</i>	55
2.2.2.1	Confusión o asociación	57
	Caso Meridiana Hotel y Hotel Meridien	
2.2.2.2	Perjuicio al competidor	60
	Caso Princeton Review y Kaplan	
2.2.2.3	Captación de la atención de los usuarios	65
	Caso MTV	

2.2.3	Logical Choice	67
2.2.3.1	Fines comerciales	68
	Caso Nissan	
2.2.3.2	Fines no comerciales	69
	Caso Appel Computer Inc.	
2.3	Actuales métodos utilizados para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas	71
2.3.1	Sistema Preventivo: Normas y procedimientos para el registro de un nombres de dominio	71
2.3.2	Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN: Marco jurídico para la solución de controversias entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio	74
2.3.3	Tribunales y Administraciones competentes respecto a acciones por infracción de marcas	89
2.4	Modificaciones recomendadas al actual sistema de solución de controversias entre nombres de dominio y marcas a partir de sus limitaciones	94
2.5	Recomendaciones para la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe	98

3.	CAPÍTULO TERCERO:	
	ANÁLISIS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGULAR LOS NOMBRES DE DOMINIO	105
3.1	Análisis costo beneficio de la creación de una norma que regule los nombres de dominio	106
3.1.1	Definición del proyecto y comparación de situaciones .	111
3.1.2	Identificación de ganadores y perdedores	118
3.1.3	Valoración de costos y beneficios	122
3.1.4	Resultados del análisis costo beneficio	141
III.	CONCLUSIÓN	146
IV.	BIBLIOGRAFÍA	156

I. INTRODUCCIÓN

Todo aquel que participa en el mercado, está constantemente buscando los medios más atractivos y populares para publicitar su marca. Hoy en día, Internet es visto como uno de los medios de mayor popularidad, no sólo por su nivel tecnológico, sino también por su alcance, ya que tiene la capacidad de llegar a todo tipo de público en cualquier parte del mundo.

El problema se origina en el momento en que las marcas quieren acceder a Internet por medio de los nombres de dominio, creando una dirección en la red que las contenga, pero se ven impedidas debido a que alguien más las registró primero. También a la inversa, cuando un nombre de dominio gana tal popularidad que otro lo registra como marca. En consecuencia, surgen las interrogantes en torno a determinar quién tiene derechos respecto al nombre de dominio, en el primer caso, así como respecto a la marca en el segundo caso.

De este modo, el presente trabajo busca resolver dichas interrogantes y en función a ello, establecer si resulta posible y necesaria, la implementación de una nueva regulación para los nombres de dominio partiendo de las siguientes hipótesis:

- Los nombres de dominio deben contar con una regulación y ser protegidos, al igual que las marcas.

Con ello, se apoyaría el principio rector de todo mercado eficiente, un adecuado intercambio de información.

- Los métodos existentes para la solución de conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio son útiles, más no suficiente.

El resultado puede ser el deseado para los conflictos que están estipulados, sin embargo, no todos lo están.

- La falta de regulación de los nombres de dominio genera, hoy en día, mayores perjuicios que beneficios para la sociedad.

Ello, debido al gran choque que hay entre los nombres de dominio y las marcas, que sí están protegidas por las normas de propiedad intelectual.

Asimismo, para poder ser capaz de confirmar o negar éstas hipótesis con precisión y seguridad, propongo los siguientes objetivos a ser logrados en la presente investigación:

- Fijar con claridad las figuras de marcas y nombres de dominio, así como su regulación o tratamiento en el ordenamiento, con el fin de establecer las bases para el posterior análisis.

- Advertir el por qué de la regulación de las marcas, y la no regulación de los nombres de dominio a partir de la identificación de las igualdades y diferencias de los mismos.
- Descubrir las ventajas y desventajas de la no regulación de los nombres de dominio.
- Precisar las afectaciones que pueden sufrir las marcas a causa de los nombres de dominio.
- Determinar cuáles son los métodos utilizados para la solución de controversias entre marcas y nombres de dominio, y analizar su efectividad.
- Analizar si es suficiente contar con métodos de solución de controversias o si también es necesario tener métodos de prevención de las mismas.
- Fijar cuándo es posible crear una nueva regulación.
- Determinar la necesidad o no de una adecuada regulación para los nombres de dominio.

Respecto a la metodología que emplearé, es importante señalar que si bien la figura de los nombres de dominio existe en nuestra legislación, sólo está presente en el artículo 233° de la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, la que únicamente señala los efectos de la inscripción de un signo distintivo notoriamente conocido como parte de un nombre de

dominio. Por ello, no cabe la posibilidad de utilizar una metodología que sólo actúe dentro del ámbito jurídico.

En ese sentido, el presente trabajo será desarrollado, en un primer momento, bajo el método de la investigación funcional. Este método busca ir más allá de la definición teórica que se tiene respecto a los conceptos jurídicos para definirlos a partir de la forma como se desenvuelven dichos conceptos en la práctica. Un claro ejemplo de esta diferencia entre el método dogmático y el funcional es el elaborado por el estudioso Ihering, quien señalaba que “[...] mientras los dogmáticos que habitan en un paraíso conceptual, se preocupan de la arquitectura de reloj, están interesados en saber dónde van las manecillas, y se fatigan en describir cómo es el reloj, qué color tiene o qué valor arroja; el método funcional, por el contrario, se interesa más bien en conocer cómo funciona el reloj, procura explicar cuál es el extraño mecanismo que hace que las manecillas giren”¹. De ahí que Ramos Nuñez² afirme que el centro de la investigación funcional recae en el hecho en sí, en su naturaleza concreta.

Asimismo los funcionalistas indican que “[...] una cosa es lo que ella hace, es decir qué consecuencias prácticas podrían derivarse de una construcción lógica, cómo funciona una propuesta conceptual en la arena de los hechos.

¹ RAMOS NUÑEZ, Carlos
2005 “Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento”. Ed. El Buho, Lima, p.106

² Idem.

En consecuencia, una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta [...]”³.

De este modo, se buscará que el análisis recaiga, específicamente, en los conceptos de nombre de dominio y marca, en la realidad concreta de los mismos y en su razón de ser. Pero también, en los conflictos que los mismos originan y que serán ejemplificados mediante casos.

Una vez desarrollados los conceptos de ambas figuras, pasará a realizar un análisis comparativo entre éstas con el fin de llegar a determinar, en función a sus semejanzas y diferencias, el motivo por el que las marcas se encuentren reguladas y los nombres de dominio no con el fin de establecer sus semejanzas y diferencias, y así poder comprender la base de sus controversias.

Por último, emplearé el método del análisis económico del derecho, particularmente, el análisis costo-beneficio, para desarrollar el tema correspondiente a la regulación. Es por medio de éste método, que evaluaré si existe una verdadera necesidad de implementar una nueva regulación en torno a los nombres de dominio, y en consecuencia, si ello resultaría conveniente y eficiente para el mercado y la sociedad.

³ Ibid., p.107

II. DESARROLLO

CAPÍTULO PRIMERO:

LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS

1.1 LOS NOMBRES DE DOMINIO

1.1.1 Definición

De acuerdo a lo establecido por Pardini, “[...] *el nombre de dominio es un bien de registro necesario distintivo, compuesto por una sucesión alfanumérica, cuya tecnología subyacente vincula a una dirección IP*”⁴.

Asimismo, señala que entre las definiciones que brindan las legislaciones extranjeras, la de Estados Unidos es la más precisa al definir a los nombres de dominio como “[...] *cualquier designación alfanumérica que es registrada o asignada [...] como parte de una dirección electrónica en Internet [...]*”⁵.

En ese sentido indica que son dos las características principales de los nombres de dominio⁶. Por un lado son excluyentes, es decir, que no pueden coexistir dos nombres de dominio idénticos correspondientes a distintos

⁴ PARDINI, Aníbal A. 2002 “Derecho de Internet”. Ed. La Rocca, Buenos Aires, p. 80

⁵ Idem.

⁶ Ibid., p. 81

titulares. Esto debido a que a diferencia del derecho de marcas, que es territorial y por lo tanto permite la existencia de dos marcas idénticas si éstas pertenecen a territorios distintos, los nombres de dominio son globales, por lo que no cuentan con áreas restringidas de protección debido a la tecnología de Internet.

Por otro lado, no pueden diferenciarse por su aspecto. Es imposible que se use distinta tipografía, colores, mayúsculas, cursivas, negritas, o cualquier otra opción para modificar el texto, ya que cualquier dirección escrita en la barra del explorador de Internet se verá siempre igual. En ese sentido, la diferenciación entre los nombres de dominio, no se basa en aspectos externos sino, en el valor de los caracteres alfanuméricos que los componen, ya que son éstos los que permiten ubicar el sitio web deseado.

Desde el punto de vista de Gallego Rodríguez, *“el sistema de nombres de dominio (Domain Name System – DNS) es una base de datos organizada, distribuida jerárquicamente cuyo fin es permitir una organización escalonada del sistema de nombres en Internet por medio de una distribución jerárquica de dominios principales y secundarios”*⁷.

⁷ GALLEGO RODRIGUEZ, Pablo
2010 “E-Learning y Derecho”. Ed. Reus, Madrid, p. 328

Por mi parte, propongo un concepto simple y cotidiano de los nombres de dominio definiéndolos como las direcciones que existen en Internet, compuestas en su mayoría por combinaciones de letras y números fáciles de recordar para ubicar, de manera rápida y sencilla, las páginas web deseadas.

1.1.2 Origen y Estructura

Para comprender el origen de los nombres de dominio, es fundamental primero tener claro el contexto en el que surgen y se desarrollan, Internet.

De acuerdo al *Federal Network Council* (FNC) de los Estados Unidos, Internet es un “[...] sistema global de información que está relacionado lógicamente por un único espacio global de direcciones. Se refieren estas direcciones al conjunto de caracteres que identifican de forma universal e inequívoca a un ordenador que ofrece información en la red [...]”⁸.

En consecuencia, no pueden existir dos direcciones de internet idénticas, así como tampoco, pueden existir dos números de teléfono iguales. Cada uno identifica un único punto determinado en el espacio.

⁸ GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier 2005 “Principios de derecho en internet” Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 69

El problema surge ante la complejidad de éstas direcciones. Como señala Gallego Rodríguez⁹, Internet se basa en el protocolo de comunicaciones TCP/IP, es decir, secuencias de cuatro bloques de números entre el 0 y el 225 separados por puntos que sirve para identificar un determinado sitio web. En ese sentido, al inicio sólo se utilizaban las direcciones IP de destino cuya estructura era del tipo 155.214.201.203. Sin embargo, direcciones de éste estilo eran difíciles de recordar, por lo que se buscó simplificar el sistema.

De este modo “[...] se optó por un interfaz más sencillo y mnemotécnico, que permitiera asignar y usar en todo el mundo un nombre unívoco para cada uno de los ordenadores conectado a Internet, facilitando de esta forma la interoperatividad. Con el fin de coordinar las equivalencias entre los “nombres para humanos” y “nombres para las maquinas”, se creó el sistema de dominios o DNS – Domain Name System – que permite, de forma automática, la conversión de los “Letreros de la Red” en dirección IP [...]”¹⁰.

Asimismo, Gallego Rodríguez¹¹ explica que para poder organizar estos nombres de dominio dentro de una red, se estableció una estructura jerárquica, tanto respecto a los servidores de los DNS como al mismo DNS.

En cuanto a los servidores, éstos se clasifican de la siguiente manera:

⁹ GALLEGO RODRIGUEZ, Pablo., Op. Cit., p. 329

¹⁰ Idem.

¹¹ Ibid., p.331

i) DNS primario:

Es el servidor que contiene toda la información correspondiente a un dominio (sitio web) específico y cuya base de datos es mantenida y actualizada por su administrador.

ii) DNS secundario:

Es el servidor que contiene una copia de los DNS primarios y cuya base de datos es actualizada mediante las copias que se realizan del DNS primario. En otras palabras, es una copia de seguridad del DNS primario, por lo que sólo se usa si el primero llega a fallar.

iii) DNS caché:

Es el servidor que contiene información de otros servidores, primarios o secundarios, y cuya función consiste en traducir las direcciones URL en direcciones IP y viceversa para descongestionar a dichos servidores. Por ello, almacena temporalmente las direcciones más visitadas.

En cuanto a la propia estructura jerárquica de los DNS, éstos “[...] comienza con los TLD – Top Level Domain – que a su vez se encuentran divididos en dos categorías: los ccTLDs – Country Code Top Level Domains – y los gTLDs – Generic Top Level Domains”¹².

¹² Ibid., p. 332

Los ccTLDs son los dominios territoriales de los países. Están conformados por dos letras de acuerdo a la norma ISO-3166-1¹³ de la *International Organization for Standardization* que establece una tabla de territorios geográficos con determinados códigos. De este modo, tenemos como ejemplo el código “PE” para Perú, “AR” para argentina, “BR” para Brasil, “ES” para España, entre otros.

Por su parte, los gTLD son los dominios genéricos asignados para clasificar e identificar el organismo al que pertenece un determinado sitio web. Los primero en crearse fueron¹⁴ el «.com» utilizado para entidades comerciales; el «.edu» para centros educativos; el «.gob» para instituciones gubernamentales civiles; el «.mil» para instituciones gubernamentales militares; el «.net» para organizaciones que manejan redes; el «.org» para organizaciones sin fines de lucro; el «.int» para organizaciones constituidas por tratados internacionales; y el «.arpa» exclusivamente para temas relacionados con la infraestructura de Internet.

¹³ International Organization for Standardization
Consulta: 21 de diciembre de 2012
<http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements>

¹⁴ International Corporation For Assigned Names And Numbers (ICANN)
Consulta: 20 de junio de 2012
<<http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/basics-new-extensions-21jul11-en.pdf>>

Posteriormente con la fundación de ICANN - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*¹⁵, creada el 18 de septiembre de 1998 para coordinar el sistema de nombres de dominio, se realizan dos programas de solicitudes por medio de los cuales cualquier organización pública o privada de cualquier parte del mundo podía solicitar la creación de nuevos gTLD. Así, de acuerdo a la ICANN¹⁶ el primer programa llevado a cabo en el año 2000 creó siete nuevos gTLD: «.aero» para la industria aérea; «.biz» para negocios; «.coop» para cooperaciones; «.museum» para museos; «.name» para familias o individuos; «.pro» para profesiones; «.info» para información de libre acceso. Y el segundo programa en el año 2004 creó ocho nuevos gTLD: «.asia» para compañías, organizaciones e individuos del continente asiático; «.cat» para el idioma y la cultura catalana; «.jobs» para aspectos relacionados a trabajos, «.tel» para servicios de conexión entre telefonía e Internet; «.travel» para agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, turismo, etc.; «.mobi» para dispositivos móviles; «.post» para servicios postales; y «.xxx» para pornografía.

De este modo, *“la estructura de los DNS comienza con los TLD y continúa, necesariamente, con los SLD – Second Level Domain – que se encuentran a la izquierda de los TLD separados por un punto; a diferencia de los que*

¹⁵ International Corporation For Assigned Names And Numbers (ICANN)
Consulta: 20 de junio de 2012
<<https://www.icann.org/es/about/participate/what>>

¹⁶ International Corporation For Assigned Names And Numbers (ICANN)
Consulta: 20 de junio de 2012
<<http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/basics-new-extensions-21jul11-en.pdf>>

*ocurría con la dirección IP, la lectura de los DNS es de derecha a izquierda, de la general a lo específico [...] Los dominios de tercer nivel e inferiores, que se encuentran a la izquierda de los SLD y separados por un punto, son subcategorías de los anteriores y se crean en función a necesidades y criterios internos para permitir el escalonado de los nombres [...]*¹⁷.

En general, y como lo explica Plaza Penadéz¹⁸, son dos las partes que componen un nombre de dominio, una correspondiente al TLD y la otra al SLD. Respecto a la primera, *“[...] el titular de la página web tiene la facultad y libertad de decidir, dentro de las peculiaridades de los TLD, por cuál de ellos opta, si por ccTLD o por un gTLD, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del funcionamiento o de la operatividad no hay distinción entre los gTLDs y los ccTLDs, por lo que se trata más de una cuestión de gustos y preferencias”*¹⁹.

Respecto a la segunda parte, el titular *“[...] también tiene la libertad (dentro del respeto a la Ley y los derechos de los demás) de decidir el SLD (Second Level Domain o dominio de segundo nivel), que es la parte del nombre de dominio que va a permitir al usuario la identificación de la página, y, por ende, la localización de la página web del titular en la Red; siendo aquí donde radica la fuerza distintiva del nombre de dominio. La elección del SLD*

¹⁷ GALLEGO RODRIGUEZ, Pablo, Op. Cit., p. 333

¹⁸ GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier., Op. Cit., p.

374

¹⁹ Idem.

*tan solo está limitada por algunas especificaciones técnicas y por el hecho de que exista un SLD idéntico concedido previamente para el mismo TLD o para otro tipo de TLD que tenga preferencia y obligue a la exclusión de la asignación*²⁰.

En las mismas líneas, el Cibertribunal peruano²¹ también señala que son dos las partes que configuran los nombres de dominio, refiriéndose al componente abierto y al arbitral, correspondientes a los TLD y SLD respectivamente. Así menciona que *"[...] el componente abierto se encuentra conformado mayoritariamente por el country code y que puede ser utilizado sin conflicto por cualquier interesado en registrar su nombre de dominio en un espacio geográfico determinado. En el segundo, el componente denominado arbitrario, es el que está compuesto por la denominación que es escogida libremente por el solicitante del nombre de dominio y que puede estar conformado por la combinación de caracteres libremente escogida por dicho solicitante"*²²

Pongamos como ejemplo la página web de la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú:

www.biblioteca.pucp.edu.pe

²⁰ Ibid., p. 375

²¹ CIBERTRIBUNAL PERUANO

2009 Resolución N° 08, Expediente N° 001-2009-CRC, 15/05/2009, Lima

²² Idem.

Haciendo una lectura de derecha a izquierda, es decir de lo general a lo específico, nos encontramos en primer lugar, con los TLD o dominios de primer nivel en sus dos modalidades. El «.pe» correspondiente a la modalidad de ccTLD (dominio territorial) indica el lugar de procedencia que en éste ejemplo sería Perú, y el «.edu» correspondiente a la modalidad de gTLD (dominio genérico) indica el tipo de organización a la que corresponde, que para el ejemplo sería una organización educativa.

Lo que sigue, es decir el «pucp» corresponde al dominio de segundo nivel o SLD, el cual se conforma por cualquier construcción alfanumérica. Por lo tanto, queda bajo la responsabilidad de quien registra la página web seleccionar el nombre deseado, el mismo que puede estar conformado por letras, números o una combinación de ambos. Por lo general, algo que guarde relación con el contenido de la página web correspondiente a la dirección. En el presente ejemplo, se eligieron las siglas de la universidad.

Por último observamos el dominio «biblioteca», un dominio de tercer nivel que, cómo se señaló previamente, corresponde a una subcategoría del dominio de segundo nivel. Esto es evidente al entender que la dirección de nuestro ejemplo nos llevará, no a la página web de la universidad, sino a un espacio específico dentro de esa universidad, su biblioteca.

Por lo tanto, lo que será objeto del análisis de este trabajo serán los SLD, es decir, los nombres de dominio de segundo nivel que han sido elegidos y registrados por el titular para identificar con dicha dirección su página web.

1.1.3 Naturaleza

De acuerdo a su naturaleza, Pardini describe a los nombres de dominio como bienes registrables y distintivos cuya tecnología subyacente vincula a una dirección IP²³. A continuación, pasaré a realizar una breve descripción de cada uno de estos cuatro aspectos:

i) Bien:

Los nombres de dominio son parte de los objetos inmateriales susceptibles de valor.

ii) Registrable:

El registro de los nombres de dominio es un requisito para su existencia y su posterior protección, ya que sólo registrados podrán impedir que otros lo utilicen.

iii) Distintivo:

Aspecto que comparten tanto la marca como el nombre de dominio. Se diferencian por el ámbito en el cual debe ser efectuada esta distinción,

²³ PARDINI, Anibal, op cit, pp. 81, 82 y 83

como también por los elementos con que se cuenta para lograrla. En el caso de los nombres de dominio, debido a su propia naturaleza, se debe recurrir a elementos de tipo lógico y no estéticos. Por otro lado, también se diferencian en razón de quién realiza el proceso de identificación. En el caso de la marca, depende de la memoria de la propia persona, sin embargo para los nombres de dominio, la identificación depende de terceros en el sentido que son motores de búsqueda quienes realizan la tarea por uno.

iv) Cuya tecnología subyacente vincula a una dirección IP:

Esta vinculación entre el nombre de dominio y la dirección IP es la que constituye su razón de ser. Es por medio de esta función en particular que el nombre de dominio puede ejercer la función distintiva.

1.1.4 Función

De acuerdo a la función propiamente dicha de los nombres de dominio, Gallego Rodríguez, indica que *“el sistema de nombres de dominio DNS – Domain Name System – cumple la función primordial de facilitar a los usuarios la navegación por Internet, ya que permite la identificación fácil de un determinado sitio a los usuarios [...]”*²⁴.

²⁴ GALLEGO RODRIGUEZ, Pablo., Op. Cit., p. 329

Por su parte, Padini²⁵ señala que la finalidad del nombre de dominio es identificar. En ese sentido advierte que *“[...] al conocer este sistema, las empresas simplemente han tratado de vincularlo a sus marcas o denominaciones en el mundo real, de manera de trasladar los beneficios de las políticas de marketing al mundo virtual y adquirir, entre otras cosas, presencia en este último”*²⁶.

1.1.5 Registro

Existe solo una entidad encargada de velar por los nombres de dominio, ICANN (*International Corporation for Assigned Names and Numbers*) que de acuerdo a lo señalado en su propia página web, es *“[...] una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz [...]”*²⁷.

²⁵ PARDINI, Aníbal A., Op. Cit., p. 80

²⁶ Ibid., p. 78

²⁷ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Consulta: 27 de septiembre de 2011
<<http://www.icann.org/tr/spanish.html>>

Asimismo, se menciona²⁸ que es la encargada de preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las normativas adecuadas para su misión.

Entre sus principales funciones, destaca la de “[...] *coordinación de la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar una resolución unívoca de los nombres, de manera que los usuarios de Internet puedan encontrar todas las direcciones válidas. Para ello, se encarga de supervisar la distribución de los identificadores técnicos únicos usados en las operaciones de Internet, y delegar los nombres de dominios de primer nivel (como .com, .info, etc.)*”²⁹.

A partir de lo mencionado, queda establecido que ICAAN no es la encargada de registrar los nombres de dominio o de gestionar el sistema sino, como bien se indica, la responsable de “[...] *coordinar la forma en que se suministran las direcciones IP para evitar fallos o repeticiones [...]*”³⁰. Por lo tanto, no existe una entidad encargada del registro de los nombres de dominio, sino diversos registradores privados que brindan dicho servicio. En tal sentido, no se puede hablar de un registro de nombres de dominio propiamente dicho, más bien de lo que corresponde hablar es de una base

²⁸ Idem.

²⁹ Idem.

³⁰ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Consulta: 17 de mayo de 2012
< <http://www.icann.org/es/about/participate/what>>

de datos central de direcciones IP, a cargo de ICANN, donde se van almacenando todas los nombres de dominio registrados a nivel mundial.

En consecuencia, no hay un control más allá del llamado principio “*first to come, first to serve*”, es decir, el primero que registre será el que obtenga la titularidad.

Sin embargo, pese a que ICANN no brinde el servicio de registro, lo que sí brinda es la acreditación de los registradores. De tal manera, si una persona natural o jurídica desea registrar un nombre de dominio, lo recomendable es hacerlo usando un registrador acreditado por ICANN toda vez que éstos, a diferencia de los simples registradores, se encuentran gobernados por el Acuerdo de Acreditación de Registrados (RAA)³¹ entre ellos y por ICANN que establece sus derechos y responsabilidades. De acuerdo a la información brindada por ICANN³², hay varios cientos de registradores acreditados ubicados en todo el mundo que proveen respaldo en idiomas locales.

³¹ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
“Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA)”
Consulta: 21 de diciembre de 2012
<<http://www.icann.org/es/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-es.htm>>

³² International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Consulta: 21 de noviembre de 2012
<<http://www.icann.org/es/resources/registrars>>

1.2 LAS MARCAS

1.2.1 Definición

Partiendo de la legislación, el artículo 134° de la Decisión 486³³ – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

Artículo 134°.-

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*

³³ DECISION 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000

Consulta: 21 de diciembre de 2012

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_norsupra/decis486comco_mand.pdf

- e) *un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”*

De una manera más explicativa, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, define a la marca como “[...] *un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades*”³⁴.

Asimismo, señalan que la marca brinda protección a su titular, le garantiza el derecho a utilizarla para la identificación de bienes o servicios y le permite autorizar a un tercero para que la use a cambio de una suma de dinero. En cuanto a su periodo, la marca tiene un tiempo de protección limitado, sin embargo puede renovarse indefinidamente.

³⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
Consulta: 26 de septiembre de 2011
<<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>>

En ese sentido, “[...] las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional”³⁵.

En concordancia con lo mencionado, el Cibertribunal peruano³⁶ señala que la marca es un signo que permite a su titular diferenciar sus productos o servicios respecto a los productos o servicios de terceros. Lo que los lleva a concluir que la marca tiene como esencia, ejercer fines diferenciadores.

En ese sentido, indican que “[...] el titular de una marca, posee un derecho de uso exclusivo que se manifiesta en dos niveles, el primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el segundo, referido al derecho de exclusiva negativo. El primero de ellos, se basa, entre otros, en los actos de disposición y uso efectivo del signo [...] el segundo, implica la posibilidad real

³⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Consulta: 26 de septiembre de 2011

[<http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#function>](http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#function)

³⁶ CIBERTRIBUNAL PERUANO

2009 Resolución N° 08, Expediente N° 001-2009-CRC, 15/05/2009, Lima

*de oponer - en sentido lato - su derecho contra solicitudes o derechos obtenidos sobre elementos de naturaleza equivalente*³⁷.

1.2.2 Origen y Estructura

Los inicios de la marca se remontan al comercio de la Baja Edad Media. Nacen como parte de la *Lex Mercatoria* para poder reconocer el origen de los productos que se ofrecían siendo las primeras marcas, las firmas o sellos de los fabricantes sobre sus creaciones. Por lo tanto, la reputación de los productos provenía del lugar de procedencia de los mismos, *“siendo esto así, se da la situación que las mismas autoridades y comerciantes, tuvieron interés por la introducción de la utilización obligatoria de marcas locales, que aprovechaban el prestigio y fama de los productos elaborados en los lugares de renombre. También servían de protección para evitar que los productores y comerciantes no hiciesen pasar sus productos como provenientes de lugares afamados*³⁸.

En tal sentido, la función de la marca se limitaba a *“[...] acentuar el prestigio personal del fabricante o de determinado gremio, en base a la garantía de calidad que se proporcionaba. [...] Se cumplía una función diferenciadora,*

³⁷ Idem.

³⁸ CORNEJO GUERRERO, Carlos

2000 “Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad”. Ed. Cultural Cuzco, Lima, p. 31

*pero ella atendía a distinguir la procedencia del producto reforzando elementos personales*³⁹.

Con la Revolución Industrial y el surgimiento del sistema de mercado, la marca ya no solo se encarga de garantizar la calidad de los productos sino también, y con mayor énfasis, de cumplir con la función distintiva. *“Así, la marca tiene un nuevo rol, el de instrumento de ventas, en facilitador y promotor de intercambios privados, protegiendo y consolidando la posición de aquel competidor que se había hecho presente en el mercado con la captación de una clientela para sus productos. [...] Existiendo libertad de comercio e industria y por ende un régimen de libre competencia, se requería unos signos que sean capaces de distinguir ciertos productos de otros en el mercado de la manera más rápida y eficaz posible, de modo que se facilitasen los intercambios privados*⁴⁰.

Sin embargo, hasta el momento no existía norma obligatoria alguna respecto a la marca, su uso era tan solo una costumbre. Recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a surgir las primeras legislaciones de marcas al constituirse en *“una herramienta indispensable para el libre funcionamiento de una economía de mercado*⁴¹.

³⁹ Ibid., p. 58

⁴⁰ Ibid., p. 93

⁴¹ Ibid., p. 116

En cuanto a su estructura, las marcas no cuentan con un modelo predeterminado. Sin embargo, se las suele clasificar en tres grandes tipos de acuerdo a la estructura del signo bidimensional que la configura. De este modo encontramos las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Pero también hay otras marcas que *“[...] existen en la realidad del mercado y son reconocidos por el ordenamiento jurídico las marcas tridimensionales. Las mismas suelen consistir bien en el envase en el que se comercializa el producto, o bien en la propia forma que el producto asume al ser distribuido en el mercado [...]”*⁴².

De acuerdo a lo señalado por Fernandez-Novoa⁴³ la marca denominativa es aquella que se encuentra constituida por varias letras que forman un conjunto pronunciable, el cual puede tener significado o no. Existen tres subtipos de marcas denominativas, las sugestivas, las arbitrarias, y las de fantasía. Las marcas sugestivas se caracterizan por referirse a la naturaleza, cualidades o funciones del producto que van a designar, a diferencia de las marcas arbitrarias que no guardan relación alguna con el producto que designan, y de las marcas de fantasía que corresponden a la construcción de palabras que el público no conoce.

Respecto a la marca gráfica, ésta *“[...] suele ser definida como un signo visual que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su*

⁴² FERNANDES –NOVOA, Carlos
1984 “Fundamentos de derecho de marcas” Ed. Montecorvo, Madrid, p. 31

⁴³ Ibid., p. 28 y 29

configuración o forma externa [...]”⁴⁴. Y que al igual que la marca denominativa, también se divide en subtipos. El primero corresponde a la marca puramente gráfica, es decir, la sola imagen del signo, y el segundo a la marca figurativa, la cual además de contener a la imagen del signo, también contiene el concepto al que corresponde dicha imagen.

Por último, las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo, que puede ser una o más palabras, y un elemento gráfico, que puede ser una o más imágenes.

1.2.3 Naturaleza

En cuanto a la naturaleza de las marcas, Fernández-Novoa señala que la marca es *“un bien inmaterial, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares [...]”⁴⁵*.

⁴⁴ Ibid., p. 29

⁴⁵ FERNANDES –NOVOA, Carlos
2004 “Tratado sobre derecho de marcas” Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, p. 27

Respecto a los bienes inmateriales, advierte que muchos de éstos poseen una fisonomía definida⁴⁶. En el caso de las marcas, dicha fisonomía correspondería a la de un signo. Sin embargo, la marca no es sólo la unión existente entre un signo y un producto, sino una figura más compleja. Por lo tanto, limitarnos a decir que la marca únicamente es la mencionada unión, no estaríamos hablando propiamente de una marca, sino más bien de un proyecto de marca, es decir “[...] una marca en potencia a la que le falta un ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica. Este ingrediente es psicológico: la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores [...]”⁴⁷

Esto último, debido a que la verdadera finalidad de la marca es lograr entrar en las mentes de los consumidores. Por ello, se dice que recién cuando la unión entre el producto y el signo que la distingue es aprehendida por los consumidores, es que se tiene una verdadera marca. En otras palabras, dicha unión va a crear ciertas representaciones en la mente del consumidor, las cuales responden a aspectos del producto tales como su origen empresarial, sus características y nivel de calidad así como su goodwill o buena fama, todo lo cual es posible gracias al signos que los distingue de los demás, es decir, a la marca.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Ibid., p. 28

1.2.4 Función

Antes de delimitar las funciones principales que cumplen las marcas, es pertinente mencionar su importancia dentro del mercado como indica Fernández-Novoa⁴⁸ al referirse al *Memorandum* que publicó la Comisión de las Comunidades Europeas en 1976 sobre la creación de una marca. Señala que en dicho documento se destaca la importancia de la marca como mecanismo de información dentro de un sistema de mercado ya que “[...] el consumidor tiene que enfrentarse con un elevado número de productos finales de una misma clase: productos que no se distinguen entre sí a través de características naturales o técnicas, sino tan solo mediante simples diferencias cualitativas o por medio de su aspecto externo [...]”⁴⁹.

De ahí que el documento concluye afirmando que la marca es el único medio que permite la identificación y la elección de productos, con lo cual hace posible que la oferta de productos dentro del mercado, sea transparente para el consumidor.

En ese sentido, Llobregat Hurtado⁵⁰ señala que son cuatro las funciones de las marcas:

⁴⁸ Ibid., p. 66

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa
2007 “Temas de Propiedad Industrial” Ed. La Ley, Madrid, pp. 48, 49, 50

(i) Función indicadora de la procedencia empresarial de los productos:

La marca les da a los empresarios que quieran ofrecer sus productos o servicios en el mercado, la posibilidad de diferenciarlos de otros, iguales o similares, de distintos empresarios. Desde el punto de vista del consumidor, la marca brinda información toda vez que mediante ésta, el consumidor puede conocer el origen de los productos o servicios que desea adquirir, así como el hecho que todos aquellos que tengan la misma marca, provienen de la misma fuente. De ahí la confianza del consumidor hacia una determinada marca, y en consecuencia, hacia todos los productos o servicios que brinda, ya que todos son garantizados por el mismo empresario.

(ii) Función indicadora de calidad:

Por medio de la marca, los fabricantes tienen derecho al uso exclusivo de la misma, y en consecuencia, el derecho a prohibir que cualquier tercero la utilice sin su previo consentimiento. Esto incentiva a los fabricantes a invertir en buscar maneras de mejorar sus productos o servicios, ya que tienen la seguridad de que nadie más se va a beneficiar de ello. Es por ésta misma razón que los fabricantes también invierten en medios de producción, investigaciones y desarrollo y, en marketing. Todo lo cual favorece al consumidor ya que les asegura que todos los productos que llevan la marca proceden de una misma fuente y tienen unos mismos niveles de calidad.

(iii) Función condensadora del *goodwill*:

Para muchos autores, ésta constituye la función más importante de la marca desde el punto de vista del empresario que es titular de la misma. Esto en el sentido que por medio de la marca el empresario, en un primer momento, puede ir ganando fama al brindar buenos productos o servicios al mercado para que luego, en un segundo momento, los consumidores puedan reconocer esa buena fama o *goodwill* de la marca y asociarla a todos sus productos o servicios, lo que a su vez, los diferenciará de otros.

(iv) Función publicitaria:

Esta función tiene dos líneas de acción, la informativa y la persuasiva. En cuanto a la primera, los empresarios utilizan las marcas para brindar toda la información necesaria para que el consumidor pueda realizar una buena elección respecto a qué producto o servicios quiere adquirir. Por ello, la información debe ser clara y suficiente respecto a temas relacionados con precios, origen, calidad y características de sus productos o servicios. *“Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva. Sin embargo, como es de sobre conocido, los empresarios pueden utilizar la publicidad para atraerse a los consumidores utilizando sistemas o métodos engañosos y falaces. [...] Pueden influirlos psíquicamente dirigiendo sus preferencias a la compra de productos no por sus cualidades y calidades, sino en la confianza de*

que con la compra del mismo pueden conseguir asimismo el atributo. [...]”⁵¹. Pese a lo mencionado, los efectos positivos que genera la publicidad, son superiores que sus aspectos negativos.

1.2.5 Registro

Según lo mencionado por la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁵², para el registro de una marca se deberá presentar una solicitud de registro en la oficina de marcas nacional o regional. En el caso del Perú, la norma encargada de observar temas de marcas es la común para todos los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la misma que en su artículo 138^o⁵³ confirma lo señalado por la OMPI. En ese sentido, en el Perú la solicitud de marca se presentará ante la

⁵¹ Ibid., p. 48

⁵² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Consulta: 22 de noviembre de 2012

http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#how_to_register

⁵³ DECISION 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:

- i) *“La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse [...] asimismo una lista de los bienes o servicios a quienes se aplicará el signo.*

- ii) *El signo [...] debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.*

- iii) *Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, similares, que los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca [...]*⁵⁴.

En cuanto al alcance de la protección que brinda el registro de una marca, la OMPI señala que la mayoría de países tiende a registrar y proteger las marcas⁵⁵. En ese sentido, cada oficina nacional o regional cuenta con un

⁵⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
Consulta: 27 de septiembre de 2011
<http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf>

⁵⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

registro de marcas que contiene toda la información sobre los registros y las renovaciones, lo que facilita el examen y la investigación sobre una marca, así como la posible oposición por terceros. Sin embargo, los efectos de cada registro se limitan al país o región al que pertenezcan.

Pese a lo mencionado, la OMPI administra un Sistema de Registro de Marcas el cual “[...] *está administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid*”⁵⁶. Está compuesto por ochenta y cinco países y entre las marcas que se han registrado en este sistema se encuentran Rolex, British Airways, Renault, Lego, Mickey Mouse, etc.

Consulta: 22 de noviembre de 2012

http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#how_to_register

⁵⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Consulta: 27 de septiembre de 2011

http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#how_to_register

1.3 RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO POR EL DERECHO

El Cibertribunal peruano⁵⁷ señala que la extensión del derecho de marca se encuentra regulada en las normas de propiedad intelectual, a partir de las cuales se identifican tres elementos delimitadores: el territorial, el temporal y el de la conexión competitiva.

Respecto al elemento territorial, señala que el derecho de una marca se encuentra limitado a un espacio geográfico determinado de acuerdo al país en el que se registró la marca. Por lo tanto, su uso sólo es autorizado dentro de dicho espacio. En cuanto al elemento temporal, éste se refiere a la vigencia del derecho, toda vez que éste tiene una duración específica, sin perjuicio que pueda ser renovado de manera indefinida. Por último, la conexión competitiva, restringe el derecho de la marca a una determinada clase y a las que se asemejan a éstas de acuerdo a los productos o servicios que distingue.

Pese a lo mencionado, el Cibertribunal peruano⁵⁸ advierte la existencia de excepciones a dichas limitaciones respecto a elementos de naturaleza jurídica equivalentes, pero también, respecto a elementos de distinta

⁵⁷ CIBERTRIBUNAL PERUANO
20010 Resolución N° 15, Expediente N° 003-2010-CRC, 09/07/2010, Lima

⁵⁸ Idem.

naturaleza jurídica. Sobre éstas últimas existen en la actualidad dos excepciones.

La primera se refiere a aquellas excepciones que se encuentran en normas distintas a las de la propiedad intelectual, y cuya vigencia se da gracias a un mandato de naturaleza legal. Como ejemplo, señalan el artículo 9° de la Ley General de Sociedades del Perú donde se menciona la prohibición del uso de un elemento de la propiedad intelectual, debidamente protegido, como razón comercial.

La segunda excepción es aquella en la que una de las partes, por medio de un acuerdo voluntario, acepta la protección ampliada del derecho de marcas, lo que implica someter sus relaciones jurídicas a la aplicación de normas de naturaleza privada y a la solución de las controversias que se deriven de ella. Este es el caso de los nombres de dominio, en donde el derecho de marcas se extiende para que sea posible crear soluciones ante eventuales controversias entre ambas figuras de naturaleza jurídica distinta. Para ello, el titular de un nombre de dominio acepta someterse a determinadas reglas, como lo es la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN⁵⁹, al momento de realizar el registro.

⁵⁹ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
"Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio". Política aprobada el 26 de agosto de 1999
Consulta: 21 de diciembre de 2010
<<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>>

Según lo señalado por el doctor Enrique Bardales en el seminario “Contratos, regulación y propiedad en internet”⁶⁰, las marcas siempre han tenido problemas con figuras de igual naturaleza jurídica (falsificación, imitación, confusión). Lo que ocurre con la creación de los nombres de dominio es el surgimiento de un problema diferente, ya que no solo se trata de figuras de naturaleza jurídica distinta, sino que además de figuras que no persiguen los mismos fines: diferenciadores en el caso de las marcas, e indicadores en el caso de los nombres de dominio. En consecuencia, se extiende el derecho de marcas para que sea posible solucionar estos nuevos problemas.

⁶⁰ Seminario “Contratos, regulación y propiedad en internet” organizado por la Asociación civil Derecho & Sociedad el día 9 de mayo de 2012

CAPÍTULO SEGUNDO:

CONFLICTO ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS

Cada vez más, “[...] las personas físicas y jurídicas de todo el mundo, y muy particularmente las empresas, consideran su presencia en Internet como un asunto de creciente importancia (de trascendencia incluso vital, en muchos casos); y el sistema de nombres de dominio es justamente lo que, desde el punto de vista técnico, hace posible dicha presencia [...]”⁶¹. En tal sentido, “[...] el nombre de dominio reproducirá un signo distintivo de empresa de su titular para distinguir en el web las actividades o prestaciones asociadas al mismo [...]”⁶².

Sin embargo no siempre es así ya que la libertad de elección que existe en el registro de nombres de dominio, permite que cualquiera pueda elegir el nombre de dominio que desee, sin perjuicio que el mismo corresponda a la marca de un tercero y que lo utilice para distinguir productos o servicios similares o iguales a ésta. De ahí, que no sólo impide a los titulares de las marcas contar con su propio nombre de dominio, sino que también, genera

⁶¹ GARCÍA MEXÍA, Pablo
2009 “Derecho europeo de Internet. Hacia la autonomía académica y la globalidad geográfica”. Ed. Netbiblo, La Coruña. p. 207

⁶² CARBAJO CASCÓN, Fernando
1999 “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”. Ed. Aranzadi, Navarra. p. 82

graves riesgos para éstas. En consecuencia, surgen los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas.

Antes de pasar a exponer los diversos tipos de conflictos que existen entre las marcas y los nombres de dominio, es preciso primero realizar una comparación entre ambas figuras en función a sus características, desarrolladas en el capítulo anterior, con el fin de establecer sus semejanzas y diferencias, y así poder comprender por qué las marcas se encuentran reguladas y los nombres de dominio no.

2.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS

2.1.1 Semejanzas entre los nombres de dominio y las marcas

Tanto las marcas como los nombres de dominio, tienen en común una función particular, la función identificadora. Mientras que los nombres de dominio, como bien se señaló en el primer capítulo, tienen como función la fácil identificación de un sitio en internet al darle un contenido alfanumérico a las direcciones IP; las marcas tienen como función primordial, la de identificar la procedencia empresarial de un producto o servicios.

El problema surge cuando las funciones de cada una de estas figuras se entrecruzan. De este modo, los nombres de dominio, que en un primer momento sólo servían como dirección de una página web, pueden llegar a ser la dirección del portal de un determinado producto o servicio comercializado en el mercado.

En otras palabras, Massaguer señala que *“en la práctica, los nombres de dominio establecen una vinculación entre un sitio web y un sujeto, así como entre éste sujeto y la actividad, en no pocas ocasiones de naturaleza empresarial o profesional, desarrollada u ofrecida a través del sitio web en cuestión, y en su caso, entre este sujeto y el sitio web como lugar de contratación de los productos y servicios allí ofrecidos. En este sentido, no parece dudoso que los nombres de dominio son en esencia signos distintivos que, en atención a la naturaleza y contenido de los recursos de Internet que identifican la actividad desarrollada en los sitios web a que corresponden, pueden participar de la naturaleza de las marcas y de los nombres comerciales”*⁶³.

⁶³ MASSAGUER, José
2004 “Las marcas en Internet”. En CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo
(Director). *Derecho de Internet*. Ed. Heliasta, Buenos Aires, p. 219

2.1.2 Dificultades de regular los nombres de dominio en base sus diferencias con las marcas

Si bien se ha mencionado en el punto anterior que tanto los nombres de dominio como las marcas comparten la función identificadora, son diversas las características que los diferencian y que hacen que sea imposible regularlos bajo las mismas disposiciones que las marcas.

Entre todas sus características, las más significativas son las relativas al principio de especialidad y al de territorialidad relacionadas con la naturaleza jurídica de las figuras.

El principio de especialidad es aquel principio propio de las marcas por medio del cual se puede registrar un signo parecido o idéntico a una marca ya existente, siempre y cuando no se trate de productos o servicios del mismo rubro o alguno parecido. Para ello, se creó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios NIZA⁶⁴, la cual identifica los distintos rubros que existen agrupando los productos y servicios en clases.

En nuestra legislación no se menciona expresamente este principio, sin embargo su aplicación se ve reflejada en el artículo 136° de la Decisión 486 -

⁶⁴ Clasificación Internacional de Productos y Servicios NIZA – Décima Edición
Consulta: 21 de diciembre de 2012
< <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES>>

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, al mencionar que *“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [...]”* (subrayado agregado).

Podemos señalar como ejemplo del principio de especialidad, el caso de la marca PUMA⁶⁵ utilizada para zapatillas, ropa urbana y accesorios. De acuerdo a sus productos, le correspondería estar registrada en la clase 25 que comprende *“vestidos, calzados, sombrerería”*. Por lo tanto, no existe problema alguno en que también se registren otras marcas PUMA, en clases que no sean ni la clase 25 ni alguna parecida.

En ese sentido bien podría estar registrada la marca PUMA para café (Puma Coffee⁶⁶) en la clase 30 que comprende *“café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hiel”*; y la marca PUMA para una editorial

⁶⁵ Puma

Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://latam.puma.com/>>

⁶⁶ Puma Coffee

Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.edicionespuma.org/paginas/quienes-somos>>

(Ediciones Puma⁶⁷) registrada en la clase 16 que comprende “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés*”.

Por su parte, el principio de territorialidad, también propio de las marcas, es aquel principio por medio del cual se puede registrar un signo idéntico a una marca ya registrada, siempre y cuando, se registre en un territorio en el que no esté comprendida la protección de la primera. Este principio, tampoco se observa de manera expresa en nuestra legislación, sin embargo el mismo se

⁶⁷ Ediciones Puma

Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.edicionespuma.org/>>

refleja en el artículo 159° de la Decisión 486⁶⁸ al referirse a la protección de la propiedad industrial dentro del territorio del País Miembro, es decir que la protección alcanza al territorio del país en donde se efectuó el registro de la marca.

En consecuencia, ninguno de los principios previamente mencionados, pueden ser aplicados a los nombres de dominio, ya que mientras las marcas cuentan con tantos sistemas de registros como zonas de protección marcaria existen, los nombres de dominio solo cuentan con un sistema de registro. Por lo tanto, mientras las marcas tienen un alcance territorial, es decir que es fácil delimitar su protección a tan solo un determinado territorio geográfico, los nombres de dominio tienen un alcance mundial, haciendo que sea imposible su limitación territorial.

Asimismo, si bien al registrar una marca es requisito indicar a qué categoría pertenece, con el fin de analizar su similitud con las marcas ya existentes en

⁶⁸ DECISION 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

dicha categoría o categorías parecidas, con los nombres de dominio no se exige el mencionado requisito, toda vez que no existen categorías. Los nombres de dominio son direcciones para hallar una determinada página web, por lo que no resulta necesario limitarlos a alguna categoría, sino simplemente impedir que existan dos direcciones iguales.

Pese a las dos diferencias señaladas entre los nombres de dominio y las marcas, hay otras que reafirman el carácter individual de cada figura y que han sido desarrolladas por Massaguer⁶⁹.

En primer lugar, de acuerdo a las diferencias existentes entre las marcas y los nombres de dominio respecto a su naturaleza, Massaguer señala como diferencia la posibilidad de identificar al titular de cada uno. Así, mientras que las marcas permiten identificar y diferenciar de manera inmediata al titular de las mismas, para el caso de los nombres de dominio, la situación es complicada. Sólo se puede identificar a la computadora que alberga el nombre de dominio más no al titular del mismo y además, ello sólo es posible una vez que la conversión a IP Address tiene lugar.

Asimismo, señala en cuanto a la protección que, si bien en el ámbito marcario existe la protección de una marca, aún cuando ésta no se encuentre registrada, en el sistema de nombres de dominio esta posibilidad no existe. Por su naturaleza, un nombre de dominio tiene que estar

⁶⁹ MASSAGUER, José,. Op. Cit., pp. 219, 220 y 221

registrado para existir, por lo que sólo podrá protegerse el nombre de dominio registrado.

Por otro lado, respecto a la regulación señala que mientras las marcas responden a un sistema público donde su registro, funcionamiento y protección está a cargo de las administraciones públicas nacionales o internacionales y por lo tanto, se encuentran reguladas legalmente; los nombres de dominio responden a un sistema privado (DNS) toda vez que se encuentran regulados por entidades de Derecho privado, sin perjuicio de que algunos ccTLD, por su naturaleza, sean regulados por entidades públicas.

En cuanto al registro, en el caso de la marca es necesario cumplir con ciertos requisitos estructurales y no estar en alguno de los supuestos prohibitivos. Con ello, se asegura la distintividad de la marca, se impide la monopolización de signos que pueden ser usados en el mercado, y se asegura que no va en contra de los derechos de un tercero. Por el contrario, para el registro de los nombres de dominio, tan solo se exige como requisito que el signo que se desee registrar, no haya sido registrado con anterioridad y que se respeten ciertas normas de sintaxis o de composición, simplemente para que sea compatibles con los protocolos de identificación empleados.

Por último, respecto a la conservación, las marcas tienen un tiempo de duración determinado, el cuál puede ser renovado indefinidamente. Sin embargo, para que ésta mantenga su protección, debe estar en uso. Por su

parte, el registro en el sistema de nombres de dominio no tiene un tiempo determinado de duración y no exige requisito alguno respecto a su conservación. En consecuencia, uno puede tener el registro de un nombre de dominio por el tiempo que desee y nunca usarlo.

2.2 CATEGORÍAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

De acuerdo a la doctrina revisada, son diversas las pautas que pueden ser tomadas para clasificar los conflictos que pueden generarse entre nombres de dominio y marcas. En el presente trabajo, adoptaré la clasificación por medio de la cual se distinguen los conflictos de acuerdo a la buena o mala fe de su registro. En tal sentido se parte de si “[...] *el registro del nombre de dominio idéntico al signo empresarial de un tercero ha sido hecho de mala fe con finalidades especulativas: de extorsión al titular del signo distintivo idéntico o similar al SLD o de negociar la transmisión del dominio a cualquier sujeto interesado, de aquellos otros donde la identidad es totalmente casual, fruto del azar o de la coincidencia del nombre del registrante con la marca o nombre comercial de un tercero*”⁷⁰. Me refiero a las categorías de *Domain-Grabbing* y *Non Quiet Name Grabbing*, en el caso de los registros de mala fe, y a los de *Logical Choice* en el caso de los registros de buena fe.

⁷⁰ CARBAJO CASCON, Fernando., Op Cit., p. 84 y 85

2.2.1 Domain-Grabbing

Respecto a los primeros, los *Domain-Grabbing*, también llamados *Domain-grabbing*, (piratería o secuestro de signos distintivos), se tratan de casos en los que “[...] un sujeto, aprovechando la falta de previsión de algunas empresas de renombre con relación a la reserva de su signo distintivo en Internet, registra (secuestra) uno o varios nombres de dominio idénticos o muy similares al nombre comercial o marca de empresas conocidas en un mercado nacional [...]”⁷¹ con el fin de obtener beneficios de ello.

En consecuencia, la marca no se ve afectada directamente, ya que quien tiene la marca registrada como nombre de dominio no utiliza dicho dominio en Internet. Sin embargo existe afectación en cuanto es un impedimento para que una marca pueda obtener un nombre de dominio con su mismo nombre debido a que otro ya lo tiene registrado de acuerdo al principio “*first come, first served*”. Por lo tanto, los conflictos de este tipo por lo general son resueltos por medio de acuerdos extrajudiciales (por ejemplo el caso McDonald’s) o por desistimiento de quien tiene el nombre de dominio registrado. Sin embargo, también ha habido veces donde se han resuelto dichos casos en tribunales (por ejemplo el caso Panavisión Int. e Intermatic Inc).

⁷¹ Ibid., p. 85

2.2.1.1 Cybersquatting

Esta modalidad de *Domain-Grabbing* corresponde al registro del nombre de dominio de una marca conocida por parte de un tercero, quien posteriormente extorsionará al titular de dicha marca para exigirle una suma u otra prestación a cambio de la transmisión del dominio.

- Caso McDonald's⁷²

Un ejemplo conocido de Cybersquatting es el caso de McDonald's. En 1994, Joshua Quittner, quien trabajaba como escritor en la revista "*Wired*", escribió un artículo sobre la importancia de proteger una marca en internet, asimismo, recomendó a McDonald's, que aún no tenía su marca registrada como nombre de dominio, registrarla. Dado que su recomendación fue ignorada, él mismo registró el dominio <www.mcdonalds.com> e incluso creó el correo electrónico <ronald@mcdonalds.com>.

McDonald's no fue capaz de obtener el nombre de dominio que contenía su propia marca por los medios legales, de modo que tuvo que acceder a lo solicitado por Quittner, lo cual consistía en realizar una significativa donación a una escuela pública.

⁷² Ibid., p. 77

2.2.1.2 Warehousing o Domain Dealing

La otra modalidad de *Domain-Grabbing* corresponde al registro de un nombre de dominio de una marca por parte de un tercero pero esta vez con el objetivo de ofrecerlo públicamente a cualquier persona interesada en cualquier parte del mundo a cambio de una suma de dinero.

- Caso Panavision Int. e Intermatic Inc.⁷³

Otra caso conocido es el correspondiente a los nombres de dominio de las marcas Panavision Int. e Intermatic Inc. En 1995, Denis Toeppen, registró cerca de doscientos nombres de dominios entre los que se encontraban los dominios <www.panavision.com> e <www.intermatic.com>, y cuyo único contenido, en todos los casos, era un saludos de bienvenida “*hello*” o una carta geográfica de la región, seguido de su nombre, dirección y número de teléfono para que las empresas afectadas, o cualquier otra persona interesada puedan localizarlo y negociar la cesión de dicho dominio.

En este caso “[...] los juzgadores coincidieron en que la finalidad extorsionadora de Toeppen, que había registrado más de 200 nombres de dominio de conocidas compañías para obstaculizar su presencia en Internet y forzarles a realizar un desembolso importante si querían acceder a la red

⁷³ Idem

con su signo característico [...]”⁷⁴ Perjudicaba el valor distintivo de un signo renombrado. En tal sentido, los tribunales resolvieron a favor de los titulares de las marcas.

2.2.2 Non Quiet Name Grabbing

De acuerdo a la segunda categoría de conflicto, *Non Quiet Name Grabbing*, esta puede incluir diversas formas de afectaciones a las marcas. Estos conflictos surgen cuando un sujeto decide “[...] registrar como nombre de dominio no su propio nombre o signo distintivo, sino el nombre o signo de otras empresas que hubieran alcanzado renombre o notoriedad nacional o internacional, con la finalidad bien de generar confusión o asociación entre los usuarios de la red, bien de ocasionar perjuicio al competidor, desprestigiando sus productos o servicios directamente o por comparación negativa con los productos o servicios del titular de la página web, o bien para captar la atención de los usuarios de la red y atraerlos a una determinada página web aunque la información, productos o servicios ofertados poco o nada tuvieran que ver con la actividad propia de la empresa titular del signo”⁷⁵.

⁷⁴ Ibid., p. 85 y 86

⁷⁵ Ibid, p. 78

En consecuencia, son tres las formas mediante las cuales un sujeto que registra un nombre de dominio correspondiente a una marca notoriamente conocida, puede beneficiarse.

Éstas son la confusión o asociación, el perjuicio al competidor, o la captación de la atención de los usuarios. De esta forma se utiliza el prestigio de una marca ajena para favorecer a otra no tan prestigiosa. Pero también puede darse el caso de registrar nombres de dominio que contengan una marca notoriamente conocida junto con algunas palabras positivas, sin importar si aquel que registra se dedica a actividad comercial o no. Por ejemplo www.quierounacocacola.com o www.meencantastarbucks.com. En principio ninguna causa perjuicio a la marca, sin embargo los efectos serán los mismos que si lo hicieran, ya que de igual manera generarán una asociación con ésta y tendrán una captación de usuarios superior debido a su fama.

Por otro lado, a diferencia de los conflictos de *Domain-Grabbing*, en los conflictos de *Non Quiet Domain Name Grabbing* quien registra el nombre de dominio hace uso efectivo del mismo y no tiene intenciones de extorsionar al titular de la marca para que lo adquiera. Por el contrario, busca mantenerlo para seguir beneficiándose de éste. Todo lo cual “[...] puede llegar a provocar la dilución del poder distintivo de la marca en cuestión, al utilizarse el signo principal ininidad de veces con múltiples variaciones en la red, o

afectar al prestigio o reputación ligado al mismo, debido a los contenidos del web de una o varias páginas parásitas”⁷⁶.

A continuación realizaré un pequeño desarrollo de cada una de las modalidades correspondientes a los conflictos de *Non Quiet Name Grabbing*. Para ello recurriré al derecho de marcas y al derecho de la competencia desleal, así como también utilizaré casos que permitan ejemplificar cada supuesto en particular.

2.2.2.1 Confusión o asociación

De acuerdo a nuestra legislación, los actos de confusión, regulados en el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal, “*consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde [...]*” (Subrayado agregado)

⁷⁶ Ibid., p.79

Cabe precisar que cuando se indica que el riesgo de confusión puede ser real o potencial, ello se refiere a que basta que exista riesgo de confusión para sancionar una conducta.

Por su parte Massaguer define el acto de confusión como el “[...] *comportamiento de toda clase idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, circunstancia que se entiende producida ya cuando es apto para crear riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de su procedencia empresarial [...]*”⁷⁷.

Asimismo, señala que el acto de confusión mismo comprende “[...] *cualquier utilización de un instrumento o medio de identificación empresarial o profesional, de cualquier elemento apto para remitir una fuente de procedencia empresarial o profesional que proporcione una información incorrecta a los destinatarios acerca de los distintos extremos relevantes en este ámbito [...]*”⁷⁸.

Por lo que aplicado a los nombres de dominio, estaríamos en un supuesto de confusión cuando la conexión entre la titularidad de una marca y la de un nombre de dominio no es real sino tan sólo aparente. Esta situación surge ante la existencia de dos nombres de dominio muy similares, que, por su gran parecido, podría pensarse que son de la misma titularidad, o lo que es

⁷⁷ MASSAGUER, José
1999 “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”. Ed. Civitas, Madrid, p. 167

⁷⁸ Ibid., p. 171

igual, que tienen el mismo origen empresarial, sin embargo, sólo uno de ellos es el correspondiente a una marca. Como señala Pardini, *“esta figura (típica del ámbito de marcas) se da en el caso de los nombre de dominio, cuando una persona intenta una forma de aproximación o similitud (porque la exactitud técnicamente no es posible) entre dos dominios, para captar o privar al otro de eventuales accesos o resultados de búsqueda [...]”*⁷⁹.

- Caso Meridiana Hotel y Hotel Meridien⁸⁰

Un ejemplo de este tipo de conflictos es el correspondiente a los hoteles Meridiana y Meridien. El Hotel Meridiana de la isla Córcega, situada en el Mar Mediterráneo, registró el nombre de dominio www.hotel-meridian.com con el fin de crear confusión entre los usuarios con el Hotel Meridien, perteneciente a la importante cadena hotelera francesa.

El conflicto se resuelve tras una demanda por parte del Hotel Meridien ante el Tribunal de Gran Instancia de París, que el 7 de junio de 2006 que determinó que el Hotel Meridiana de Córcega había registrado el dominio con ánimo de crear confusión y lo obligó a publicar dicho el fallo en la página web del dominio bajo discusión por varios meses.

⁷⁹ PARDINI, Anibal, op cit, p. 84

⁸⁰ GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier., Op. Cit., p. 213

2.2.2.2 Perjuicio al competidor

Cuando una marca utilizada como nombre de dominio por un tercero, goza de renombre en el mercado, además de que exista riesgo de confusión o asociación, también puede existir perjuicio al competidor. Esta modalidad, también conocida como desprestigio se da cuando *“[...] se pretende atribuir a un dominio una característica que le es incompatible, tanto en desmedro de la actividad que viene desarrollando el titular de la marca (o el portador del nombre) como del prestigio logrado en virtud de atributos que hacen válida a una empresa [...]”*⁸¹.

En tal sentido, una de las maneras como puede darse el perjuicio al competidor, recurriendo a las figuras correspondientes a la protección de las marcas, es a través de la dilución, toda vez que un tercero puede registrar el nombre de dominio una marca, de titularidad de su competidor, con el único objetivo de perjudicarlo al disminuir la fuerza distintiva de su marca.

Para comprender mejor esta figura es necesario tener claro su definición. De este modo, la dilución se encuentra recogida en la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, en tres escenarios diferentes: Como un supuesto que no puede ser registrado como marca al afectar el derecho de un tercero (artículo 136°); como un acto realizado por un tercero en contra de

⁸¹ PARDINI, Anibal, op cit, p. 85

una marca que puede ser impedido por el titular de los derechos de la misma (artículo 155°); y como un supuesto de uso no autorizado de una marca (artículo N°226). Sin embargo, la norma no contempla su definición, por lo que recurriré a lo indicado por la doctrina y la jurisprudencia.

Así, de acuerdo a lo señalado por Barrera Taboada⁸², la dilución es el deterioro de la calidad distintiva de una marca causada por el uso de una idéntica o casi idéntica para distinguir productos o servicios que no guardan conexión competitiva con la marca.

Por su parte, Arana Courrejolles señala que *“la dilución se da cuando surge una nueva marca idéntica o similar a otra, que es una marca con fama extraordinaria y una distintividad elevada, pretende distinguir o distingue productos distintos a los que viene distinguiendo la marca de fama extraordinaria [...] la presencia de la nueva marca hace que la marca famosa pierda su posición única y comience gradualmente a disminuir su capacidad y calidad”*⁸³.

En cuanto a los tipos, existen dos clases de dilución, la dilución por blurring o dilución tradicional; y la dilución por tarnishment o disparagement es decir, dilución por descrédito o desprestigio.

⁸² BARRERA TABOADA, Adriana
2005 “Dilución de una marca famosa: Alcance de su tratamiento en la normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489”. *Derecho y Sociedad*. Lima, número 24, p.154

⁸³ ARANA COURREJOLLES, María del Carmen
2003 “La dilución: Un reto para el derecho marcarío”. *Derecho y Sociedad*. Lima, número 20, p. 292

La primera, la dilución por blurring, “[...] ocurre cuando un tercero usa una marca notoria para distinguir productos o servicios distintos a los que originalmente dicha marca distingue, de modo tal que la vinculación existente entre la marca notoria y los productos o servicios que distingue se diluya”⁸⁴.

La segunda, la dilución por tarnishment “[...] se produce cuando un tercero utiliza una marca notoria de manera que se desprestigie a la marca, es decir, que dicho uso se produzca en situaciones distintas a las que la marca normalmente se presenta en el mercado para distinguir productos o servicios de mala calidad, o usarla dentro de un contexto ofensivo, inmoral o dañino”⁸⁵.

De ahí que Barrera Taboada⁸⁶ señale que la Decisión 489, normativa de la Comunidad Andina, hace expresa referencia a ambas clases de dilución tanto en el artículo 136° inciso h) como en el artículo 155° incisos e) y f). Así, al mencionar que se genera un daño por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, se está haciendo referencia a la dilución por blurring; mientras que cuando se menciona que el daño es generado por razón de aprovechamiento injusto, se está haciendo referencia a la dilución por tarnishment.

⁸⁴ BARRERA TABOADA, Adriana
2005 “Dilución de una marca famosa: Alcance de su tratamiento en la normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489”. *Derecho y Sociedad*. Lima, número 24, p.155

⁸⁵ Idem.

⁸⁶ Idem.

En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Andino indica que *“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial [...]”*⁸⁷. En las mismas líneas el Tribunal de INDECOPI señala que *“la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”*⁸⁸.

De acuerdo a lo señalado, un caso que genere perjuicio al competido por medio de la dilución será aquel en el que un tercero registra un nombre de dominio correspondiente a una marca conocida, pudiendo tratarse de la marca de un competidor suyo en el mercado o en cualquier otra área en la que se desarrolla Internet, con el único objetivo de utilizar la página web de dicho dominio para incluir información que afecte a la marca correspondiente al nombre de dominio. Todo lo cual generará la disminución de la fuerza distintiva de la marca en cuestión, y a su vez, un mejor posicionamiento del tercero en el ámbito en el que compete.

⁸⁷ TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDECOPI

2009 Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, Expediente N° 288129-2006, 09/11/2009
Lima, p.37

⁸⁸ Ibid., p.37

- Caso Princeton Review y Kaplan⁸⁹

Se ha mencionado que el perjuicio al competidor puede ser causado por la dilución. No obstante, también puede darse a través de otras formas en las que no exista identidad o gran similitud entre las marcas. Un caso que ejemplifica este tipo de conflictos en los que se afecta el perjuicio de un competidor sin ser un caso de dilución es el correspondiente a Princeton Review y Kaplan, empresas americanas dedicadas a la preparación de estudiantes para exámenes de distinto nivel de educación.

En 1994 Princeton Review registró el nombre de su rival como nombre de dominio: <www.kaplan.com>. La dirección en cuestión conducía a una página web donde se hacían comparaciones entre las dos empresas, y en donde colocaban a Princeton Review en una posición superior a Kaplan, lo cual sin lugar a dudas generaba un perjuicio a éste último en la medida que desprestigiaba las cualidades de su servicio. El conflicto se resuelve con una demanda interpuesta por Kaplan por violación a su marca y la posterior renuncia de Princeton al dominio.

⁸⁹ CARBAJO CASCON, Fernando., op cit, p. 100

2.2.2.3 Captación de la atención de los usuarios

Al igual que en la modalidad anterior, “[...] Pueden darse situaciones en que la reproducción del signo ajeno como nombre de dominio por parte del competidor no persigue fines distintivos, sino que es utilizado únicamente como dirección electrónica, con la intención de aprovechar la reputación ajena [...]”⁹⁰ para captar la atención de los usuarios a su página web.

El aprovechamiento de la reputación ajena, al igual que la confusión, es una modalidad dentro de los actos de competencia desleal regulados en el Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal cuyo artículo 10° la define como “[...] la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero [...] pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual”.

De acuerdo a su definición, la jurisprudencia coincide en afirmar que “[...] en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde indicar que la infracción se

⁹⁰ Ibid., p. 101

*configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea capaz de generar confusión en el mercado*⁹¹.

Por su parte, Massaguer indica que la ilicitud del acto de explotación indebida de la reputación ajena “[...] se funda en el recurso a la fama o reputación ajena para presentar su propia oferta en el mercado y atraer así clientela [...]”⁹² En otras palabras es el “[...] aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación adquirida por un tercero en el mercado, sea su reputación industrial, comercial o profesional [...]”⁹³.

En ese sentido, todo tercero que registre un nombre de dominio correspondiente a una marca cuya reputación es reconocida en el mercado y cuyo único fin sea el de atraer, en este caso, usuarios a su página web, se encontrará en esta modalidad.

- Caso MTV⁹⁴

En 1993 Adam Curry, conocido *disc-jockey* que trabajaba para el canal de televisión MTV registró el dominio <www.mtv.com> para ofrecer, mediante

⁹¹ COMISIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDECOPI
2011 Resolución N° 011-2011/CCD-INDECOPI, Expediente N° 025-2010/CCD,
09/02/2011

⁹² MASSAGUER, José, Op. Cit., p. 364

⁹³ Ibid., p. 366

⁹⁴ CARBAJO CASCON, Fernando., op cit, p. 100

la página web de dicha dirección, un boletín diario de entretenimiento musical además de video clips, música y entrevistas, el cual mantuvo incluso luego de terminar su relación laboral con MTV, y que gracias a dicho nombre de dominio, empezó a crecer en cuanto popularidad debido al gran número de usuarios que visitaba su página.

MTV al ver esto demandó a Curry alegando la infracción de su marca registrada. Sin embargo el conflicto fue resuelto de manera extrajudicial. Nunca se supo cual fue el acuerdo, pero el dominio en discusión fue transferido a MTV.

2.2.3 Logical Choice

La tercera categoría, correspondiente a los conflictos de *Logical Choice*, responden a aquellos conflictos que, a diferencia de las dos categorías anteriores, el sujeto que registra el nombre de dominio semejante o idéntico a una marca de un tercero, actúa de buena fe, ya sea para fines comerciales o no.

2.2.3.1 Fines comerciales

Los primeros son los casos en los que “[...] *la identidad del nombre de dominio de segundo nivel con la marca o nombre comercial de un tercero puede ser totalmente casual, fruto de un signo personal (nombre o seudónimo) del registrante o de una denominación de fantasía elegido al azar*”⁹⁵.

- Caso Nissan⁹⁶

Ejemplo de este tipo de conflictos es el caso Nissan. En 1994, Uzi Nissan registró el nombre de dominio www.nissan.com para promover su compañía informática Nissan Computer Corp. Pese a todos los intentos legales de Nissan Motor Company por obtener dicho nombre de dominio, éste permanece en manos de Uzi Nissan como se muestra en la imagen⁹⁷.

⁹⁵ CARBAJO CASCON, Fernando., op cit, p. 95

⁹⁶ Nissan Computer

Consulta: 29 de noviembre de 2012
<http://www.nissan.com/Digest/The_Story.php>

⁹⁷ Nissan Computer

Consulta: 21 de diciembre de 2012
<<http://nissan.com/>>



2.2.3.2 Fines no comerciales

Mientras que en el segundo supuesto, “[...] nos encontramos con nombres de dominio idénticos o muy similares a signos distintivos empresariales notorios o renombrados de terceros que, sin embargo, no son registrados, a priori, para desarrollar una función distintiva de las actividades o establecimientos de una empresa o de sus prestaciones, sino con la única finalidad de localizar una determinada terminal informática y la página web correspondiente completamente vacía de contenido o dónde se ofrece una

*información no comercial ni publicitaria o, a lo sumo, con la intención de identificar a un sujeto determinado que ofrece información estrictamente privada o pretende solamente establecer una vía de comunicación privada con terceros*⁹⁸.

- Caso Appel Computer Inc.⁹⁹

En 1994, Mark Newton registró el nombre de dominio <www.newton.com> eligiendo dicho dominio debido a su apellido para la dirección de la página web que utilizaría para fines personales, es decir, que no realizaría actividad comercial ni publicitaria alguna a través de dicha página web. Pese a ello la empresa Apple Computers, Inc. titular de la marca newton, reclamó el derecho del dominio, frente a lo cual la *Network Solutions Inc* sólo suspendió provisionalmente el uso del dominio en conflicto.

En la actualidad, no existe información sobre el desenlace del caso, sin embargo el dominio <www.newton.com> nos lleva a la página web de Apple, por lo que se podría pensar que hubo algún tipo de acuerdo extrajudicial.

⁹⁸ Ibid., p. 84

⁹⁹ Ibid., p.95

2.3 ACTUALES MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

De acuerdo a Cabanellas “[...] existen tres aproximaciones o sistemas de tratamiento de los conflictos entre marcas y nombres de dominio: un sistema preventivo, enraizado en las normas y procedimientos de registro correspondientes a algunos ccSLD, y un doble sistema de resolución de conflicto, uno genuino del DNS, que se halla encarnado en la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN, y otro general como es el sometimiento de las disputas a los tribunales y administraciones que en cada caso sean competentes para conocer de los litigios relativos a las marcas”¹⁰⁰.

2.3.1 Sistema Preventivo: Normas y procedimientos para el registro de un nombres de dominio

Respecto al primero, el sistema preventivo, tomaré en cuenta el caso peruano. De este modo, las Normas Generales de Registro para el registro de ccSLD del dominio «.pe»¹⁰¹ en el punto denominado “¿Qué nombres de dominio están permitidos?” indican lo siguiente:

¹⁰⁰ MASSAGUER, José,. Op. Cit., p. 222

¹⁰¹ Punto PE.

“Normas Generales de Registro para el registro de ccSLD del dominio .pe”
Consulta: 21 de diciembre de 2012
< http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

“Está permitido el registro de cualquier combinación de caracteres que:

- No se encuentren previamente registrados.*
- Cumplan las normas de sintaxis expuestas más adelante.*
- No se encuentren dentro de algunas de las limitantes mencionadas en la norma referida a las Prohibiciones.*

En caso de que el dominio solicitado corresponda a una marca, lema comercial o nombre de empresa, este registro solo se podrá hacer por el poseedor del derecho precedente sobre dicha combinación de caracteres. Tendrá para ello que demostrar dicho derecho con la documentación otorgada por la autoridad registrante competente”¹⁰².

Pese a lo mencionado, en el punto denominado “Sobre la solicitud y registro de un nombre de dominio bajo el Punto.pe” también en las Normas Generales de Registro, se menciona que en la solicitud *“la información indicada por el solicitante es considerada como válida por la entidad registradora o por Punto.pe, siendo que la misma será resguardada por Punto.pe [...]”¹⁰³*. En las mismas líneas y dentro del mismo punto se menciona que *“[...] la única responsable de posibles vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual o industrial, o cualesquiera otros derechos de terceros, que puedan derivarse del registro de un nombre de dominio bajo*

¹⁰² Punto PE.

“Normas y Procedimientos del .pe”
Consulta: 17 de octubre de 2010
<http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

¹⁰³ Idem.

el Punto.pe para su uso en Internet por una personal natural o jurídica, será de la propia persona que haga dicho registro. [...] Ni Punto.pe ni los agentes registradores serán responsables de verificar la autenticidad de los antecedentes presentados por el Solicitante, y no tendrán ninguna responsabilidad por el uso que el Solicitante haga de un nombre de dominio una vez inscrito en el Registro”¹⁰⁴.

De lo mencionado, y respecto al caso peruano, se puede decir que no existe un verdadero sistema preventivo para evitar el conflicto que pudiera surgir entre nombres de dominio y marcas. Se podría pensar que corresponde a un control preventivo el señalar que si el nombre de dominio que se solicita corresponde a una marca, sólo podrá solicitarlo el poseedor del derecho sobre dicha marca habiendo demostrado su derecho. Sin embargo, dicho control no es efectivo en la práctica ya que la información brindada por el solicitante se tendrá como válida y en consecuencia no se verificará la autenticidad de los antecedentes presentados por el solicitante, como bien ha sido señalado.

En consecuencia, no podemos concluir que el Perú cuenta con un sistema preventivo de solución de controversias entre nombres de dominios y marcas. Ello debido a que si bien en un primer momento las Normas Generales de Registro bajo el dominio «.pe» buscan evitar futuros conflictos entre ellos al prohibir que se registre un nombre de dominio correspondiente

¹⁰⁴ Idem.

a una marca por quien no es titular de la misma, no señalan el mecanismo que utilizan para asegurar que no se vulnerará dicha prohibición. Por el contrario, indican que considerarán válida toda la información brindada por el solicitante sin siquiera comprobarla. En tal sentido, no hay un impedimento real para que cualquiera pueda registrar una marca como nombre de dominio si la misma no ha sido registrada con anterioridad, en otras palabras, no se observa un verdadero intento por evitar disminuir la posibilidad de que surjan los conflictos entre nombres de dominios y marcas.

2.3.2 Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN: Marco jurídico para la solución de controversias entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio.

El segundo sistema corresponde a la resolución de los conflicto de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN¹⁰⁵ aprobada el 26 de agosto de 1999. Ésta política señala en su cláusula 4 los conflictos respecto a los nombres de dominio que deberán someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Para ello indica la siguiente página web < > señalado

¹⁰⁵ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
"Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio".
Consulta: 21 de diciembre de 2010
<<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>>

que en esta se encuentran todos los proveedores de servicios de resolución de disputas ante los cuales se puede iniciar dicho procedimiento.

Estos proveedores son el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, la *National Arbitration Forum* (NAF), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Tribunal de Arbitraje / Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, el *Institute for Dispute Resolution* (CPR), y *eResolution* (eRes).

Asimismo, en el literal a) de la misma cláusula 4 señala los conflictos que deben ser sometidos al procedimiento administrativo obligatorio. Dichos conflictos son aquellos que cuentan con todos los elementos descritos a continuación, los mismos que están referidos al demandando (aquel que registró un nombre de dominio):

“[...]”

- (i) *que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;*
- (ii) *que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;*

(iii) *que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.*

*[...]*¹⁰⁶.

- Primer requisito

El primer requisito se refiere a los nombres de dominio que contiene una marca o alguna palabra o palabras muy parecidas a la misma y por lo tanto generan riesgo de confusión con la marca en cuestión, como se explicó en el punto correspondiente a los conflictos de *Non Quiet Name Grabbing*.

Respecto al requisito correspondiente a los derechos que debe tener el demandante sobre la marca es preciso señalar que *“[...] no hace falta que el registro o uso de la marca o nombre se verifique en el país del demandado. Mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la demandante, aun en uno solo de ello, hay base para sostener que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros”*¹⁰⁷.

¹⁰⁶ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
“Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”
Consulta: 17 de octubre de 2010
<<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>>

¹⁰⁷ PARDINI, Anibal, op cit, p. 104 y 105

Por su parte, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹⁰⁸ ha elaborado en marzo del 2011, sobre la base de más de 20,000 casos, una segunda edición de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN (OMPI Overview 2.0) para ayudar a los expertos a resolver futuros conflictos con el fin de maximizar la coherencia de dicho sistema. Cabe resaltar que dicha sinopsis no es vinculante.

Es así como han dividido la Sinopsis en cuatro secciones, correspondiendo las tres primeras a las precisiones de cada uno de los elementos o requisitos que debe tener un conflicto para que pueda ser resuelto utilizando la Política Uniforme.

En cuanto a este primer requisito, los expertos señalan que la prueba de confusión, para determinar si un nombre de dominio es idéntico o similar a una marca, se basa en la comparación visual y auditiva entre ambos. Para lo cual indican que es indispensable que la marca sea reconocida como tal en el nombre de dominio. Asimismo, señalan que los errores ortográficos, o la adición de términos comunes, descriptivos, negativos o peyorativos, no son

¹⁰⁸ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
“OMPI Overview 2.0”
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>>

suficientes para evitar la confusión entre ellos, salvo que la marca se encuentre incluida en alguna palabra que conforme el nombre de dominio sin ser el componente principal de éste.

Por otro lado, es importante aclarar que la Política Uniforme sólo protege a las marcas registradas, por lo que los nombres personales que han sido registrados como marcas serán protegidos por ésta, más no los nombres personales como tal a pesar de ser utilizados en el comercio.

Finamente, respecto a los derechos que el demandante debe tener para que se cumpla en su totalidad este primer requisito, los expertos señalan que basta que éste sea el titular de la marca para que se considere con derechos sobre la misma sin perjuicio, para este punto, de la fecha del registro, su primer uso o su ubicación.

- Segundo requisito

Sobre el segundo requisito, *“que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio”*, es pertinente señalar primero a que se refiere el legítimo interés el cual, de acuerdo a jurisprudencia del Cibertribunal peruano es la *“[...] demostración directa o indirecta de la*

pertinencia de la ejecución de un acto, en el mérito a un derecho expectativo respecto a un goce ulterior del resultado de esa acción"¹⁰⁹.

En ese sentido, y aplicado a la controversia entre nombres de dominio y marcas, el legítimo interés tiene dos dimensiones. Una respecto al demandante y la otra respecto al demandado. En cuanto al primero, éste tendrá legítimo interés para accionar, es decir que tendrá la posibilidad de efectuar un reclamo siempre y cuando acredite que cuenta con un título que la habilita para ello, por ejemplo el registro de una marca. Esta es la dimensión a la que se refiere éste requisito, lo cual debe ser proporcionado por el demandante.

En cuanto al segundo, el demandado tendrá legítimo interés respecto a un nombre de dominio como titular del mismo, si logra demostrar, con cualquier medio probatorio que considere pertinente, que ello es así al momento de presentarse el reclamo y no sólo cuando se realizó el registro del nombre de dominio. En tal sentido, *"[...] la carga de la prueba respecto del legítimo interés para la obtención y mantenimiento del derecho sobre un nombre de dominio, corresponde al titular del derecho incoado, pues el reclamante no se encuentra en la posibilidad de aportar pruebas respecto de la carencia o ausencia de legítimo interés sobre dicho derecho [...]"*¹¹⁰. Por lo que ello será

¹⁰⁹ CIBERTRIBUNAL PERUANO
2011 Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima

¹¹⁰ Idem

proporcionado por el demandado en el escrito de contestación correspondiente.

Al respecto, los expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹¹¹ reconocen que si bien la carga global de la prueba recae sobre el demandante, resulta a menudo imposible probar información negativa, como ocurre en el presente caso. Por lo tanto, señalan que el demandante está obligado a presentar una presunción en la que indique que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos. De ese modo, la carga de la prueba se desplazará al demandado para que demuestre, él mismo, si tiene derechos o intereses legítimos.

Adicionalmente, el artículo 4 literal c) de la Política Uniforme desarrolla éste requisito al señalar las circunstancias en las que el demandando sí tendría legítimo interés sobre el nombre de dominio. Por lo tanto, para que se cumpla este segundo requisito, es necesario que no se encuentre en ninguna de dichas circunstancias, las mismas que se indican a continuación.

¹¹¹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
“OMPI Overview 2.0”
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>>

"[...]"

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;*
- (ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;*
- (iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.*

*"[...]"*¹¹².

De ahí que todas las situaciones descritas hagan referencia a supuestos de buena fe, ya sea porque el nombre de dominio es utilizado por quien lo registró en función a la oferta de productos o servicios; corresponde al nombre por el cual se hace conocer la persona o empresa que lo registro por más que no tenga un registro de marca sobre el mismo; o bien, porque no se hace un uso comercial del mismo. Ello debido a que la buena fe es entendida, como *"[...] la certeza o convicción de que determinada práctica o accionar, no generarán un perjuicio a un tercero, ni vulnerarán una*

¹¹² PARDINI, Anibal, op cit, p. 104 y 105

*disposición legal*¹¹³". Es decir que por un lado quien realiza una determinada conducta ignora que la misma pueda generarle daño a un tercero, y por el otro, que cumple y respeta las reglas de conducta del ordenamiento jurídico.

De ese modo, los expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹¹⁴ señalan algunos casos en los que el demandado puede tener derechos y legítimo interés sobre el nombre de dominio, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Así, señalan que el mero registro de un nombre de dominio puede por sí mismo conferir derechos o intereses legítimos al demandado sobre el nombre de dominio, si dicho nombre de dominio es utilizado en función a su significado. Salvo que afecte derechos de terceros. Un ejemplo de ello es el caso del dominio «zermatt.com»¹¹⁵. La empresa Activelifestyle Travel Network ha promovido el turismo de las estaciones de esquí en Zermatt desde 1978 y su dueño, William Fogarty, ha visitado Zermatt por lo menos cuatro veces al año. De ahí que en 1996, registran el nombre de dominio <zermatt.com> para proporcionar información turística a los viajeros que

¹¹³ CIBERTRIBUNAL PERUANO

2011 Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima

¹¹⁴ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
"OMPI Overview 2.0"

Consulta: 29 de noviembre de 2012

<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>>

¹¹⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Caso N° D2007-1318

Consulta: 21 de diciembre de 2012

<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1318.html>>

deseen visitar Zermatt. En tal sentido, debido a que el servicio que ofrecen en su sitio web se relaciona específicamente al significado del nombre de dominio, el registrante está actuando de buena fe, lo cual es suficiente para establecer que cuenta con intereses legítimos sobre el mismo.

Por otra parte, señalan que los revendedores o distribuidores que registren nombres de dominio para ofertar, de buena fe, productos y servicios en una página web, tendrán interés legítimo en el nombre de dominio si cumplen con incluir la oferta real de bienes y servicios, utilizan el sitio para vender solamente los productos de la marca, mencionan al titular de la marca y la relación que tiene con él, y no buscan acaparar el mercado de los nombres de dominio que reflejen la marca. Asimismo un sitio de fans activo y no comercial también puede tener derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio que incluya la marca del demandante. Para ello, el sitio debe estar en uso, deber poder ser claramente diferenciada de cualquier sitio oficial, y en general, no debe ser comercial.

También mencionan que cuando el nombre de dominio contiene a la marca y adicionalmente algún calificativo negativo para un sitio de críticas, el demandado tendrá legítimo interés en el uso de la marca registrada como parte del nombre de dominio si dicho uso es justo y no comercial.

Sin embargo, el demandado no tendrá derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio cuando el mismo esté compuesto exclusivamente por

la marca, ya que los usuarios de Internet podrían confundirlo por el titular de la marca, e incluso, impedir que dicho titular puede ejercer presencia en Internet. Tampoco cuando utilice un nombre de dominio idéntico o similar a una marca para expresar sus opiniones sobre un individuo o entidad, incluso si son positivas, si lo que intenta es hacerse pasar por esa persona o entidad, o si trata de obtener una ventaja comercial a partir de su registro y uso.

En consecuencia, si el demandante presenta la presunción de que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos, y el demandado no presenta una de las tres circunstancias en virtud del párrafo 4 (c) de la Política Uniforme, o cualquier otra prueba que demuestre que tiene derechos o intereses legítimos, el demandado carecerá de los mismos. Con lo cual , se cumplirá este segundo requisito.

- Tercer requisito

Por último, el tercer requisito *“que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe”*, se centra en la actuación del demandado no sólo al momento de efectuarse el reclamo como lo exige el requisito anterior, sino también y principalmente al momento de realizarse el registro del nombre de dominio. Actuación que debe ser de mala fe para que se cumpla con éste requisito.

Por lo tanto, cabe resaltar que la mala fe "[...] alude al hecho de obtener resultados favorables, tales como derechos, basados en procedimientos faltos de veracidad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio, a sabiendas que se genera perjuicio del interés ajeno [...] en ese sentido, actuar de mala fe equivale a defraudar la ley, esto es, actuar de modo tal que se tenga plena conciencia que se vulnera una disposición legal o contractual, causando perjuicio injustos o ilegal a un tercero"¹¹⁶.

En cuanto a la carga de la prueba, debido a que "[...] se presume que todo comportamiento es respetuoso de los deberes que se desprenden del principio de la buena fe [...] quien afirme su inobservancia debe probarla [...]"¹¹⁷. En ese sentido el demandante, al reclamar la titularidad de un determinado nombre de dominio, también deberá probar que quien realizó el registro del mismo ha actuado de mala fe "[...] no sólo al momento de utilizar el nombre de dominio, sino principalmente al momento de solicitarlo"¹¹⁸.

Para ello, el artículo 4 literal b) desarrolla éste requisito al señalar las circunstancias que constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Dichas circunstancias son las siguientes:

¹¹⁶ CIBERTRIBUNAL PERUANO

2011 Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima

¹¹⁷ Idem

¹¹⁸ Idem

[...]

- i) *circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;*
- ii) *si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;*
- iii) *si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o*
- iv) *si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”¹¹⁹.*

¹¹⁹ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
“Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”
Consulta: 17 de octubre de 2010
<<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>>

Pese a las situaciones descritas en el artículo 4 literal b) precedente, considero dificultosa la tarea de probar la mala fe del titular del nombre de dominio, especialmente por ser el demandante a quien le corresponde dicho deber. En tal sentido, muchas controversias podrían quedar irresueltas, sin siquiera haber sido observadas, por el simple hecho de no cumplir con todos los requisitos para iniciar con el procedimiento de solución de controversias.

Ante ello, los expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ¹²⁰ explican diversas circunstancias que podrían generar dudas respecto a la existencia de mala fe.

Por un lado señalan que cuando un nombre de dominio ha sido registrado por el demandado, sin conocimiento de los derechos del demandante sobre la marca, el registro del nombre de dominio no habría sido hecho de mala fe.

Sin embargo habrá mala fe cuando el demandado, consciente de los derechos del demandante, registra el nombre de dominio con el único objetivo de obtener ventaja en el futuro conflicto de confusión que tendrá lugar entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado. O bien, como algunas grupos de expertos indican, cuando el

¹²⁰ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
“OMPI Overview 2.0”
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>>

demandado "sabía o debería haber sabido" de la existencia de la marca del demandante. Estos casos son los de las marcas notoriamente conocidas, de amplio uso en Internet.

Asimismo, indican que también constituirá un supuesto de mala fe la inclusión, en el sitio web correspondiente al nombre de dominio, de publicidad o enlaces que se beneficien de la marca. Ello debido a que, normalmente, se considera que el titular del nombre de dominio es el responsable de los contenidos que aparecen en su sitio web, incluso si no puede ejercer un control directo sobre los mismos. A menos que pueda demostrar algún intento de buena fe para evitar la inclusión de la publicidad o enlaces que se están beneficiando de la marca de terceros.

Por otro lado señalan que se deben examinar todas las circunstancias de cada caso en particular para determinar si el demandado está actuando de mala fe, ya que existen diversos indicadores que pueden aparentar lo contrario.

De ahí que la falta de uso activo del nombre de dominio sin ningún intento de venderlo o ponerse en contacto con el titular de la marca, no elimina la posibilidad de estar en un supuesto de mala fe. Así como tampoco la existencia de un anuncio de renuncia en el sitio web del nombre de dominio ya que ello no evita que los usuarios visiten dicho sitio web. Por lo que, si el objetivo del titular del nombre de dominio era atraer usuarios por temas

financiero lo está logrando independientemente si tiene un aviso de renuncia o no.

Tampoco son indicadores de mala fe el uso de servicios de registro de privacidad o de mecanismos de elusión para evitar que el sitio Web correspondiente al nombre de dominio aparezca en los buscadores. Sin embargo, la falta de justificación convincente de su uso y la manera como se utilizan, ya sea para encubrir al titular del nombre de dominio, o para bloquear el acceso por el grupo de expertos a las pruebas pertinentes, se considerará relevante para determinar la mala fe.

2.3.3 Tribunales y Administraciones competentes respecto a acciones por infracción de marcas

Por último, el tercer sistema corresponde a la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas por medio del sometimiento del conflicto a los tribunales y administraciones competentes respecto a litigios de marcas. Al respecto Cabanellas señala que “[...] *los conflictos entre marcas y nombres de dominio pueden sustanciarse, según corresponda en cada caso, ante los tribunales u órganos de la administración que sean competentes para conocer de las acciones por infracción de marcas y demás acciones en las que su titular pueda amparar sus derechos y pretensiones*”¹²¹.

¹²¹ MASSAGUER, J., Op. Cit., p. 225

De igual modo, la misma Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN señala en su cláusula 4, literal k)¹²² que los requisitos establecidos para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que una de las partes someta el conflicto a un tribunal competente con el fin de obtener una resolución independiente. Dicho acto de acudir a un tribunal competente independiente del procedimiento administrativo obligatorio puede darse antes de su inicio, o una vez que éste finalice. En consecuencia, de existir tribunales competentes, se podrá elegir entre éstos y la Política Uniforme de Solución de Controversias.

Para el caso del «.pe» la solución de controversias puede llevarse a cabo mediante la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN, pero también puede aplicarse, tal como se menciona en sus Normas Generales

¹²² Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN

Cláusula 4, literal k) Procedimientos judiciales.

Los requisitos establecidos en la cláusula 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que usted o el demandante sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente, antes de que se inicie dicho procedimiento administrativo obligatorio o bien después de que finalice. Si un jurado administrativo resuelve que el registro de su nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de ejecutar la resolución, esperaremos diez (10) días laborables (según el calendario del lugar donde se halle nuestra oficina principal) tras haber sido informados por el proveedor competente de la resolución del jurado. Transcurrido este plazo ejecutaremos la resolución, salvo que en ese plazo de diez (10) laborables usted nos haya hecho llegar algún documento oficial (por ejemplo, la copia de la demanda sellada por el oficial del juzgado) por el que se demuestre que ha presentado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción con competencia sobre el demandante de conformidad con el apartado 3(b)(xiii) del Reglamento. (En general, dicha jurisdicción suele ser o bien la correspondiente a la del domicilio de nuestra oficina principal o bien a la del domicilio que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los apartados 1 y 3(b)(xiii) del Reglamento para obtener más detalles). Si recibimos tal documentación en el plazo señalado de diez (10) días laborables, no ejecutaremos la resolución del jurado administrativo, y no emprenderemos ninguna acción más hasta que hayamos recibido: (i) pruebas satisfactorias de que se ha llegado a una solución entre las partes; (ii) pruebas satisfactorias de que la demanda ha sido desestimada o retirada; o bien (iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se desestima la demanda o por la que se le deniega el derecho a seguir utilizando dicho nombre de dominio.

de Registro, la “Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio delegados bajo el Punto.pe”, la misma que consiste en “ [...] *un procedimiento ágil, rápido y sencillo que los titulares de marcas peruanas puedan iniciar ante cualquier Centro de Resolución de Controversias (CRC) debidamente acreditados, a fin de recuperar un nombre de dominio .PE que ha sido registrado por un terceros [...]*”¹²³. Respecto a esto, indica dos Centros de Resolución de Controversias Acreditados: el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y el Cibertribunal Peruano. Asimismo, señala en la sección I. literal a) que para iniciar dicho procedimiento se deberán cumplir con determinados requisitos los cuales se mencionan a continuación y que tienen como base los señalados en la cláusula 4 literal a) de la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICAAN desarrollados en el punto anterior.

[...]

1. *El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:*
 - a. *Marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos.*
 - b. *Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.*

¹²³ Punto .PE

“Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE
Consulta: 17 de octubre de 2010
< http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias4.pdf>

- c. *Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.*
 - d. *Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.*
 - e. *Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas*
2. *El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.*
 3. *El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe*¹²⁴.

Un ejemplo en el cual se siguió el procedimiento establecido en la “Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio delegados bajo el Punto.pe”, es el caso de los supermercados Wong¹²⁵. El día 31 de enero de 2008, Master Inc. registró el nombre de dominio <www.ewong.com.pe>. Posteriormente el 6 de agosto de 2010, la empresa E.Wong S.A. reclamó el mencionado dominio ante el Cibertribunal Peruano. Frente a ello, el Cibertribunal peruano, analizó si se cumplen los requisitos exigidos en dicha Política.

De esta manera en primer lugar considera que existe similitud entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas E.WONG y WONG de titularidad del demandante, por lo que se cumple el primer requisito. En

¹²⁴ Idem.

¹²⁵ CIBERTRIBUNAL PERUANO

2010 Resolución N° 08, Expediente N° 0010-2010-CRC, 30/06/2010, Lima

segundo lugar, determina que el demandante posee legítimo interés para presentar un reclamo respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que se comprobó, en la página web de INDECOPI, que tiene derechos de propiedad intelectual sobre las palabras WONG y E.WONG en diversas clases de la Nomenclatura Oficial. Y además, que el titular de dicho nombre de dominio no ha acreditado su legítimo interés sobre el mismo. Por lo que también se cumple con el segundo requisito. Finalmente respecto al tercer requisito, se comprobó que el titular del nombre de dominio registró el dominio <www.ewong.com.pe> con el único objetivo de vendérselo al demandante, como se observa en su contestación cuando se lo ofrece en venta por cuatrocientos dólares, o cuando en la misma página web de dicho dominio lo ofrece en venta a cualquier tercero. Todo lo cual prueba la mala fe del demandando.

En consecuencia, el Cibertribunal peruano declara fundado el reclamo y ordena la transferencia del dominio <www.ewong.com.pe> a favor del demandante.

2.4 MODIFICACIONES RECOMENDADAS AL ACTUAL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS A PARTIR DE SUS LIMITACIONES

Como se ha observado, el sistema actual para solucionar las controversias que puedan surgir entre los nombres de dominio y las marcas, cuenta con severas limitaciones que resultan ser significativas en la práctica.

Por un lado, la Política de Solución de Controversias de ICANN, separa de manera clara los requisitos exigidos para la admisibilidad de un conflicto, del análisis sobre el cual recaerá la decisión de los expertos en el procedimiento. Así en su cláusula 4 señala que *“En la presente cláusula se establece el tipo de conflictos en los que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio”*¹²⁶ mientras que en la cláusula 15 literal a) de su reglamento menciona que *“Un Panel decidirá una demanda basándose en las declaraciones y en los documentos entregados y de acuerdo con la Política, con el presente Reglamento y con cualquier regulación y principio de ley que considere pertinente”*¹²⁷. (Subrayado agregado).

¹²⁶ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
“Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”
Consulta: 26 de julio de 2012
<<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>>

¹²⁷ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
“Reglamento de la Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”
Consulta: 26 de julio de 2012
< <http://www.icann.org/es/help/dndr/udrp/rules>>

Sin embargo, dicha separación entre la admisión de un conflicto y su posterior análisis no ha sido desarrollada por la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE, toda vez que en su sección I literal a) señala que *“la Política resolverá las controversias que surjan respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros, cuando concurran las siguientes circunstancias [...]”*¹²⁸ seguido de lo cual indica que *“[...] el examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en cuestión”*¹²⁹.

Asimismo, el artículo 12°, correspondiente a las facultades generales del Grupo de Expertos (GRE), literal a) de su reglamento, señala que *“El GRE llevará a cabo el procedimiento de solución de controversias en la forma que estime apropiada de conformidad con la Política aplicable de solución de controversias de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (LDRP-PE) y el presente Reglamento [...]”*¹³⁰. (Subrayado agregado).

¹²⁸ PUNTO.PE

“Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE”

Consulta: 26 de julio de 2012

<[http://punto.pe/archivos/Politica de Solucion de Controversias4.pdf](http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias4.pdf)>

¹²⁹ Idem

¹³⁰ PUNTO.PE

“Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE”

Consulta: 26 de julio de 2012

<[http://punto.pe/archivos/Politica de Solucion de Controversias4.pdf](http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias4.pdf)>

De esta manera, los requisitos para que se pueda aplicar el procedimiento administrativo obligatorio a conflictos relacionados a nombre de dominio delegado bajo el ccTLD.PE son los mismos que determinarán la resolución del caso. En otras palabras, una vez que la solicitud de conflicto es aceptada, lo más probable es que el conflicto sea resuelto a favor del titular de la marca.

Ello no sólo se desprende de la lectura de la normativa como se ha señalado, sino también, de las propias resoluciones del Cibertribunal peruano. Es así como de la totalidad de las resoluciones que se encontraron en la página web del Cibertribunal peruano, correspondientes a quince nombres de dominio, trece se resolvieron a favor del reclamante, titular de la marca, ordenando que se le transfiera el nombre de dominio en conflicto: «cusqueña.pe»¹³¹, «cotear.pe» y «cotear.com.pe»¹³², «sap.pe»¹³³, «wong.pe»¹³⁴, «ewong.com.pe»¹³⁵, «metro.pe»¹³⁶, «magalyteve.com.pe»¹³⁷, «msn.pe»¹³⁸, «despegar.com.pe»¹³⁹, «despegar.pe»¹⁴⁰, salfacorp.pe»¹⁴¹

¹³¹ 2008 Resolución N° 06, Expediente N° 001-2008-CRC, 17/07/2008, Lima
¹³² 2008 Resolución N° 07, Expediente N° 003-2008-CRC, 19/02/2009, Lima
¹³³ 2010 Resolución N° 05, Expediente N° 004-2010-CRC, 12/07/2010, Lima
¹³⁴ 2010 Resolución N° 07, Expediente N° 009-2010-CRC, 12/12/2010, Lima
¹³⁵ 2010 Resolución N° 08, Expediente N° 001-2010-CRC, 30/09/2010, Lima
¹³⁶ 2010 Resolución N° 07, Expediente N° 008-2010-CRC, 20/09/2010, Lima
¹³⁷ 2010 Resolución N° 08, Expediente N° 001-2010-CRC, 25/03/2010, Lima
¹³⁸ 2009 Resolución N° 05, Expediente N° 003-2009-CRC, 25/06/2009, Lima
¹³⁹ 2009 Resolución N° 07, Expediente N° 002-2009-CRC, 11/05/2009, Lima
¹⁴⁰ 2009 Resolución N° 08, Expediente N° 001-2009-CRC, 15/05/2009, Lima
¹⁴¹ 2008 Resolución N° 07, Expediente N° 002-2008-CRC, 29/12/2008, Lima

Las otras dos resoluciones correspondientes a los nombres de dominio «portabilidad.pe» y «portabilidad.com.pe»¹⁴², y «infocusco.pe»¹⁴³ no fueron resueltas a favor del titular de la marca debido a que las solicitudes no cumplieron con todos los requisitos exigidos para que el conflicto pueda ser resuelto por medio de la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE. En ambos casos, el registro de las marcas que están contenidas en los nombres de dominio bajo discusión fue posterior al registro de dichos nombres de dominio. Es ese sentido, las dos resoluciones fueron declaradas improcedentes.

En el caso de los nombres de dominio «portabilidad.pe» y «portabilidad.com.pe» se señaló que *"[...] toda solicitud de registro de marca posterior a la solicitud del registro de un nombre de dominio, de acuerdo al Reglamento aplicable a estas controversias, deberá ser declarada improcedente [...] Es así, que este colegiado ha verificado que la solicitud de registro de marca ha sido presentada con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de los nombres de dominio controvertidos y, en consecuencia, esta controversia debe ser declarada improcedente"*¹⁴⁴.

Por su parte, en el caso del nombre de dominio «infocusco.pe» se indicó que *"[...] la solicitud de registro de marca es posterior al registro del nombre de*

¹⁴² 2010

Resolución N° 15, Expediente N° 003-2010-CRC, 09/07/2010, Lima

¹⁴³ 2011

Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima

¹⁴⁴ 2010

Resolución N° 15, Expediente N° 003-2010-CRC, 09/07/2010, Lima

dominio en controversia, por lo que no existe motivo para declarar precedente la presente controversia”¹⁴⁵.

Sin embargo, de la totalidad de resoluciones revisadas, ninguna fue resuelta a favor del titular del nombre de dominio.

En tal sentido, los requisitos exigidos, tanto para la admisión como para el análisis del caso y su posterior resolución, son requisitos en principio formales (que la marca esté registrada, que el titular de la marca sea quien tenga legítimo interés sobre el nombre de dominio, y que quien haya registrado el nombre de dominio haya actuado de mala fe). Por lo tanto, el análisis para establecer a quién le corresponden los derechos sobre un determinado nombre de dominio será meramente formal y no de fondo.

2.5 RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO DELEGADOS BAJO EL ccTLD.PE

Ante ello, considero recomendable adecuar la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE a la de ICANN en dos aspectos. En primer lugar, que los requisitos exigidos para que un conflicto sea admitido por el procedimiento

¹⁴⁵ 2011

Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima

administrativo ofrecido por dicha Política, no sean los mismos que determinarán su resolución, sino que haya un análisis posterior respecto a todas las pruebas que hayan presentado las partes, sin limitarse a los tres requisitos establecidos.

En ese sentido, el segundo aspecto que recomiendo adecuar es el correspondiente a las facultades generales del grupo de experto, los cuales deberían poder tomar su decisión no sólo limitándose a la Política de Solución de Controversias y su Reglamento sino también, como lo hace el Reglamento de la Política de ICANN en su cláusula 15, literal a), a “*cualquier regulación y principio de ley que considere pertinente*”. De ese modo se podría realizar un análisis de fondo al abrirse la posibilidad de acudir, por ejemplo, a la regulación correspondiente a la represión de la Competencia Desleal dentro de la cual se encuentran las figuras de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, figuras que se asemejan mucho a los conflictos de *Non Quiet Name Grabbing* como se observó en el punto anterior.

Por otro lado, si sólo los conflictos que cumplen con los requisitos señalados son los que pueden gozar del único mecanismo disponible para ser solucionados, son muchos los conflictos quedarían desprotegidos.

Entre ellos destacan los conflictos de *Logical Choice*. En estos casos, si bien es posible cumplir con el primer requisito, que la marca afectada por un

nombre de dominio por confusión u asociación se encuentre registrada, no se podrá cumplir con el segundo ni tercer requisito, es decir, que quien haya registrado el nombre de dominio no tenga legítimo interés y haya actuado de mala fe, toda vez que ocurre lo opuesto. En estos casos la identidad o semejanza de un nombre de dominio con una marca es casual, sea que se utilice para fines comerciales o no. En ese sentido, quien registró y hace uso de ese nombre de dominio ha actuado de buena fe.

En consecuencia, estos casos se encontrarían dentro de las situaciones que demuestran que el demandado tiene legítimo interés respecto al nombre de dominio y que por lo tanto hace que sea imposible que se cumpla con el segundo requisito exigido. Éstas situaciones se encuentran recogidas tanto en la cláusula 4 literal c) de la Política de Solución de Controversias de ICANN¹⁴⁶, como en la sección I. segunda parte del literal i) de la Política de

¹⁴⁶ Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN

Cláusula 4, literal c) Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda.

“Cuando reciba una demanda, consulte a la cláusula 5 del Reglamento para determinar cómo debe preparar su respuesta. Cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, entre otras, servirá como prueba de sus derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los efectos del apartado 4(a)(ii), siempre y cuando el grupo de expertos las considere probadas tras la evaluación de las pruebas que se hayan presentado:

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro”.

Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE¹⁴⁷.

Asimismo, si ha quedado demostrado que el demandado ha actuado de buena fe, tampoco se cumpliría con el tercer requisito exigido, ya que no se encontraría en ninguna de las situaciones de mala fe previstas en la Política de Solución de Controversias de ICANN en su cláusula 4 literal b)¹⁴⁸, así como tampoco en la Política de Solución de Controversias en materia de

¹⁴⁷ Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe

Sección i. segunda parte del literal i) Probanza de la mala fe

“Asimismo, podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:

- i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro”.

¹⁴⁸ Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN

Cláusula 4, literal b)

“Prueba del registro y uso de mala fe. A los efectos del apartado 4(a)(iii), las siguientes circunstancias, entre otras, si el jurado las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

- (i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
- (ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”.

nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE en su sección I. primera parte del literal i)¹⁴⁹.

Los otros conflictos que tampoco podrán ser solucionados por éste mecanismo, son aquellos en los que quienes sufren por la afectación no son las marcas sino los nombres de dominio. Ello es así debido a que ambas Políticas de Solución de Controversias, la de ICANN y la del ccTLD.PE, funcionan en una sola dirección, únicamente resuelven los conflictos generados por el registro de un nombre de dominio semejante o idéntico a una marca, es decir, casos en los que primero se dio el registro de una marca y luego el registro de un nombre de dominio por un tercero. Con lo cual, dejan de lado aquellos conflictos en los que primero se registró el nombre de dominio y el de la marca, semejante o idéntico al nombre de dominio, por un tercero para beneficiarse de la notoriedad que ha ganado.

¹⁴⁹ Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe

Sección i. primera parte del literal i) Probanza de la mala fe

“A fin de acreditar la existencia de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio registrado y producir convicción en el GRE respecto de los puntos controvertidos, podrán valorarse las siguientes circunstancias como actos de mala fe:

- i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
- ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
- iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.

Por último, tampoco podrán ser resueltos por este mecanismo los conflictos generados por dos o más titulares de una misma marca que reclaman, de manera individual, un solo nombre de dominio, semejante o idéntico a cada una de sus marcas.

Cómo se ha mencionado a comienzos de éste capítulo al desarrollar las diferencias entre los nombres de dominio y las marcas. Éstas últimas cuentan con el principio de especialidad y territorialidad, lo que permite que una misma marca pueda estar registrada en distintas zonas de protección o en las mismas si es que identifica distintos productos o servicios siempre y cuando no pertenezcan a la misma clase, lo que genera que puedan existir más de un titular para una misma marca. Sin embargo ello no es igual para los nombres de dominio, toda vez que no se puede registrar más de un nombre de dominio igual, por más que identifiquen páginas web completamente diferentes, ya que no es posible clasificarlos ni limitarlos territorialmente. En ese sentido, es evidente que más de una persona vea su marca afectada por un mismo nombre de dominio, y por lo tanto, sean varios los titulares de una marca que reclaman el único nombre de dominio que existe.

De acuerdo a lo señalado en cuanto a los conflictos que no podrán ser resueltos por el procedimiento administrativo que brinda el actual mecanismo de solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, considero necesario que se modifiquen, en este caso, ambas políticas, respecto a los

requisitos de admisibilidad que hemos observado. De manera que todos los conflictos que surjan entre nombres de dominio y marcas puedan ser admitidos.

CAPÍTULO TERCERO:

ANÁLISIS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGULAR LOS NOMBRES DE DOMINIO

En el capítulo anterior se vieron los diversos tipos de conflictos que pueden surgir entre los nombres de dominio y las marcas, así como también los métodos que existen en la actualidad para solucionarlos, sus limitaciones y posibles modificaciones. Sin embargo, ¿podría también considerarse la creación de una regulación propia para los nombres de dominio?

A continuación se analizarán los efectos de la creación de dicha regulación en términos de costos y beneficios tanto respecto a los titulares de marcas como a los que han registrado o quieren registrar un nombre de dominio. Se comparará la situación en caso se implementase tal regulación con la situación actual observada en el capítulo anterior. Y finalmente se concluirá si resulta conveniente o no la creación de una regulación para los nombres de dominio.

3.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA CREACIÓN DE UNA NORMA QUE REGULE LOS NOMBRES DE DOMINIO

El Reglamento del Congreso de la República, señala en su artículo 75°, el requisito de efectuar un análisis costo beneficio respecto a las proposiciones de ley, como se indica a continuación:

Artículo 75°.-

“Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales.

Las proposiciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos requisitos que los de ley, en lo que fuera aplicable [...]”.

El requisito de las proposiciones de ley de contar con un análisis costo beneficios, como indica el mencionado artículo, se explica ya que *“en términos generales, el análisis costos y ganancias es un instrumento para desarrollar en forma sistemática una información útil acerca de los efectos*

*deseables e indeseables de los programas o proyectos del sector público*¹⁵⁰.

En tal sentido, éste análisis hace que los proyectos propuestos tengan un mayor sustento al proporcionar datos valiosos respecto a los costos sociales que generaría llevar a cabo sus objetivos.

Así también mencionan la importancia del análisis costo beneficio en las decisiones políticas Arrow, Cropper y otros autores en su trabajo “Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation” al indicar que *“el Congreso no deberá impedir, a quienes tomen las decisiones, el considerar los beneficios y los costos económicos de las diferentes políticas para el desarrollo de las regulaciones [...]”*¹⁵¹ (traducción libre). Incluso afirman que dicho análisis deberá tener un papel importante al momento de la toma de decisiones, aún cuando, la información respecto a los costos y beneficios sean altamente inciertos.

Por otro lado, *“un proyecto de ley por sí solo no es comprensible sino por un grupo muy reducido de expertos [...] El proceso de debate de un proyecto de ley, por lo tanto, se enriquece infinitamente cuando existe un documento que estima sus costos y beneficios, explicando sus ganadores y perdedores. Ello permite que su debate en el Congreso no sólo sea más técnico, sino también*

¹⁵⁰ ANDERSON, Lee G. y SETTLE, Russell F.

1981 “Guía práctica para el análisis beneficio-costos”. Ed. Diana, México D.F., p. 13

¹⁵¹ ARROW, Kenneth J., CROPPER, Maureen y otros

1996 “Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation”. Ed. American Enterprise Institute, The Annapolis Center, and Resources for the Future., p. 4

“Congress should not preclude decisionmakers from considering the economic benefits and costs of different policies in the development of regulations”.

*más democrático, porque recién así podrá la sociedad influir en la decisión de sus representantes, y éstos saber cómo representar mejor a sus electores*¹⁵².

Esto último lo explican Ortiz de Zevallos y Guerra-García¹⁵³ al señalar que el análisis costo beneficio identificará los sectores que se verán afectados ante la aprobación de un determinado proyecto; medirá el impacto que éste generará en cada uno de estos sectores y; analizará si el mismo generará beneficios netos a la sociedad. En otras palabras, una vez identificado a los ganadores y a los perdedores, así como a sus ganancias y pérdidas, se evaluará si el total de ganancias es superior al total de pérdidas. De ser éste el caso, la sociedad, de manera conjunta, se beneficiará con la aprobación del proyecto.

Sin embargo, también señalan que no es realista pretender hacer éste análisis, de manera detallada, a cualquier proyecto de ley o iniciativa que se presente. Por ello, lo conveniente es que se tenga un mínimo de la aplicación del análisis costo beneficio en todos los casos. Éste se entiende como la identificación de los sectores afectados ante la aprobación de un proyecto de ley o una iniciativa, y la estimación de la magnitud de su impacto, teniendo en cuenta que *“salvo casos reamente excepcionales, cualquier proyecto que*

¹⁵² ORTIZ DE ZEVALLOS, Gabriel y GUERRA-GARCÍA, Gustavo
1998 “Introducción al análisis costo beneficios de las normas”. Ed. Instituto APOYO,
Lima, p. 8

¹⁵³ Ibid., p. 16

busque el beneficio de un determinado sector perjudicará a otro, debido a que se requiere extraer recursos de algún sector para transferirlos al sector objetivo. [...] Siempre que en una norma se plantee un beneficio a un sector, es necesario analizar quién se ve perjudicado con esa medida”¹⁵⁴.

Entonces, para hacer el análisis costo beneficio, Ortiz de Zevallos y Guerra-García¹⁵⁵ indican que primero se debe definir lo que llaman como “*situación base*”, es decir, la situación de los sectores que serían afectados si es que no se aprobara el proyecto y, compararla con la situación de los mismos sectores en caso se apruebe; o bien, comparar la situación base optimizada, ésta es, la situación base con pequeñas modificaciones que reducirían el problema, con la situación que se tendría al aprobarse el proyecto de ley. En tanto que “*aplicando este principio al campo de las normas legales, es necesario analizar qué otras opciones, por ejemplo otras modificaciones legales, modificaciones de normas de inferior jerarquía o incluso la adopción de acciones que no requieran modificación normativa alguna, podrían lograr los mismos objetivos*”¹⁵⁶.

En segundo lugar señalan que se debe identificar a los ganadores y perdedores, entendidos éstos por los grupos o sectores que obtienen una ventaja o una desventaja de acuerdo a los efectos del proyecto. Los primeros responden a los beneficios mientras que los segundos a los costos.

¹⁵⁴ Ibid., p. 16

¹⁵⁵ Ibid. p. 8

¹⁵⁶ Ibid., p. 26

En tercer lugar, se valorarán dichos costos y beneficios para determinar cuál es superior al otro. Por lo tanto, si el total de beneficios es mayor que el total de costos, el proyecto debería ser aceptado ya que la propia sociedad se estaría beneficiando. Por el contrario, si el total de costos superara el total de beneficios, el proyecto no debería aprobarse toda vez que le generaría costos a la sociedad.

Cabe mencionar que *“cualquier proyecto puede ser admisible si se percibe que sus beneficios son proporcionalmente grandes con relación a los costos, aunque ninguno ellos se pueda cuantificar”*¹⁵⁷. A su vez Arrow, Cropper y otros autores indican que *“no todos los efectos de una decisión pueden ser cuantificados o expresados en dólares. Se debe tener cuidado para asegurar que los factores cuantitativos no dominen importantes factores cualitativos cuando se tome una decisión [...]”*¹⁵⁸ (traducción libre).

A partir de todo lo mencionado, pasará a realizar el análisis costo beneficio en función al caso en concreto, en tal sentido, el proyecto a analizar será la creación de una regulación propia para los nombres de dominio, específicamente, una regulación para su registro. De esta forma se observará si resulta conveniente o no, en términos de costos para la sociedad, aprobar éste proyecto.

¹⁵⁷ Ibid., p. 33

¹⁵⁸ ARROW, Kenneth J., CROPPER, Maureen y otros., Op Cit, p. 10

“Not all impacts of a decision can be quantified or expressed in dollar terms. Care should be taken to ensure that quantitative factors do not dominate important qualitative factors in decisionmaking”.

3.1.1 Definición del proyecto y comparación de situaciones

- Proyecto

El proyecto que está en discusión propone la creación de una regulación propia para los nombres de dominio. Regulación que tendría como idea central el control *ex ante*, efectivo, para el registro de los nombres de dominio. De modo tal que los registradores acreditados por ICANN hagan un estudio previo sobre la posibilidad de registrar un determinado nombre de dominio en lugar de sólo verificar que el mismo cumple con las normas de sintaxis, no se encuentra en uno de los supuestos prohibidos, y no ha sido registrado con anterioridad en atención al principio "*first come, first served*". Ello debido a que todos estos son aspectos verificables automáticamente tal como ocurre con la creación de una cuenta de correo electrónica en Internet, en donde tampoco está permitida la creación de una cuenta idéntica a otra ya existente ni el uso de todos los caracteres disponibles.

En el caso del dominio «.pe», estos aspectos se observan en las Normas Generales de Registro donde se indica que el nombre de dominio que se quiera registrar debe cumplir las normas de sintaxis, entre ellas, que los caracteres que lo conforman sean las letras del alfabeto inglés de la "a" a la "z", los dígitos del "0" al "9", y el guión y/o los caracteres "á", "é", "í", "ó", "ú" y "ñ". En cuanto a las prohibiciones, se señala que el nombre de dominio no puede contener, en ningún nivel, los nombres icann, internic, iana, example,

aero, arpa, biz, com, coop, edu, gob, peru, entre otros. Por último señalan que el nombre de dominio no debe haber sido registrado con anterioridad.

Sin embargo hay un aspecto que se deja de lado y que resulta fundamental si se quiere prevenir futuros conflictos entre nombres de dominio y marcas, el análisis respecto a la existencia de identidad o gran similitud del nombre de dominio que se quiere registrar con alguna marca. Como se puede observar en las Normas Generales de Registro del Punto .PE en la sección denominada “¿Qué nombres de dominio están permitidos?”, tan sólo se exige al solicitante que si el nombre de dominio corresponde a una marca, presente la documentación que acredite que es el titular de la misma, como se muestra a continuación.

“Está permitido el registro de cualquier combinación de caracteres que:

- *No se encuentren previamente registrados.*
- *Cumplan las normas de sintaxis expuestos más adelante.*
- *No se encuentren dentro de algunas de las limitantes mencionadas en la norma referida a las Prohibiciones.*

En caso de que el dominio solicitado corresponda a una marca, lema comercial o nombre de empresa, este registro solo se podrá hacer por el poseedor del derecho precedente sobre dicha combinación de caracteres.

*Tendrá para ello que demostrar dicho derecho con la documentación otorgada por la autoridad registrante competente”.*¹⁵⁹

Sin embargo, si no se tiene conocimiento respecto a la identidad o gran similitud entre el nombre de dominio que se pretende registrar y una marca, y además el solicitante no presenta la documentación requerida porque tampoco tiene conocimiento de ello, o bien, porque considera que no lo notarán, el nombre de dominio sería registrado sin ningún problema. De igual manera si el solicitante presentara documentación falsa. Esto debido a que en las Normas generales de Registro del Punto .PE, en la sección denominada “Sobre la solicitud y registro de un nombre de dominio bajo el Punto.pe” señala que “[...] *La información indicada por el solicitante es considerada como válida por la entidad registradora o por Punto.pe [...] Ni Punto.pe ni los agentes registradores serán responsables de verificar la autenticidad de los antecedentes presentados por el Solicitante [...]*”¹⁶⁰.

De lo señalado con anterioridad, el estudio previo se encargaría de revisar la existencia de marcas idénticas o muy similares al nombre de dominio que se quiere registrar. En caso existan dichas marcas idénticas o muy similares al nombre de dominio que se quiere registrar, se exigirá la documentación que

¹⁵⁹ Punto PE.

“Normas y Procedimientos del .pe”
Consulta: 18 de noviembre de 2012
<http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

¹⁶⁰ Idem.

acredite que el solicitante es el titular de la marca. La misma que será verificada a fin de determinar su validez.

Dado que es imposible revisar todos los registros de marcas que existen alrededor del mundo, considero apropiado que el análisis se realice en función a las marcas notoriamente conocidas en todos los casos, y en los casos de dominios territoriales, en función a todas las marcas registradas en el país al que corresponda el ccTLD. De esa manera, se verificaría la existencia o no de alguna marca que podría verse afectada por ser idéntica o muy similar al nombre de dominio, y así se podría negar el registro de éste último evitando que surjan problemas entre ambos en un futuro.

Gracias a esto, se reducirían los conflictos entre nombres de dominio y marcas, y en consecuencia, también los procedimientos en los que se tienen que incurrir para solucionarlos.

- Situación base:

En la actualidad, el registro de un nombre de dominio es libre en el sentido que no hay ningún tipo de control para ello. En otras palabras, no hay un registro propiamente dicho sino una base de datos administrada por ICANN (*International Corporation for Assigned Names and Numbers*), encargada de brindar el espacio para los nombres de dominio y acreditar a los

registradores a quienes se acudiría para registrar uno, siendo el único principio para el registro, el llamado “*first come, first served*” es decir, el primero que llega es el primero que se puede servir. En tal sentido, basta que el nombre que uno quiere registrar no haya sido registrado antes, cumpla con las normas de sintaxis y no se encuentre en uno de los supuesto prohibidos para que uno pueda registrarlo.

En consecuencia, no es de extrañar que surjan las controversias entre marcas y nombres de dominio, las mismas que podrán ser resueltas utilizando la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN, la cual permite que el agraviado pueda dirigirse a cualquiera de los proveedores de servicios de resolución de disputas propuestos por ICANN: el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, la *National Arbitration Forum* (NAF), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Tribunal de Arbitraje / Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, el *Institute for Dispute Resolution* (CPR), y *eResolution* (eRes); o sometiendo el conflicto a los tribunales y administraciones competentes respecto a litigios de marcas.

Pese a esto último, en el caso del Perú, los conflictos entre nombres de dominio con el «.pe» y las marcas se resolverán en un tribunal exclusivo para ello, el Cibertribunal peruano, ya sea por medio de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD «.pe» y su reglamento basada en la Política Uniforme de

Resolución de Disputas y su reglamento aprobados por el ICANN, o por medio de la conciliación.

Por lo tanto, los sectores afectados al no aprobarse el proyecto descrito son dos, los titulares de las marcas que han sido registradas como nombre de dominio, y cualquier persona, natural o jurídica, que desee tener un nombre de dominio.

Los primeros, en tanto no existe ningún mecanismo que regule el registro de los nombres de dominio, por lo que su marca no se encuentra protegida. No es posible prevenir un eventual daño. En ese sentido, los titulares de las marcas sólo podrán detener el daño, no evitarlo, acudiendo a alguna de las vías de solución de controversia descritas, teniendo que soportar no sólo el daño causado sino también con los costos de detenerlo.

Los segundos, en tanto podrán registrar como nombre de dominio cualquier combinación de signos que deseen sin restricción alguna, salvo que la misma combinación de signos haya sido registrada con anterioridad. En consecuencia, cualquier persona puede tener su propio espacio en internet ya que resulta fácil registrar un nombre de dominio, no hay mayores trámites y los costos son muy bajos. En otras palabras, Internet permite que todos formen para de él, no solo como usuarios, sino también como administradores de un dominio.

- Situación si se aprobara el proyecto

En caso se apruebe el proyecto mencionado, la situación respecto a los sectores afectados sería muy distinta a la descrita. En este caso, los titulares de las marcas verían sus derechos sobre éstas protegidos ya que existirían los mecanismos necesarios para impedir el registro como nombre de dominio de toda combinación de signos que las puedan afectar. Asimismo, ésta prevención del daño respecto a una marca por el registro de un nombre de dominio, reduciría los conflictos entre éstos y así, todo lo relativo a recurrir a una de las vías de solución de controversias.

Sin embargo, para el otro sector, aquellos que quieran registrar un nombre de dominio, se presentarán mayores obstáculos, lo que limitará sus posibilidades de registro. No sólo porque los costos serían superiores al llevarse a cabo un análisis previo respecto a lo que se quiere registrar, sino también porque se podrían estar prohibiendo combinaciones de signos que en realidad, no afectan de manera negativa a la marca involucrada. En consecuencia, se limitaría el acceso a Internet en calidad de administradores de un dominio.

3.1.2 Identificación de ganadores y perdedores

El proyecto que se está analizando tiene como efecto ventajas y desventajas, las cuales se indican en la siguiente tabla y serán desarrolladas en el siguiente punto. Las primeras referidas a los beneficios, propias de los ganadores, mientras que las segundas se refieren a los costos, propias de los perdedores

COSTOS	GANADORES Titulares de marcas	PERDEDORES Cualquier persona que quiera registrar un nombre de dominio
Monetarios	Incurrirán en menores gastos ya que se reducirán los conflictos entre nombre de dominio y marcas y con ello, la necesidad de acudir a los mecanismos de solución de controversias.	Incurrirían en mayores gastos ya que el costo de registro de los nombres de dominio aumentará debido al control ex ante por el que deberán pasar.

<p style="text-align: center;">No Monetarios, Cuantificables</p>	<p>Un control <i>ex ante</i> para el registro de nombres de dominio reducirá el porcentaje de demandas presentadas por los titulares de las marcas.</p>	<p>Un control <i>ex ante</i> para el registro de nombres de dominio reducirá la cantidad de demandas presentadas por los titulares de las marcas y con ello los resultados favorables que tienen los nombres de dominio. Es decir, muchas veces se prohibiría desde un principio el registro de un nombre de dominio sin darle la oportunidad a quien desea registrarlo de responder ante dicha negativa, lo sí ocurre con un control <i>ex post</i> cuando los demandan.</p>
---	---	---

<p>No Monetarios, No Cuantificables</p>	<p>Ganarán más tiempo ya que al reducirse los conflictos entre nombres de dominio y marcas, también se reducirán los procedimientos que seguirían para solucionarlos.</p>	<p>Perderán más tiempo ya que el proceso para registrar un nombre de dominio será más largo.</p>
<p>No Monetarios, No Cuantificables</p>	<p>Un control <i>ex ante</i> para el registro de nombres de dominio genera mayor protección para las marcas y, por lo tanto, seguridad para sus titulares.</p>	<p>Un control <i>ex ante</i> para el registro de nombres de dominio que busque brindar seguridad a las marcas negará el registro de todos aquellos nombres de dominio que consideren que podrían afectar a una marca, mientras que en un control <i>ex post</i> sólo se negarían aquellos nombres de dominio que las propias marcas consideren que las</p>

		están afectando. En otras palabras, un control <i>ex ante</i> negará el registro de un mayor número de nombres de dominio que un control <i>ex post</i> .
No Monetarios, No Cuantificables		Un control <i>ex ante</i> para el registro de nombres de dominio genera un barrera para el acceso a Internet como administrador de un dominio, limitando con ello la posibilidad para muchos de tener su propio espacio virtual.

3.1.3 Valoración de costos y beneficios

- Costos Monetarios

En este punto se analizarán los costos monetarios propios de la situación actual, es decir, la protección *ex post* de los nombres de dominio, para ser comparados con los costos que generaría la misma situación si se aprobara el proyecto descrito líneas arriba, es decir, si los nombres de dominios contaran con una protección tanto *ex post* como *ex ante*. De este modo, se podrá determinar qué situación conlleva a mayores costos monetarios, y por tanto cuál resulta ser más beneficiosa.

Consideraré cada uno de los aspectos monetarios indicados en el cuadro anterior. Estos son, respecto a la situación propuesta, la reducción de los gastos de los titulares de las marcas de acudir a los mecanismos de solución de controversias, debido a la reducción los conflictos entre marcas y nombres de dominio; y el aumento del costo de acceso a Internet como administrador de una página web para cualquier persona que quiera registrar un nombre de dominio.

Para ello, es necesario determinar primero los costos monetarios correspondientes a las tasas para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, así como las tasas correspondientes al registro de los nombres de dominio.

Respecto a los primeros, para resolver un conflicto entre nombres de dominio y marcas por medio de la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN, tomando como ejemplo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), principal proveedor de servicios de resolución de disputas, se deberán pagar las siguientes tasas de acuerdo a lo señalado en su página web¹⁶¹

¹⁶¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI
Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/index.html>>

GRUPO DE EXPERTOS COMPUESTO DE UN ÚNICO MIEMBRO		GRUPO DE EXPERTOS COMPUESTO DE TRES MIEMBROS	
Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (dólares de los estados unidos)	Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (dólares de los estados unidos)
1 a 5	1,500 [Experto: 1000; Centro: 500]	1 a 5	4,000 [Presidente del grupo de expertos: 1500; Miembros de grupo de expertos: 750; Centro: 1000]
6 a 10	2,000 [Experto: 1300; Centro: 700]	6 a 10	5,000 [Presidente del grupo de expertos: 1750; Miembros de grupo de expertos: 1000; Centro: 1250]
Más de 10	Se decidirá tras consultar con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	Más de 10	Se decidirá tras consultar con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Dichas tarifas son iguales que las establecidas en el Cibertribunal peruano para la resolución de controversias entre los nombres de dominio bajo el ccTLD .pe y las marcas de acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE, basada en la Política Uniforme de Resolución de Disputas aprobada por ICANN, las que según lo establecido en su página web¹⁶² son las siguientes.

CON UN PANELISTA		CON TRES PANELISTAS	
Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (dólares de los Estados Unidos)	Número de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa (dólares de los Estados Unidos)
1 a 5	1,500	1 a 5	4,000
6 a 10	2,000	6 a 10	5,000
Más de 10	A tratar	--	--

TARIFA CORPORATIVA	TARIFA PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Para un reclamante que presenta 5 solicitudes o más en relación a nombres de dominio registrados por diversos titulares	(debidamente acreditadas ante el Ministerio de Trabajo)
US\$ 1,200.00	US\$ 1,000.00

¹⁶² Cibertribunal Peruano

Consulta: 8 de abril de 2012

<http://190.41.151.155/PageWeb_Tribunal/Contenido.aspx?Id=39>

Cabe destacar que tanto en el caso de los proveedores de servicios de resolución de disputas acreditados por ICANN como en el caso del Cibertribunal peruano, quien debe asumir los costos es el solicitante, es decir, el titular de la marca que quiere detener la afectación que está sufriendo su marca a causa de un nombre de dominio.

Por otro lado, en cuanto a los costos monetarios referidos a las tarifas del registro de un nombre de dominio, están aquellas correspondientes al registro de un nombre de dominio bajo el .PE, las que de acuerdo a lo señalado en su página web¹⁶³ son las siguientes.

TARIFAS DEL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO BAJE EL .PE		
Periodo expresado en años	Precio expresado en Nuevos Soles	Precio expresado en Dólares de los Estados Unidos ¹⁶⁴
1	110	41.2
2	200	74.9
3	295	110.5
4	385	144.2
5	465	174.2

¹⁶³ Punto.pe

Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://punto.pe/tarifas.php>>

¹⁶⁴ Portal del Estado Peruano

Dólar: 2.67
Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://www.peru.gob.pe/>>

Mientras que las tarifas de registrar un nombre de dominio genérico bajo el .com, tomando como ejemplo algunas de los registradores acreditados por ICANN, son las siguientes.

TARIFAS DEL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO BAJO EL .COM		
REGISTRADOR	PAÍS	TASA (dólares de los Estados Unidos)
Dotster ¹⁶⁵	EE.UU.	14.99
Above ¹⁶⁶	Australia	9.45
Airnames ¹⁶⁷	Canada	15.00
Internet Works ¹⁶⁸	México	9.99

Luego de haber indicado las tarifas para cada trámite deseado, ya sea el registro de un nombre de dominio, o la demanda de alguno de éstos por perjudicar a una marca, he sintetizado toda la información en el siguiente cuadro.

¹⁶⁵ Dotster

Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://www.dotster.com/domain/extensions/com.php>>

¹⁶⁶ Above

Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://domains.above.com/index.html>>

¹⁶⁷ Airnames

Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://www.airnames.com/>>

¹⁶⁸ Internetworks

Consulta: 8 de abril de 2012
<<http://www.internetworks.com.mx/dominios/precio-de-dominios-de-internet.asp>>

CUADRO RESUMEN	
TRÁMITE	TASA (dólares de los Estados Unidos)
Resolución de disputas en la OMPI por medio de la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN	1,500 – 5,000
Resolución de disputas en el Cibertribunal peruano por medio de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE	1,500 – 5,000
Registro de un nombre de dominio bajo el .pe	41.2
Registro de un nombre de dominio bajo el .com	9.45 – 15.00

A partir de lo señalado, es evidente que los gastos en los que debe incurrir una persona para detener los daños que puede estar sufriendo su marca a causa de un tercero, es considerablemente más alto que el gasto que tendría que hacer cualquier persona, teniendo o no derecho sobre una marca, para registrar un nombre de dominio.

En consecuencia, observando sólo los aspectos monetarios, resultaría razonable implementar el proyecto que es materia de este análisis. Ello debido a que, aumentando tan sólo un poco el costo proveniente del registro de un nombre de dominio, debido al nuevo procedimiento que se tendría que seguir para analizar si un nombre de dominio resulta adecuado para ser

registrado, se podría reducir de manera significativa el costo generado por las demandas de conflictos entre nombres de dominio y marcas, ya que dicho análisis previo, también reduciría en gran medida estos conflictos.

- Costos no monetarios cuantificables

En el caso de los costos no monetarios cuantificables, encontramos otros aspectos como son el número de dominios demandados y de demandas presentadas al año ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y, el porcentaje de demandas que se resolvieron a favor de los demandantes.

Respecto a los primeros, de acuerdo a la página web de la OMPI¹⁶⁹, en el año 2010 su Centro de Arbitraje recibió, por medio del procedimiento basado en la Política Uniforme de Solución de Controversias, 2.696 demandas de “*ciberocupación*” por parte de los titulares de marcas respecto a 4.370 nombres de dominio. De acuerdo a lo que indican, el porcentaje de demandas presentadas en el año 2010 ha aumentando en 28% respecto al 2009 y en 16% respecto al año anterior.

¹⁶⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
Consulta: 15 de abril de 2012
<http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html>

Lo expresado se puede observar con mayor claridad en la siguiente tabla¹⁷⁰.

NÚMERO TOTAL DE DEMANDAS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO TRAMITADAS EN LA OMPI Y DE NOMBRES DE DOMINIO, POR AÑO		
Año	Número de Demandas	Número de Nombres de Dominio
2000	1.857	3.760
2001	1.557	2.465
2002	1.207	2.042
2003	1.100	1.774
2004	1.176	2.559
2005	1.456	3.312
2006	1.824	2.806
2007	2.156	3.545
2008	2.329	3.958
2009	2.107	4.688
2010	2.696	4.370

En cuanto al segundo aspecto no monetario cuantificable, el porcentaje de demandas que se resolvieron a favor de los demandantes, la OMPI señala que *“desde que comenzara a aplicarse la Política Uniforme, en diciembre de 1999, el Centro de Arbitraje de la OMPI ha recibido más de 20.000 demandas relativas a 35.000 nombres de dominio, tanto dominios genéricos de nivel superior como dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (gTLD y ccTLD). Las demandas presentadas ante la OMPI*

¹⁷⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
 Consulta: 15 de abril de 2012
 <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html>

*en 2010 interesaron a partes de 57 países, fueron resueltas por 327 expertos procedentes de 49 países, en 13 idiomas, a saber, (por orden de frecuencia) inglés, español, francés, neerlandés, alemán, chino, coreano, portugués, italiano, turco, rumano, sueco y japonés [...]*¹⁷¹.

En el escenario descrito, el 91% ¹⁷² de los casos resultaron ser de ciberocupación y, por lo tanto, se resolvió a favor de los demandantes. En consecuencia, la información en este punto descrita nos lleva a dos conclusiones distintas.

En primer lugar, la cantidad de demandas presentadas ante la OMPI, principal proveedor de servicios de resolución de disputas, no solo aumenta con los años, sino que cada año es más alto el porcentaje en el que aumenta respecto al año anterior.

Ello puede significar, desde un punto de vista negativo, que cada vez son más los conflictos que se dan entre nombres de dominio y marcas como causa de la falta de regulación *ex ante* de los nombres de dominio, lo que a su vez genera un mayor abuso de quienes registran un dominio.

¹⁷¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Consulta: 15 de abril de 2012

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html

¹⁷² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Consulta: 15 de abril de 2012

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html

Sin embargo desde un punto de vista positivo, se puede pensar que el aumento considerable de conflictos cada año, como se muestra en la tabla, es fruto del crecimiento propio de Internet. El progreso de Internet, especialmente en cuanto a su alcance, ha permitido que cada vez más personas tengan acceso a él, ya sea como usuarios de sus servicios, o como administradores de un dominio. Pero también, ha hecho que cada vez sean más las marcas que quieren entrar por temas publicitarios.

En segundo lugar se puede afirmar que, por más que el número de demandas que se presentan ante la OMPI resulta ser muy elevado, no hay que dejar pasar que de todos esos casos, el 91% de las demandas han sido resueltas a favor de los demandantes tras haberse reconocido la existencia de ciberocupación en éstas. Con lo cual se podría pensar que estamos ante un mecanismo eficiente. Como bien señala la OMPI, *“la solución de las controversias está a cargo de especialistas independientes que el Centro de Arbitraje de la OMPI elige de una lista de especialistas en marcas. Durante la ejecución de los procedimientos, queda congelado (suspendido) el registro del nombre de dominio en cuestión. Tras examinar una demanda, el grupo de expertos presenta su resolución en el plazo de 14 días. Si el experto resuelve que se transfiera el nombre de dominio, y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo de diez días hábiles, el registrador está*

*obligado a ejecutar lo dispuesto en la resolución. La solución del caso, por lo general, no lleva más que un par de meses*¹⁷³.

- Costos no monetarios no cuantificables

Los costos no monetarios no cuantificables son más complejos en cuanto a su análisis, toda vez que lo que se mide no son datos concretos, sino, la intensidad de los aspectos que se tomarán en cuenta en relación a otros. En tal medida, se podrá determinar cuál o cuáles son los que tienen más peso para, a partir de ahí, determinar la posibilidad de aprobar un proyecto.

Para este caso, los aspectos que serán tomados en cuenta son la seguridad, el tiempo, y las limitaciones que se impondrían a Internet.

En cuanto a la seguridad, actualmente no existe mecanismo alguno de regulación para el registro de nombres de dominio. Ello genera que los titulares de las marcas vean desprotegidos sus derechos sobre las mismas en el ámbito de Internet. Debido a ello, cada vez sean más las marcas que se registran por un tercero sin derechos sobre las mismas, toda vez que, como se explicó anteriormente, no hay un control previo en el que se analice la existencia de marcas idénticas o muy similares al nombre de dominio que se quiere registrar así como tampoco, en el caso de los nombre de dominio

¹⁷³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
Consulta: 15 de abril de 2012
<http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html>

registrados bajo el dominio «.pe», se realiza un análisis para verificar la validez de la información y documentación brindada por el solicitante. Todo lo cual genera perjuicios a la marca en conflicto ya que se aprovechan de ésta desregulación. Por lo que una protección adecuada, de aprobarse el proyecto, evitaría éstos problemas y les brindaría seguridad a los titulares de las marcas.

Sobre el tiempo, en la situación actual, los titulares de marcas gastan mucho tiempo tramitando demandas para resolver los conflictos que surgen entre los nombres de dominio y sus marcas. Sin embargo, de aprobarse el proyecto la situación sería distinta. Un control previo para el registro de los nombres de dominio reduciría los conflictos entre éstos y las marcas, y en consecuencia, la necesidad de los titulares de las marcas de acudir a los mecanismos de solución de controversia, razón por la cual ya no gastarían tiempo en ello.

En el caso de cualquier persona que quiera registrar un nombre de dominio, el factor tiempo juega un papel muy distinto que en el caso anterior. Estas personas, en la situación en la que nos encontramos actualmente, pierden muy poco tiempo, ya que el procedimiento que se debe seguir para registrar un nombre de dominio es rápido. Basta con entrar a la página web de algún registrador, pagar la tasa indicada, y comprobar que el nombre de dominio no exista. Una vez hecho todo eso, el registro es automático. Sin embargo, siendo la situación aquella en donde el proyecto propuesto es aprobado, el

procedimiento para registrar un nombre de dominio será más largo por lo que tomará más tiempo. Esto se explica en el sentido que el registro ya no será de manera automática con sólo haberse comprobado la inexistencia de un nombre de dominio idéntico, sino, mediante un análisis previo, el cual extenderá el tiempo que existe entre el momento en que registran un nombre de dominio y el momento en que efectivamente les pertenece.

Respecto a las limitaciones, considero que una regulación propia para los nombres de dominio, específicamente para el registro de éstos como señala el proyecto, limita las ventajas propias de Internet.

Por un lado, Internet ofrece la posibilidad de que cualquier persona se pueda comunicar con el resto del mundo de forma rápida y fácil, ya sea de manera directa a través de chats y redes sociales, o indirecta compartiendo distintas cosas como artículos, fotografías, obras, eventos, experiencias, etc., o bien ofreciendo sus productos y/o servicios a través de su propia página Web. En tal sentido, un control previo para el registro de nombres de dominio, sería una barrera de acceso a Internet para todos aquellos que quieran comunicarse a través de su propio dominio como administradores del mismo, lo que a su vez generaría que se excluya a un grupo de personas de utilizar un medio que no sólo es considerado libre, sino que también, podría generarles grandes beneficios tanto a ellos como a la sociedad.

La gravedad de esto se observa con la importancia de contar con un dominio propio, la cual recae en dos aspectos. El primero, se refiere a la información que llega a los usuarios. Ésta, al estar contenida en una determinada página Web, y no en alguna que brinde servicios de almacenamiento, es considerada por los usuarios como más segura y confiable al ser el autor de la misma una persona más seria y profesional que aquel que simplemente acude, por ejemplo, a un blog. El segundo aspecto, es aquel relacionado con el administrador del dominio. Cada vez resulta más difícil contar con un espacio físico propio, por lo que Internet ha sido la respuesta al problema de muchas personas que no pueden adquirir uno, ya que ofrece espacios virtuales a costos accesibles y de manera fácil y rápida.

Sin embargo, ello no quiere decir que Internet cuente con espacio ilimitado para albergar un número infinito de direcciones virtuales.

Las direcciones de Internet se basan en el código binario el cual está compuesto por solo dos valores numéricos, el uno (1) y el cero (0). Cada valor representa un bit, en otras palabras, un bit es un dígito del código binario. De ahí que si tenemos 2 bits, tendríamos $2^2 = 4$ posibles combinaciones: (0 0), (0 1) (1 1) (1 0). Si tenemos 3 bits, tendríamos $2^3 = 8$ posibles combinaciones y así sucesivamente.

De acuerdo a la página Web del Internet Assigned Numbers Authority (IANA)¹⁷⁴ la cuarta versión del Protocolo de Internet (IPv4), utilizado desde el 1 de enero de 1983, cuenta con direcciones de 32 bits, es decir, $2^{32} = 4,294,967,296$ direcciones de Internet, número que resulta insuficiente hoy en día puesto que al momento en que se diseñó, no se previó el crecimiento exponencial que tendría Internet en el futuro. Es así como el “[...] 3 de Febrero de 2011 se han entregado las últimas direcciones IPv4 del registro central (IANA)”¹⁷⁵ agotándose de esa manera, todas las direcciones IPv4 existentes.

Sin embargo, previendo dicha situación, “[...] el organismo que se encarga de la estandarización de los protocolos de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force), ha trabajado en los últimos años en una nueva versión del Protocolo de Internet, concretamente la versión 6 (IPv6), que posee direcciones con una longitud de 128 bits es decir 2^{128} ”¹⁷⁶. En tal sentido, “[...] lo más atractivo de IPv6 es el enorme espacio de direcciones que proporciona. En lugar de sólo 4 mil millones de direcciones IPv4 –una cantidad menor al número de personas en el planeta–, IPv6 proporciona 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 de direcciones. [...]

¹⁷⁴ Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.iana.org/numbers/>>

¹⁷⁵ Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España: IPv6
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.ipv6.es/es-ES/transicion/quees/Paginas/10razones.aspx>>

¹⁷⁶ Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España: IPv6
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.ipv6.es/es-ES/introduccion/Paginas/QueesIPv6.aspx>>

Esta inmensidad fue diseñada intencionalmente para que todas las redes actuales y futuras concebibles tuviesen suficientes direcciones para la multitud de dispositivos que ya pueden conectarse con ellas, tales como teléfonos móviles, computadoras de uso general, cámaras y lectores de libros electrónicos”¹⁷⁷. De ahí que los expertos señalen que una de las mayores ventajas del IPv6 es su capacidad para adaptarse al crecimiento de Internet, y señalen como ejemplo de ello que “[...] si todas las direcciones IPv4 pudiesen caber dentro de un dispositivo BlackBerry, se necesitaría un dispositivo de almacenamiento del tamaño físico de la Tierra para contener todas las direcciones IPv6 disponibles”¹⁷⁸.

Por lo tanto, a pesar del agotamiento de las direcciones IPv4, con la nueva implementación del IPv6 surge una gran cantidad de direcciones disponibles a cualquiera que desee contar con su propia dirección en Internet y así con su propio espacio. En consecuencia, Internet sigue y podrá seguir siendo por varios años más, una buena alternativa ante la dificultad, cada vez mayor, de contar con un espacio físico propio.

Por otro lado, Internet no sólo se desarrolla en el área comercial, como sí lo hacen las marcas, sino que cuenta con diversas áreas de desarrollo, todas

¹⁷⁷ International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.icann.org/es/news/announcements/announcement-29jan10-es.htm>>

¹⁷⁸ Idem.

las cuales se verían afectadas de manera negativa con la implementación del proyecto al igual que el gran crecimiento que está teniendo Internet. Ello debido a que se registraría un número menor de nombres de dominio que los que podrían registrarse, ya que muchos de ellos serían negados al considerarlos idénticos o muy parecidos a alguna marca, la que en muchos casos podría no importarle o incluso no verse afectada

De Andrés Blasco en la obra “Principios de derecho en internet” clasifica dichas áreas de desarrollo de la siguiente manera en función a las ventajas propias de Internet.

- i) Documentación: se refiere a la inmensa cantidad de información tan variada que existe en los millones de ordenadores conectados a Internet. Señala que es tanta la documentación que hay que se podría decir que *“[...] Internet constituye una enorme biblioteca con el mayor número posible de publicaciones de todo tipo [...]”*¹⁷⁹.
- ii) Educación: se refiere a Internet como *“[...] fuente esencial para la documentación del alumno y por lo tanto para su formación”*¹⁸⁰.
- iii) Investigación: se refiere a Internet como *“[...] herramienta de ayuda inestimable para la investigación. El acceso a documentación de todo tipo y la posibilidad de compartir experiencias en tiempo real ha*

¹⁷⁹ GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier., Op. Cit., p. 90

¹⁸⁰ Idem.

permitido aunar esfuerzos y avanzar mucho más rápidamente en el campo de los nuevos descubrimientos [...]”¹⁸¹.

- iv) Ocio: se refiere al espacio lúdico que hay en Internet. Indica que es considerable el tiempo que pasan los internautas en las páginas dedicadas al ocio, las cuales se encuentran en primer lugar en la lista de preferencias.
- v) Trabajo: se refiere a la necesidad, cada vez mayor, de estar conectado a Internet durante toda la jornada de laboral.
- vi) Participación: se refiere principalmente a los foros de discusión y opinión de las páginas web, lo cual señala que se ha convertido en un método atractivo de participación ciudadana.
- vii) Burocracia: se refiere a la inserción de la Administración Pública en Internet, lo que permite un mejor tratamiento de la información así como la posibilidad de que todo ciudadano pueda solucionar diversos asuntos administrativos desde su computadora.
- viii) Domótica: se refiere a que la *“[...] aplicación de nuevas tecnologías en el hogar permitiría que muchos de sus elementos estén conectados a Internet [...]”¹⁸².*

¹⁸¹ Ibid., p. 91

¹⁸² GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier
2005 “Principios de derecho en internet” Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 95

Por lo tanto, en lo que respecta a los costos no monetarios no cuantificables, si bien la aprobación del proyecto genera beneficios para los titulares de las marcas en cuanto a tiempo y seguridad, genera mayores perjuicios para todo aquel que utilice Internet al verse afectada todas las áreas en las cuales se desarrolla Internet a causa de una sola, la comercial.

3.1.4 Resultados del Análisis Costo Beneficio

De acuerdo a todo lo señalado en el análisis del proyecto que está en discusión, podemos llegar a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, respecto a los costos monetarios como se señaló en el punto respectivo, es evidente que los beneficios que obtendrían los titulares de marcas con la implementación del proyecto serían muy altos. Un control para el registro de nombres de dominio, reduciría la posibilidad de que surjan conflictos entre éstos y las marcas. En consecuencia disminuiría el número de demandas y con ello disminuirían también los costos.

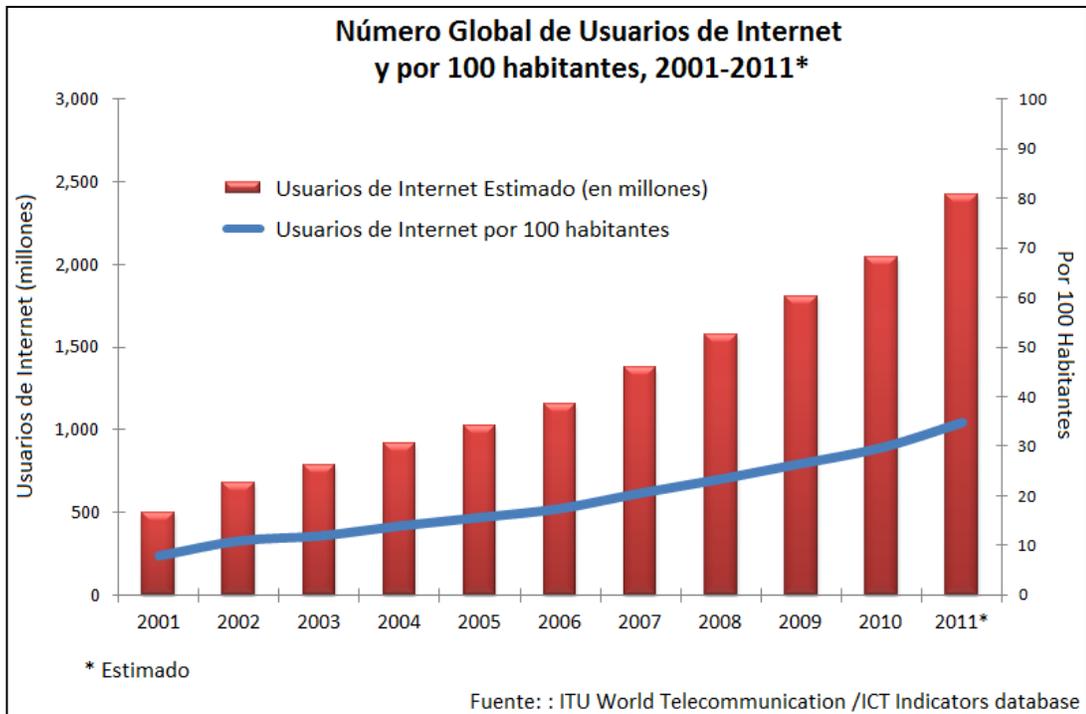
En segundo lugar, respecto a los costos no monetarios cuantificables, resulta sorprendente el número de demandas presentadas por los conflictos entre nombres de dominio y marcas así como el aumento de las mismas cada año. Podría pensarse que ello se debe a que cada vez hay un mayor abuso por parte de quienes registran nombres de dominio y que por tanto, cada vez se

hace más indispensable contar con un control para el registro de los nombres de dominio.

Sin embargo como se mencionó, ésta no es la posición que comparto, toda vez que el aumento del número de demandas se debe a razones justificables propias del desarrollo y crecimiento notable que está teniendo Internet. Una prueba de ello es la lista revelada por ICANN de *“[...] alrededor de 2.000 peticiones de sufijos presentados para convertirse en dominios de Internet ante el creciente número de usuarios de la web”*¹⁸³. Este aumento de dominios de primer nivel *“[...] es necesaria porque cada vez son más los usuarios de Internet, unos 2.000 millones ya en todo el mundo [...]”*¹⁸⁴.

Asimismo la siguiente tabla¹⁸⁵ muestra, a través de la evolución en el número de usuarios de Internet, su desarrollo y crecimiento en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2011.

-
- ¹⁸³ Diario El Comercio (Perú)
“'futbol', 'sex' y casi dos mil sufijos más quieren ser dominios de internet” publicado el 13 de junio de 2012
<<http://elcomercio.pe/tecnologia/1427855/noticia-futbol-sex-y-casi-dos-mil-sufijos-mas-quieren-dominios-internet>>
- ¹⁸⁴ Diario El Mundo (España)
“Más de 2.000 sufijos optan a convertirse en nuevos dominios de internet” publicado el 13 de junio de 2012.
<<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/13/navegante/1339599292.htm>>
- ¹⁸⁵ ITU World Telecommunication /ICT Indicators database
Consulta: 18 de junio de 2012
<<http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/>>



En consecuencia si cada año son más las personas que acceden a Internet, es razonable que cada vez sea mayor el número de conflictos entre los nombres de dominio y las marcas.

A pesar de lo mencionado, y a la gran cantidad de demandas que se presentan, es importante reconocer la efectividad que tiene para los titulares de las marcas el mecanismo basado en la Política Uniforme de Solución de Controversias para resolver las afectaciones que puedan sufrir sus marcas a causa de los nombres de dominio. Ello se refleja en el 91% de casos que fueron resueltos a favor de los titulares.

Al respecto, Pardini señala que *“teniendo en cuenta la complejidad de los casos, la multiplicidad de normas, los costos y el tiempo de los procesos judiciales, de cara al tiempo propio de Internet, este procedimiento administrativo se presenta como una alternativa que tiene las siguientes ventajas:*

- *Rapidez: las decisiones tardan un promedio de cuarenta y cinco a cincuenta días en ser tomadas [...]*
- *Economía: teniendo en cuenta que los gastos no solo pueden ser tomados de antemano y son fijos, sino considerando lo relativo a su cuantía.*
- *Informalidad: el procedimiento es bastante más informal que el litigio, por lo cual la ausencia de demora en recursos, originada por la falta de cumplimiento de éstos, lo hace más rápido y económico.*
- *Especialidad: los encargados de efectuar las resoluciones son expertos reconocidos internacionalmente por su trayectoria y elegidos de forma independiente.*
- *Internacionalidad: en este tipo de procedimientos, constituye una ventaja que ayuda a la neutralidad del juzgador.*
- *Sencillez: tanto el lenguaje como el procedimiento se presentan de esta manera”¹⁸⁶.*

¹⁸⁶PARDINI, Aníbal A., Op Cit., pp. 98 y 99

En tercer lugar, respecto a los costos no monetarios no cuantificables, de aprobarse el proyecto, si bien se beneficiarían los titulares de las marcas en cuanto al tiempo y la seguridad, se afectaría a toda la comunidad mundial que utilice Internet toda vez que se dificultará el registro de nuevos nombres de dominio, lo que a su vez generará la disminución de la creación de nuevas páginas webs, la cantidad de nuevos administradores de dominios, la información almacenada y en consecuencia el crecimiento de Internet. Por lo tanto, si bien los factores seguridad y tiempo son factores de gran peso para la toma de decisiones, considero que más lo es una limitación a Internet, ya que la misma constituye una limitación al avance tecnológico y por lo tanto, una aún mayor a los beneficios que podría obtener toda la sociedad con su libre desarrollo.

Por lo tanto, a partir de una evaluación costo-beneficio, considero que el proyecto no debería ser aprobado, y en consecuencia, no se debería crear una nueva regulación propia de los nombres de dominio, específicamente, para regular su registro. Ha quedado demostrado que los beneficios son mayores en la situación en la que nos encontramos actualmente, que en la que nos encontraríamos en caso se apruebe el proyecto, situación donde los costos serían superiores.

V. CONCLUSIÓN

El objetivo de este trabajo de investigación es responder a la interrogante respecto a la necesidad de implementar una regulación exclusiva para los nombres de dominio, específicamente, un control *ex ante* para el registro de los mismos con lo cual se evitarían muchos de los conflictos que en la actualidad surgen entre estos y las marcas.

Para ello, planteé tres hipótesis que guiaron mi investigación y que pasaré a analizar con el fin de poder afirmarlas, en el supuesto que hayan resultado ser ciertas o, caso contrario, negarlas.

1. *“Los nombres de dominio deben contar con una regulación y ser protegidos, al igual que las marcas”*

En el segundo capítulo, al comparar a las marcas con los nombres de dominio, se comprobó que las diferencias entre estas figuras son, en gran medida, superiores a las semejanzas. Los nombres de dominio y las marcas sólo cuentan con una característica en común, la función identificadora. Mientras que los nombres de dominio tienen como función la identificación de un sitio en Internet, las marcas identifican la procedencia empresarial de un producto o servicio. Sin embargo, las marcas no se limitan a dicha función, como sí ocurre en el caso de los nombres de dominio. Estas por su

naturaleza son signos diferenciadores, en tal sentido, su función primordial se centra en la posibilidad de diferenciar los distintos productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado.

Asimismo, las marcas cuentan con principios propios de su naturaleza, como son el de especialidad y el de territorialidad. Por medio de éstos, dos o más marcas semejantes o iguales pueden ser registradas y coexistir pacíficamente siempre y cuando se traten de bienes y/o servicios que se encuentren en distintos rubros; o se registren en territorios que no comprendan la protección de otras. Cosa que no podría ocurrir con los nombres de dominio, toda vez que su alcance, y por lo tanto su protección, no puede ser limitado a un territorio determinado, así como tampoco podría organizarse su registro en función a rubros tal como ocurre con las marcas.

Cabe precisar la creación de nuevos gTLD para de alguna manera “clasificar” a las páginas web de acuerdo a sus características, no puede semejarse con la clasificación de las marcas, ya que si bien nos hemos centrado en el análisis de los SLD o dominios de segundo nivel por ser los que entran en conflicto con las marcas, cuando hablamos de un nombre de dominio nos estamos refiriendo a todos sus componentes, es decir a los TLD (dominios de primer nivel) en sus dos modalidades, ccTLD (dominio territorial) y gTLD (dominio genérico), a los SLD (dominios de segundo nivel), y en caso existan, también a los de tercer nivel. En ese sentido, si bien podrán existir

dos nombres de dominio con contenido semejante, resulta imposible que existan dos idénticos.

De todo lo señalado, podemos afirmar que las marcas y los nombres de dominio son figuras de naturaleza jurídica distinta, lo que a su vez nos lleva a negar de manera inevitable la hipótesis planteada al no poder regularse los nombres de dominio de igual manera ni por las mismas razones que las marcas.

2. *“Los métodos existentes para la solución de conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio son útiles, más no suficiente”.*

En el segundo capítulo se mencionan los mecanismos de solución de controversias entre los nombres de dominio y las marcas, todos los cuales se basan en la Política Uniforme de Solución de Controversias de ICANN.

Por lo tanto, para poder negar o afirmar esta hipótesis, es preciso volver a señalar que sólo los conflictos que cumplan determinados requisitos establecidos por esta política en su clausula 4 literal “a”, podrán ser sometidos al procedimiento administrativo obligatorio. Estos son: (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca hasta el punto de poder generar confusión; (ii) que el titular de la marca no tenga derechos o

intereses legítimos respecto al nombre de dominio; y (iii) que una marca ha sido registrada como nombre de dominio y está siendo utilizada de mala fe.

A partir de lo señalado, y a pesar de los beneficios que genera el contar con este mecanismo de solución de controversias entre los nombres de dominio y las marcas, considero que el mismo cuenta con severas limitaciones, las mismas que fueron desarrolladas en el punto 2.3 del capítulo segundo.

En primer lugar, la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE, genera por sí sola algunas limitaciones que no se observan en la Política de Solución de Controversias de ICANN, a pesar de que la primera *“[...] recoge los principios contenidos en las Políticas de Resolución de Conflictos en nombres de dominio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, también conocidos como principios UDRP, que a su vez han sido también adoptados por el ICANN, los cuales fueron implementados para resolver conflictos de similar naturaleza entre marcas y nombres de dominio”*¹⁸⁷.

De este modo, a diferencia de la Política de ICANN, la del ccTLD.PE no separa de manera clara los requisitos para la admisibilidad de un conflicto, del análisis sobre el cual recaerá la decisión de los expertos en el

¹⁸⁷ PUNTO.PE
“Normas y Procedimientos”
Consulta: 26 de julio de 2012
< http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

procedimiento. Por el contrario, señala que los requisitos para que se pueda aplicar el procedimiento que ofrece la Política son los mismos que determinarán la resolución del caso.

En consecuencia, todos los conflictos admitidos serán a su vez resueltos a favor del titular de la marca que efectuó el reclamo, toda vez que los requisitos exigidos para ambos casos son los mismos. Asimismo, al ser estos requisitos en principio formales, el análisis para establecer a quién le corresponden los derechos sobre un determinado nombre de dominio será también meramente formal, dejando de lado los aspectos de fondo. Esto es incluso más evidente al observar que mientras el reglamento de la Política de ICANN señala que el conflicto se resolverá basándose en las declaraciones y documentos entregados por las partes así como de acuerdo con la Política, su reglamento y con cualquier regulación y principio de ley que considere pertinente, el reglamento de la Política correspondiente al ccTLD.PE sólo se limita a la misma Política y a su reglamento.

En segundo lugar, este mecanismo se encuentra completamente dirigido hacia la solución de conflictos en donde las marcas son las afectadas al haber sido registradas como nombres de dominio por otros. Con lo cual, deja de lado los conflictos que surgen a la inversa, es decir, aquellos en donde los afectados son los nombres de dominio debido a que otro los registro como marca, ya sea para beneficiarse de su fama, generarle algún perjuicio u otro de los actos de mala fe señalados líneas arriba.

En tercer lugar, dentro de los conflictos que cumplen con los requisitos para poder acceder a este mecanismo, no se encuentran todos los conflictos que podrían surgir entre las marcas y los nombres de dominio. Con lo cual tenemos que sólo los conflictos estipulado son los que tendrán la posibilidad de ser solucionados. Ejemplo de ello son los casos de *Logical Choice*, aquellos conflictos que se dan debido a que quien registró el nombre de dominio correspondiente a una marca, actuó de buena fe. De este modo, dejan desatendido dicho problema, porque no lo consideran un conflicto, o bien, no han conseguido una solución para el mismo.

Por último en cuarto lugar, considero que constituye una limitación del mecanismos no prever la posibilidad de una pluralidad de demandantes que exijan la titularidad de un solo nombre de dominio. Ello en el sentido que, como se ha mencionado, pueden coexistir de manera pacífica dos o más marcas semejantes o idénticas siempre y cuando se encuentren registradas en distintos rubros respecto a sus productos y/o servicios, o se encuentren registradas en distintos territorios de protección de las mismas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los nombres de dominio. Debido a su alcance global y a la imposibilidad de crear categorías en su registro, no pueden existir dos nombres de dominio idénticos. En tal sentido, resulta completamente factible que más de una marca se vea afectada por un mismo nombre de dominio, y que por lo tanto, que más de una exijan su titularidad.

Por lo tanto, si bien se demuestra en la presente investigación el alto porcentaje de los conflictos que son resueltos en beneficio de los titulares de las marcas afectadas, ello demuestra que el mecanismo funciona de manera correcta, pero sólo respecto a los conflictos que cumplen con los requisitos señalados. Con lo cual, se dejan de lado muchos otros conflictos que también requieren de una solución.

De este modo, debo aceptar mi hipótesis, toda vez que como se aprecia, el mecanismo de solución de controversias no responde de manera correcta a los conflictos que surgen entre los nombres de dominio y las marcas. Sin embargo, ello no quiere decir que por ésta razón se necesita un control *ex ante*. Lo que se necesita es un modificar el mecanismo que existe actualmente de tal manera que cubra todos los espacios que han sido dejado de lado como he propuesto en el punto 2.3 del segundo capítulo. Sólo a partir de ello se podrá analizar la necesidad de también contar con un control *ex ante*.

3. *“La falta de regulación de los nombres de dominio genera, hoy en día, mayores perjuicios que beneficios para la sociedad”.*

Como se ha demostrado en el análisis elaborado en el capítulo tercero respecto a los costos y beneficios, resulta evidente la superioridad de los beneficios que brinda la falta de regulación de los nombres de dominio para

la sociedad frente a los perjuicios que una regulación generaría, principalmente porque se estaría limitando con ello todas las ventajas que ha traído Internet para la sociedad.

Internet ha satisfecho una de las necesidades más importantes del hombre, la necesidad de comunicarse. Por medio de Internet cualquier persona del mundo puede expresarse como guste, ya sea por medio de palabras, colores, videos, imágenes, fotos o alguna otra forma, en cualquier idioma. La libertad de ello estará sujeta a la facilidad que se siga ofreciendo a los usuarios de Internet para registrar un nombre de dominio, es decir tan sólo el pago de una tasa económicamente accesible, y así poder contar con su propio espacio y no tener que limitarse a los formatos de los blogs y otras páginas que brindan servicios de almacenamiento de información.

Además de este beneficio, el registro de un nombre de dominio ofrece la mejor opción ante la dificultad, cada vez mayor, de contar con un espacio físico propio ya sea para ofrecer productos o servicios, compartir información, brindar ayuda, conseguir fans, o simplemente por deleite personal. En ese sentido, destaca la importancia de contar con una dirección personalizada para dicho espacio, toda vez que la misma dotará de prestigio a su autor, lo que a su vez generará mayor seguridad para los usuarios que visiten dicha página y mayor satisfacción para el mismo.

Asimismo, cabe resaltar que Internet no sólo se desarrolla en el ámbito comercial, como sí lo hacen las marcas, sino que cuenta con más áreas de desarrollo las cuales han sido desarrolladas en el punto 3.1.3 correspondiente a la valoración de los costos no monetarios no cuantificables. Éstas son documentación, educación, investigación, ocio, trabajo, participación, burocracia y domótica, todas las cuales se verían afectadas con la implementación del proyecto propuesto.

Como ejemplos de páginas web que no tienen ninguno de los aspectos propios del mercado está www.postsecret.com, creada como un proyecto para demostrar la necesidad de la gente de contar sus secretos. Para ello, escriben cartas o postales anónimas a quien inició este proyecto, Frank Warren, quien luego las “cuelga” en su página web para compartirlos y animar a los otros a desahogarse y compartir también sus secretos en pleno anonimato. Él se hace llamar un coleccionista de secretos. Otro ejemplo es la página web www.ifoundyourcamera.net, la cual también fue creada como un proyecto para que quienes hayan encontrado una cámara de fotos, envíen las fotos a esta dirección para que las publiquen y así quien quién perdió la cámara, pueda al menos recuperar sus fotos.

Existen muchas páginas cuyo contenido nada tiene que ver con temas comerciales. El hecho que las marcas hayan querido acceder a Internet para beneficiarse del marketing que podrían conseguir de este, y por lo tanto hayan encontrado choques con los nombres de dominio no es razón

suficiente, como se ha explicado a lo largo de toda la investigación, para implementar una nueva regulación respecto a los nombres de dominio.

Por lo que después de todo lo mencionado, considero inapropiado e innecesaria la implementación de una regulación propia para los nombres de dominio. Sin embargo, es fundamental para que ello siga así, es decir, sin la necesidad de recurrir a un control *ex ante*, que se modifique el control *ex post* que se viene utilizando, “La Política Única de Solución de Controversias de ICAAN” de modo que pueda cubrir todos los vacíos que existen por el momento y así ofrecer soluciones eficaces a toda clase de conflictos entre nombres de dominio y marcas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ANDERSON, Lee G. y SETTLE, Russell F.
1981 “Guía práctica para el análisis beneficio-costos”. Ed. Diana, México D.F., pp.195
- ARANA COURREJOLLES, María del Carmen
2003 “La dilución: Un reto para el derecho marcario”. *Derecho y Sociedad*. Lima, número 20, pp. 289-294
- ARROW, Kenneth J., CROPPER, Maureen y otros
1996 “Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation”. Ed. American Enterprise Institute, The Annapolis Center, and Resources for the Future., pp.25
- BARRERA TABOADA, Adriana
2005 “Dilución de una marca famosa: Alcance de su tratamiento en la normativa de la Comunidad Andina, Decisión 489”. *Derecho y Sociedad*. Lima, número 24, pp. 153-162
- CARBAJO CASCON, Fernando
1999 “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet”. Ed. Aranzadi, Navarra, pp. 249
- CORNEJO GUERRERO, Carlos
2000 “Las transformaciones del derecho de marcas y sus relaciones con el derecho de propiedad”. Ed. Cultural Cuzco, Lima, pp. 278
- FERNANDES –NOVOA, Carlos
1984 “Fundamentos de derecho de marcas” Ed. Montecorvo, Madrid, pp.578
- FERNANDES –NOVOA, Carlos
2004 “Tratado sobre derecho de marcas” Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp.755
- GALLEGO RODRIGUEZ, Pablo
2010 “E-Learning y Derecho”. Ed. Reus, Madrid, pp.408

GARCÍA MEXÍA, Pablo

2009 “Derecho europeo de Internet. Hacia la autonomía académica y la globalidad geográfica”. Ed. Netbiblo, La Coruña. pp. 288

GARCÍA MEXÍA, Pablo; DE ANDRÉS BLASCO, Javier; PLAZA PENADÉS, Javier

2005 “Principios de derecho en internet” Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 381

LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa

2007 “Temas de Propiedad Industrial” Ed. La Ley, Madrid, pp. 566

MASSAGUER, José

2004 “Las marcas en Internet”. En CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo (Director). *Derecho de Internet*. Ed. Heliasta, Buenos Aires, pp. 286

ORTIZ DE ZEVALLOS, Gabriel y GUERRA-GARCÍA, Gustavo

1998 “Introducción al análisis costo beneficios de las normas”. Ed. Instituto APOYO, Lima, pp. 112

PARDINI, Aníbal A.

2002 “Derecho de Internet”. Ed. La Rocca, Buenos Aires, pp. 381

RAMOS NUÑEZ, Carlos

2005 “Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento”. Ed. El Buho, Lima, pp.455

Páginas Web

ABOVE

<<http://domains.above.com/index.html>>

AIRNAMES

<<http://www.airnames.com/>>

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI

<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>>

DECISION 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_norsupra/de_cis486comcomand.pdf

DIARIO EL COMERCIO (PERÚ)

“ 'futbol', 'sex'y casi dos mil sufijos más quieren ser dominios de internet” publicado el 13 de junio de 2012

<http://elcomercio.pe/tecnologia/1427855/noticia-futbol-sex-y-casi-dos-mil-sufijos-mas-quieren-dominios-internet>

DIARIO EL MUNDO (ESPAÑA)

“Más de 2.000 sufijos optan a convertirse en nuevos dominios de internet” publicado el 13 de junio de 2012.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/13/navegante/1339599292.htm>

DOTSTER

<http://www.dotster.com/domain/extensions/com.php>

EDICIONES PUMA

<http://www.edicionespuma.org/>

INTERNET ASSGNEED NUMBERS AUTHORITY (IANA)

<http://www.iana.org/numbers/>

INTERNATIONAL CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN)

<http://www.icann.org/tr/spanish.html>

<http://www.icann.org/es/about/participate/what>

<http://www.icann.org/es/resources/registrars>

ACUERDO DE ACREDITACIÓN DE REGISTRADORES (RAA)

<http://www.icann.org/es/resources/registrars/raa/ra-agreement-21may09-es.htm>

POLÍTICA UNIFORME PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

<http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>

<http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/basics-new-extensions-21jul11-en.pdf>>

REGLAMENTO DE LA POLÍTICA UNIFORME PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO
< <http://www.icann.org/es/help/dndr/udrp/rules>>

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
<http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements>

INTERNETWORKS
<<http://www.internetworks.com.mx/dominios/precio-de-dominios-de-internet.asp>>

ITU WORLD TELECOMMUNICATION /ICT INDICATORS DATABASE
<<http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/>>

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA: IPV6
Consulta: 29 de noviembre de 2012
<<http://www.ipv6.es/es-ES/transicion/quees/Paginas/10razones.aspx>>

NISSAN COMPUTER
<http://www.nissan.com/Digest/The_Story.php>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI
<<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>>
<http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#function>
<http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf>
<http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#how_to_register>
<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/index.html>>
<http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html>

PORTAL DEL ESTADO PERUANO
<<http://www.peru.gob.pe/>>

PUMA
<<http://latam.puma.com/>>

PUMA COFFE

<<http://www.edicionespuma.org/paginas/quienes-somos>>

PUNTO.PE

“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL .PE”

<http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

“Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE”

<[http://punto.pe/archivos/Politica de Solucion de Controversias4.pdf](http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Contraversias4.pdf)>

<<http://punto.pe/tarifas.php>>

“NORMAS GENERALES DE REGISTRO PARA EL REGISTRO DEL .PE”

<http://punto.pe/rules_and_procedures.php>

Otras Fuentes

CIBERTRIBUNAL PERUANO

2011	Resolución N° 07, Expediente N° 001-2011-CRC, 06/02/2012, Lima
2010	Resolución N° 07, Expediente N° 009-2010-CRC, 12/12/2010, Lima
2010	Resolución N° 08, Expediente N° 001-2010-CRC, 30/09/2010, Lima
2010	Resolución N° 07, Expediente N° 008-2010-CRC, 20/09/2010, Lima
2010	Resolución N° 05, Expediente N° 004-2010-CRC, 12/07/2010, Lima
2010	Resolución N° 15, Expediente N° 003-2010-CRC, 09/07/2010, Lima
2010	Resolución N° 08, Expediente N° 001-2010-CRC, 25/03/2010, Lima
2009	Resolución N° 05, Expediente N° 003-2009-CRC, 25/06/2009, Lima
2009	Resolución N° 08, Expediente N° 001-2009-CRC, 15/05/2009, Lima
2009	Resolución N° 07, Expediente N° 002-2009-CRC, 11/05/2009, Lima
2008	Resolución N° 07, Expediente N° 003-2008-CRC, 19/02/2009, Lima
2008	Resolución N° 07, Expediente N° 002-2008-CRC, 29/12/2008, Lima
2008	Resolución N° 06, Expediente N° 001-2008-CRC, 17/07/2008, Lima

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE INDECOPI

2009	Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, Expediente N° 288129-2006, 09/11/2009, Lima
------	---

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE INDECOPI

2011 Resolución N° 011-2011/CCD-INDECOPI, Expediente N° 025-
2010/CCD, 09/01/2011, Lima

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

2007 Caso N° D2007-1318, 29/10/2007
<[http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-
1318.html](http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1318.html)>